

UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
WYDZIAŁ PRAWA

BIAŁOSTOCKIE STUDIA
PRAWNICZE

BIAŁOSTOCKIE STUDIA
PRAWNICZE



Zeszyt nr 19

Redaktor Naukowy Wydawnictwa Temida 2: Cezary Kosikowski

Przewodniczący Rady Naukowej Wydawnictwa Temida 2: Emil W. Pływaczewski

Rada Naukowa:

Członkowie z Uniwersytetu w Białymstoku: Stanisław Bożyk, Bogusław Cudowski, Adam Czarnota, Leonard Etel, Ewa M. Guzik-Makaruk, Adam Jamróż, Dariusz Kijowski, Cezary Kosikowski, Cezary Kulesza, Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Maciej Perkowski, Stanisław Prutis, Eugeniusz Ruśkowski, Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Ryszard Skarzyński, Halina Święczkowska, Mieczysława Zdanowicz

Członkowie z Polski: Marian Filar (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Edward Gniewek (Uniwersytet Wrocławski), Lech Paprzycki (Sąd Najwyższy)

Członkowie Zagraniczni: Lidia Abramczyk (Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś), Vladimír Babčák (Uniwersytet w Koszycach, Słowacja), Renata Almeida da Costa (Uniwersytet La Salle, Brazylia), Chris Eskridge (Uniwersytet w Nebrasce, USA), Jose Luis Iriarte Angél (Uniwersytet Navarra, Hiszpania), Marina Karasjewa (Uniwersytet w Woroneżu, Rosja), Aleksiej S. Kartsov (Federalny Trybunał Konstytucyjny w Sankt Petersburgu, Rosja), Bernhard Kitous (Uniwersytet w Rennes, Francja), Jolanta Kren Kostkiewicz (Uniwersytet w Bernie, Szwajcaria), Martin Krygier (Uniwersytet w Nowej Południowej Walii, Australia), Anthony Minnaar (Uniwersytet Południowej Afryki, Republika Południowej Afryki), Antonello Miranda (Uniwersytet w Palermo, Włochy), Petr Mrkývka (Uniwersytet Masaryka, Czechy), Marcel Alexander Niggli (Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria), Andrej A. Novikov (Państwowy Uniwersytet w Sankt Petersburgu, Rosja), Sławomir Redo (Uniwersytet Wiedeński, Austria), Jerzy Sarnecki (Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja), Rick Sarre (Uniwersytet w Południowej Australii, Australia), Kevin Saunders (Uniwersytet Stanowy Michigan, USA), Bernd Schünemann (Uniwersytet w Monachium, Niemcy), Sebastiano Tafaro (Uniwersytet w Bari, Włochy), Wiktor Trinczuk (Kijowski Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Handlu, Ukraina), Keiichi Yamanaka (Uniwersytet Kansai, Japonia)

Redaktor Naukowy Białostockich Studiów Prawniczych: Teresa Mróz

Sekretarz Białostockich Studiów Prawniczych: Anna Budnik

© Copyright by Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, Białystok 2015

Żadna część tej pracy nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie i w jakiegokolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny), włącznie z fotokopiowaniem – bez pisemnej zgody wydawcy.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną Białostockich Studiów Prawniczych.

ISSN 1689–7404

Redaktorzy językowi: Ewa Brajczewska (język polski), Richard Tykocki–Crow (język angielski)

Redaktor statystyczny: Ewa Glińska

Redaktor tematyczny tomu: Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Sekretarz tomu: Joanna Banasiuk

Opracowanie graficzne i typograficzne: Anna Tomczyk

Projekt okładki: Bauhaus

Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2

Każdy zeszyt można nabyć w Wydawnictwie Temida 2, adres: ul. A. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok, e-mail: temida2@uwb.edu.pl, tel. 85 745 71 68

Spis treści

Wprowadzenie9

CZĘŚĆ I

PRAWO AUTORSKIE

JOANNA BANASIUK
UNIwersytet w Białymstoku

Wybrane aspekty problematyki współtwórczości utworów naukowych17

KRZYSZTOF FELCHNER
UNIwersytet Jagielloński

Dozwolony użytek na rzecz ośrodków informacji
lub dokumentacji (art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)29

GABRIELA JYŻ
POLITECHNIKA OPOLSKA

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie organizacji
i funkcjonowania spraw własności intelektualnej w szkołach wyższych
(zagadnienia wybrane)39

KATARZYNA KŁAFKOWSKA-WAŚNIEWSKA
UNIwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zamieszczanie odesłań internetowych a zakres autorskich praw majątkowych51

IRENEUSZ MATUSIAK
PREZES SĄDU POLUBOWNEGO PRZY PIIT

Konsekwencje (braku) zmian przepisów prawa autorskiego
a status prawny gier komputerowych63

JUSTYNA OŻEGALSKA-TRYBALSKA
UNIwersytet Jagielloński

Model nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych
i prac rozwojowych w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym77

Spis treści

MAGDALENA RUTKOWSKA-SOWA
UNIwersytet w Białymstoku

Transfer wyników pracowniczej twórczości intelektualnej z uczelni
do gospodarki w nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.....91

SYBILLA STANISŁAWSKA-KŁOC
UNIwersytet Jagielloński

Kilka uwag dotyczących konsekwencji naruszenia praw własności
intelektualnej w znolizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym103

PIOTR WASILEWSKI
UNIwersytet Jagielloński

W sprawie odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich
w pozaprasowych publikacjach internetowych117

TOMASZ KAŁUŻNY
Sąd Rejonowy w Białymstoku

Procedura zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów
lub przedmiotów praw pokrewnych z perspektywy nowoczesnego
rozstrzygania sporów127

CZĘŚĆ II

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

DARIUSZ KASPRZYCKI
UNIwersytet Jagielloński

Kontrowersje wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych145

MARIAN KĘPIŃSKI
UNIwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
JAKUB KĘPIŃSKI
UNIwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Czy istnieje potrzeba przywrócenia instytucji pierwszeństwa
z wystawienia na krajowej wystawie publicznej
w polskim prawie własności przemysłowej?159

Spis treści

MICHAŁ MAZUREK UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej	
Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.....	179
RYSZARD SKUBISZ UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej	
Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia)	203
ANDRZEJ SZEWC POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA	
Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom własności przemysłowej	229
KINGA WERNICKA UNIwersytet Marii Curie-Skłodowskiej	
Postępowanie o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – zagadnienia ogólne	243
MICHAŁ ZIÓLKOWSKI AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO W WARSZAWIE	
Wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym – aktualne koncepcje oraz planowane zmiany.....	255
Recenzja książki.....	267

WPROWADZENIE

Jest to kolejny zeszyt „Białostockich Studiów Prawniczych” poświęcony po raz pierwszy problematyce prawa własności intelektualnej, zawierający artykuły dotyczące istotnych i aktualnych zagadnień dyskutowanych w środowisku naukowym. Żyjemy w czasach wyraźnego wzrostu znaczenia prawa własności intelektualnej, tj. prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Warto więc skupić się na tym obszarze materii prawnej, który praktycznie wkroczył we wszystkie sfery aktywności człowieka.

Pojęcie „własność intelektualna” ujmowane jest w doktrynie w węższym oraz w szerszym znaczeniu. Podkreślenia wymaga, że początkowo terminem tym obejmowano tylko utwory z zakresu prawa autorskiego, tj. dzieła artystyczne i naukowe, a także prawa pokrewne, np. prawa wykonawców czy producentów. Z kolei pojęcie „własność przemysłowa” odnoszono do tego, co dotyczyło twórczości z zakresu techniki (wynałazki, wzory użytkowe) i estetyki (wzory przemysłowe). W świetle Porozumienia o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z 1967 r. oraz Porozumienia w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej, stanowiącego załącznik do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, sporządzonego w Marrakeszu z dnia 15 kwietnia 1994 r., obecnie przyjmuje się szerokie rozumienie terminu „własność intelektualna”, obejmując nim zarówno prawo autorskie i prawa pokrewne, jak i prawo własności przemysłowej. Pojęcie „własność intelektualna” używane jest w konwencjach międzynarodowych, jak również w nazwie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Pojęcie „prawo własności intelektualnej” w szerokim znaczeniu dotyczy własności literackiej, artystycznej i własności przemysłowej. Obejmuje więc w szczególności ochronę praw autorskich i pokrewnych, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, topografii układów scalonych, programów komputerowych, oznaczeń geograficznych, a także ochronę przed nieuczciwą konkurencją i ochronę *know-how*. Do dóbr chronionych w ramach własności intelektualnej należy zaliczyć: a) utwory chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – rozumiane jako każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od wartości i przeznaczenia; b) wynałazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych, objęte ochroną w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej; c) odmiany roślin chronione na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej roślin.

Prawo własności intelektualnej nawiązuje – ze względu na przyjętą konstrukcję bezwzględnych praw podmiotowych – do własności rzeczy. Jednakże ustawodawca – z uwagi na przedmiot, którym są dobra niematerialne, eksploatowane z innymi skutkami niż rzeczy – przyjął inny model ich ochrony, aczkolwiek zbliżony do ochrony własności. W swojej zasadniczej części prawo własności intelektualnej stanowi dział prawa cywilnego usytuowany przez ustawodawcę na tym samym poziomie co prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe czy prawo rodzinne. W zakresie problematyki prawa autorskiego podstawowy jego trzon tkwi w prawie cywilnym, bowiem całość jego przepisów opiera się na konstrukcji cywilnych praw podmiotowych. Przykładowo, całość oceny umów prawnoautorskich możemy uzyskać dopiero po sięgnięciu do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego normujących zagadnienia dotyczące zdolności do czynności prawnych, przesłanek ważności tych czynności, oceny rozwiązań w zakresie naprawienia szkody, gdy konieczne jest zastosowanie przepisów ogólnych prawa zobowiązań zawartych w Kodeksie cywilnym. Prawo własności przemysłowej jako część prawa własności intelektualnej w znaczeniu przedmiotowym obejmuje zespół norm z zakresu prawa międzynarodowego, prawa unijnego i prawa krajowego, a zwłaszcza ustawy – Prawo własności przemysłowej. Normy tego prawa mają zróżnicowany charakter, bowiem należą w części do prawa publicznego, w szczególności administracyjnego, a w pozostałej części do prawa prywatnego, przede wszystkim cywilnego. Natomiast prawo własności przemysłowej w znaczeniu podmiotowym stanowią bezwzględne prawa podmiotowe majątkowe do dóbr niematerialnych, przy czym treścią tych praw jest korzystanie z tych dóbr w obrocie. Znamienne jest to, iż podmiotowe prawa własności przemysłowej, z wyjątkiem prawa do znaków towarowych powszechnie znanych, powstają w wyniku konstytutywnej decyzji Urzędu Patentowego RP. Urząd wydaje decyzje w przedmiocie: udzielenia praw własności przemysłowej, unieważnienia tych praw, jak również w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia niektórych z tych praw.

Zeszyt ten poświęcony prawu własności intelektualnej podzielony został na dwie części obejmujące opracowania z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.

W ramach problematyki dotyczącej prawa autorskiego zostały zamieszczone dwa artykuły autorstwa J. Ożegalskiej-Trybalskiej oraz M. Rutkowskiej-Sowa odnoszące się do nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie dnia 1 października 2014 r., i powstających na tym tle niezwykle istotnych dla środowiska uczelni wyższych i nauczycieli akademickich zagadnień związanych z modelem nabycia i komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz transferem wyników pracowniczej twórczości intelektualnej z uczelni do gospodarki.

Artykuł G. Jyż dotyczy w szczególności problematyki regulacji prawnej tzw. „uwłaszczenia naukowców”, która już na etapie konsultacji środowiskowych była przedmiotem krytyki, a i obecnie nie rodzi nazbyt przychylnych komentarzy środowisk uczelni wyższych, w tym zwłaszcza przedstawicieli doktryny z zakresu prawa własności intelektualnej.

Artykuł S. Stanisławskiej-Kloc odnosi się do problematyki związanej z polityką poszanowania cudzej twórczości i przeciwdziałania naruszeniom praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich (tzw. polityka antyplagiato-wa). Kwestie te znajdują też swoje odbicie w regulacjach prawnych na tle kolejnych nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Ważne miejsce zajmuje kwestia zasad zarządzania wytworami intelektualnymi stworzonymi przez pracowników, doktorantów i studentów oraz instrumenty prawne umożliwiające w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej przez pracowników, doktorantów oraz studentów, pociągnięcie tych osób do odpowiedzialności dyscyplinarnej – obok odpowiedzialności cywilnej i karnej – a także odebranie tytułu zawodowego.

Warto dodać, że J. Banasiuk w artykule pt. „Wybrane aspekty problematyki współtwórczości utworów naukowych” zwraca uwagę na znaczący wzrost publikacji współautorskich w przypadku twórczości naukowej w uczelniach wyższych i wskazuje na najistotniejsze problemy związane ze współtwórczością, przesłankami jej powstania oraz zagadnieniem uznania danej osoby za współtwórcę utworu naukowego. Autorka zauważa, że we współautorskich publikacjach naukowych mamy do czynienia z tzw. nieustawowym oznaczaniem współautorstwa publikacji naukowych.

Ciekawym zagadnieniem zajęła się K. Klafkowska-Waśniowska, a dotyczy ono kontrowersyjnej problematyki zamieszczania odesłań internetowych określanych też jako „linki” z perspektywy podmiotu praw autorskich i korzystającego wykorzystując do analizy orzecznictwo TS UE oraz sądów amerykańskich.

Natomiast P. Wasilewski poddał analizie zakres przedmiotowy art. 54b prawa prasowego, przy czym Autor zgłasza konieczność jego zrewidowania. Zwraca uwagę, że jego zastosowanie do wszystkich przekazów pozaprasowych, przeznaczonych do nieoznaczonego kręgu odbiorców skutkuje koniecznością rozszerzenia specyficznych i rygorystycznych zasad odpowiedzialności przewidzianych dla prasy, za czym nie przemawiają żadne racje, poza literalnym brzmieniem art. 54b prawo prasowe.

Przedmiotem rozważań K. Felchnera są konsekwencje skreślenia przez ustawodawcę w ostatniej nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych art. 30, który dotyczy dozwolonego użytku na rzecz ośrodków informacji lub dokumentacji. Autor podkreślił, że za potrzebą jego dokładniejszej analizy przema-

wia fakt 20-letniego okresu obowiązywania tego przepisu oraz brak takich rozważań w doktrynie.

Natomiast I. Matusiak w artykule pt. „Konsekwencje braku zmian przepisów prawa autorskiego a status prawny gier komputerowych” zwrócił uwagę, że ostatnia propozycja zawarta w rządowym projekcie z dnia 9 października 2014 r. zmierza jedynie do częściowego uregulowania materii prawa autorskiego i ponownie pomija postulaty globalnej zmiany paradygmatów. Autor wskazuje, iż pozostawienie *status quo* w zakresie kategoryzacji utworów oraz w dalszym ciągu niewyjaśniony status prawny gry komputerowej może powodować skutki, które nie były do tej pory brane pod uwagę, a które mogą być niekorzystne dla wydawców gier komputerowych.

W dalszej części rozważań najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniom zarówno prawa materialnego, jak i procesowego w odniesieniu do znaków towarowych. Zostało tu zidentyfikowanych wiele istotnych problemów dotyczących zasadności przywrócenia instytucji pierwszeństwa z wystawienia na krajowej wystawie publicznej w prawie własności przemysłowej; przestępstwom i wykroczeniom przeciwko prawom własności przemysłowej; kontrowersjom wokół zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych oraz postępowaniu o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

Należy podkreślić, że R. Skubisz dokonał analizy niezwykle ciekawych i istotnych zagadnień dotyczących wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego ze wskazaniem przesłanek jej nabycia, daty stanowiącej podstawę jej nabycia, włącznie z problemem rozkładu ciężaru dowodu. Całość publikacji oparta jest na szczegółowych rozważaniach dotyczących unormowań ustawodawstwa polskiego, jak i prawa unijnego, wzbogaconych analizą orzecznictwa TS UE oraz Sądu UE. Cenne uwagi Autora z pewnością będą stanowić źródło wiedzy i ważne wskazania dla praktyki orzeczniczej.

Szczegółowa analiza zagadnienia informacyjnego charakteru oznaczenia jako przeszkody rejestracji wspólnotowego znaku towarowego stała się przedmiotem dociekań M. Mazurka. W artykule tego Autora znalazła się kwestia zdolności odróżniającej wspólnotowego znaku niedystynktywnego z jednoczesnym wskazaniem, że zasadnicze znaczenie mają ustalone w judykaturze przesłanki używania znaku w charakterze znaku towarowego i rozpoznawania znaku jako znaku towarowego.

Ciekawym zagadnieniem jest wymóg graficznej przedstawialności jako przesłanki zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym z uwzględnieniem obowiązujących uregulowań oraz tendencji w orzecznictwie opracowanym przez M. Ziółkowskiego. Artykuł odnosi się do aktualnej interpretacji wymogu graficznej przedstawialności oraz uwzględnia projektowane zmiany przepisów prawa unijnego w tym zakresie.

Interesujące rozważania przedstawił A. Szewc skupiając się na zagadnieniach dotyczących przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom własności przemysłowej. Jak wskazał Autor są to w większości przepisy materialne, określające czyny zabronione pod groźbą w zakresie własności intelektualnej oraz sankcje karne grożące za ich popełnienie. W sprawach, których w przepisach nie unormowano, stosuje się Kodeks karny oraz Kodeks wykroczeń, a w zakresie procedury orzekania o winie i karze – przepisy o postępowaniu karnym lub – w przypadku czynów będących wykroczeniami – o postępowaniu w sprawach wykroczeń.

Autorzy M. Kępiński oraz J. Kępiński poszukują odpowiedzi na pytanie, czy możliwe i uzasadnione jest przywrócenie w ustawie – Prawo własności przemysłowej instytucji pierwszeństwa z wystawienia, zwanego też pierwszeństwem wystawowym lub pierwszeństwem wystawienia odnoszącego się do publicznych wystaw organizowanych w Polsce w odniesieniu do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. W praktyce obrotu prawnego jest to zagadnienie o charakterze fundamentalnym.

Ponadto D. Kasprzycki poddał badaniom i analizie zagadnienie niezwykle kontrowersyjne dotyczące udzielania ochrony na wynalazki biotechnologiczne. Ich specyfika znajduje swój wyraz także w obowiązywaniu zakazu patentowania odmian roślin bądź ras zwierząt w sytuacji, gdy zostały one uzyskane sposobami mikrobiologicznymi; wymogu dostatecznego ujawnienia wynalazku i stosowania depozytu materiału biologicznego; opisu wynalazku (także w relacji do zastrzeżeń), jak i samego zakresu ochrony jakże specyficznym uregulowanego w art. 935 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Zdaniem Autora artykułu najpoważniejsza debata tocząca się od lat dotyczy granic dopuszczalności patentowania szczególnych postaci wynalazków biotechnologicznych.

Artykuł K. Wernickiej dotyczy postępowania o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Autorka wskazuje, że okres 13 lat funkcjonowania niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych pokazał, że stosowanie przepisów dotyczących tej kategorii wzorów niesie wiele problemów interpretacyjnych, a polskojęzyczna wersja rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych zawiera liczne błędy w przekładzie, co utrudnia prawidłowe stosowanie przepisów. Orzeczenia wstępne wydawane przez Trybunał Sprawiedliwości w trybie art. 267 TFUE pomagają w jednolitym interpretowaniu tych przepisów. Autorka wskazuje na konieczność sprostowania polskojęzycznej wersji rozporządzenia nr 6/2002 w celu usprawnienia ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

Prezentowany Czytelnikom kolejny numer Białostockich Studiów Prawniczych jest dziełem znakomitych przedstawicieli środowiska naukowego, jednocześnie będących w znamienitej większości praktykami prawa. Autorami opracowań są pra-

cownicy naukowcy czołowych ośrodków naukowych w Polsce, a mianowicie przedstawiciele środowisk naukowych z wydziałów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu w Poznaniu oraz Politechniki Świętokrzyskiej i Opolskiej, jak również pracownicy naukowcy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto, są to jednocześnie przedstawiciele środowiska praktyki prawniczej, zwłaszcza sędziowie, radcy prawni i adwokaci, którzy zajmują się zawodowo prawem własności intelektualnej zarówno jako nauczyciele akademicy, jak i prawnicy praktycy.

Jako redaktor naukowy tego tomu pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim Autorom za udział w publikacji, a szczególnie bardzo dziękuję moim znakomitym Mistrzom Panom Profesorom: Ryszardowi Skubiszowi, Marianowi Kępińskiemu i Andrzejowi Szewcowi, że pomimo tak wielu obowiązków poświęcili swój cenny czas i wnieśli twórczy wkład uświetniając tę publikację. Ponadto, kieruję szczególne podziękowania za trud sporządzenia recenzji Państwu Recenzentom: Pani Profesor Ewie Nowińskiej oraz Panu Profesorowi Jackowi Sobczakowi.

Wyrażam nadzieję, że ta publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem Czytelników, stanowiąc jednocześnie źródło przyszłych inspiracji dla prowadzenia dalszych badań naukowych, wspartych dorobkiem orzecznictwa sądów polskich oraz sądownictwa unijnego w tak interesującej i dynamicznie rozwijającej się dziedzinie, jaką jest prawo własności intelektualnej.

*Prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku*

CZEŚĆ I

PRAWO AUTORSKIE

WYBRANE ASPEKTY PROBLEMATYKI WSPÓŁTWÓRCZOŚCI UTWORÓW NAUKOWYCH

1. Uwagi ogólne

Zagadnienie szeroko rozumianej współpracy naukowej stało się przedmiotem zainteresowania przedstawicieli doktryny już w latach sześćdziesiątych XX w.² Wynikało to w szczególności z faktu znaczącego wzrostu powstawania publikacji naukowych, będących rezultatem pracy twórczej dwóch i więcej autorów. Co istotne, autorzy przedmiotowych utworów pochodzą coraz częściej z różnych ośrodków naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Przykładowo, w 2007 r. 21,9% artykułów z zakresu nauk ścisłych było efektem współpracy międzynarodowej, co oznacza trzykrotny wzrost w porównaniu do roku 1985.³ Jakkolwiek nie budzi przy tym wątpliwości fakt, że współpraca naukowa i współtwórczość utworów naukowych jest w głównej mierze domeną nauk ścisłych, to wiele ustaleń w tym zakresie znajduje także zastosowanie do nauk społecznych.⁴

Natomiast biorąc pod uwagę szeroko rozumianą współpracę, współdziałanie i partnerstwo międzynarodowe w dziedzinie nauki jako takiej, pomiędzy 1990 r. a 2005 liczba utworów współautorskich wzrosła trzykrotnie – w 1990 r. było 50.000 artykułów współautorskich, natomiast liczba ta wzrosła do ok. 150.000 w roku 2005. Jednocześnie należy odnotować znaczący wzrost publikacji międzynarodowych, gdzie w 1990 r. przedstawiono 150.000 prac międzynarodowych, a w 2005 roku 600.000, co oznacza czterokrotny wzrost.⁵

-
- 1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 - 2 W. Glänzel, A. Schubert, Analysing scientific networks through co-authorship, (w:) H.F. Moed, W. Glänzel, U. Schmoch (red.), Handbook of Quantitative Science and Technology Research, 2005, s. 257.
 - 3 OECD Science Technology and Industry Scoreboard 2009, s. 114.
 - 4 Por. J.W. Endersby, Collaborative Research in the Social Science: Multiple Authorship and Publication Credit, "Social Science Quarterly" 1996, vol. 77, nr 2, s. 375 i n.
 - 5 J.A. Teixeira da Silva, The ethics of collaborative authorship, „European Molecular Biology Organization Report” vol. 12, nr 9 (2011), s. 889.

Na gruncie literatury przedmiotu podejmowano próby określenia czynników warunkujących powstawanie wspólnych prac naukowych i podejmowanie współpracy naukowej. Wspólne dla przedstawicieli doktryny jest twierdzenie, że problem współautorstwa i współpracy naukowej jest zagadnieniem złożonym i determinowanym przez szereg czynników.⁶ Wskazuje się, że jest to w pierwszym rzędzie konsekwencją dynamicznego rozwoju nauki i techniki w płaszczyźnie międzynarodowej i jednocześnie jest spójne z promowaną aktualnie polityką naukową.⁷ Nie bez znaczenia pozostaje bowiem fakt, że przyjmowane obecnie strategie mające na celu poprawę powiązań pomiędzy nauką a technologią poprzez wspieranie badań wymagają *de facto* współpracy pomiędzy sektorami uczelni i przedsiębiorstw.⁸ Zwraca się także uwagę na szeroko zakrojoną współpracę pomiędzy ośrodkami naukowymi w ramach prowadzonych badań naukowych, dwustronne umowy pomiędzy instytucjami oraz politykę Unii Europejskiej nakierowaną na integrację państw członkowskich.⁹ J.S. Katz i B.R. Martin wyróżnili szereg czynników mających wpływ na wzrost publikacji współautorskich: 1) zmiana wzorców lub poziomu finansowania, 2) dążenie do wzrostu rozpoznawalności i uznania w środowisku naukowym, 3) rosnące wymagania wobec naukowców, 4) coraz bardziej złożona aparatura, 5) znaczący wzrost specjalizacji i profesjonalizacji w zakresie nauk ścisłych, 6) postęp wiedzy wymuszający na naukowcach zdobywanie coraz to nowej wiedzy w celu dokonania znaczących odkryć, co niejednokrotnie może zostać osiągnięte wyłącznie we współpracy, 7) wzrost znaczenia badań i publikacji interdyscyplinarnych, 8) chęć korzystania z wiedzy i doświadczenia innych naukowców.¹⁰

Złożoność stanów faktycznych, w których mamy do czynienia ze współpracą naukową, stwarza szereg zagadnień wymagających rozstrzygnięcia na płaszczyźnie stosowania prawa. W szczególności należy ustalić, jaki rodzaj współpracy prowadzi do powstania współtwórczości i odróżnić te przypadki od współpracy o charakterze nietwórczym. W tym celu zasadne jest wskazanie przesłanek współtwórczości oraz dokonanie próby przełożenia rozwiązań autorskoprawnych w tym zakresie na sytuację utworów naukowych i praktyki oznaczania autorstwa i współautorstwa utworów naukowych.

6 W. Glänzel, A. Schubert, Double effort=Double impact? A critical view at international co-authorship in chemistry, "Scientometrics" vol. 50, nr 2 (2001), s. 199.

7 G. Melin, O. Persson, Studying research collaboration using co-authorships, "Scientometric" vol. 36, nr 3 (1996), s. 363. Por. M.D. Gordon, A critical reassessment of inferred relations between multiple authorship, scientific collaboration, the production of papers and their acceptance for publication, "Scientometrics" vol. 2, nr 3 (1980), s. 193.

8 J.S. Katz, B.R. Martin, What is research collaboration?, "Research Policy" 26 (1997), s. 1.

9 W. Glänzel, National characteristics in international scientific co-authorship relations, "Scientometrics" vol. 51, nr 1 (2001), s. 70.

10 J.S. Katz, B.R. Martin, What is research collaboration?..., *op. cit.*, s. 4.

2. Przesłanki uznania osoby za współtwórcę utworu

Dla przyjęcia współautorstwa utworu konieczne jest spełnienie zasadniczo trzech przesłanek, a mianowicie wkład w dzieło powinien spełniać wymogi, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,¹¹ tj. posiadać twórczy i indywidualny charakter, wkłady twórcze powinny tworzyć jedno dzieło oraz niezbędna jest współpraca autorów, przejawiająca się co najmniej w uzgodnieniu zamiaru stworzenia wspólnego dzieła i wzajemnej akceptacji wkładów twórczych.¹² W praktyce najczęściej trudności powstaje w związku z koniecznością weryfikacji pierwszej przesłanki. Niewątpliwie dla oceny wkładów o charakterze twórczym w utwór współautorski należy stosować takie same kryteria, jak w przypadku utworu pochodzącego od jednego twórcy. Jednocześnie, przy stwierdzaniu występowania w utworze współautorskim wkładu twórczego należy korzystać ze wskazówek wypracowanych przez orzecznictwo sądowe. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że judykatura formułowała swe poglądy w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych, nie dokonując uogólnień i nie wyprowadzając precyzyjnych kryteriów. Dlatego konieczne jest każdorazowe weryfikowanie cech oryginalności i indywidualności wkładów w dzieło współautorskie oparte na okolicznościach konkretnej sprawy.¹³

Przedmiotowe ustalenia znajdują potwierdzenie na gruncie orzecznictwa sądowego. Należy podzielić stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 19 lutego 2014 r.,¹⁴ zgodnie z którym jeżeli w powstawaniu utworu uczestniczy kilka osób, status współtwórcy przysługuje tylko tym, które wniosły twórczy wkład o indywidualnym charakterze, przy czym takie same przesłanki zdolności autorsko-prawnej twórczości pojedynczego twórcy obowiązują w odniesieniu do utworów będących rezultatem współtwórczości. Takiego charakteru nie ma współpraca polegająca na dokonywaniu czynności pomocniczych, nawet kwalifikowanych i wymagających własnej inicjatywy lub technicznych ściśle realizowanych według wskazówek innych osób. Trafnie zauważa dalej Sąd Najwyższy, że współtwórcy mogą uczestniczyć na różnych etapach powstawania utworu, ale muszą współdecydować o jego ostatecznym kształcie. Decydujące znaczenie ma fakt polegający na udziale w procesie powstawania utworu, a drugorzędne wartościowanie – ich wkład nie musi być równy w znaczeniu rozmiaru (wielkości), sposobu wyrażenia, charakteru i ekwiwalentnej wartości, może, ale nie musi dać się wyodrębnić i mieć samodzielne znaczenie, jednak zawsze powinien być twórczy. Słusznie zauważa dalej Sąd Najwyższy, że niezbędne jest, aby współpraca była wynikiem porozumienia, obejmującego stworzenie wspólnym wysiłkiem wspólnego dzieła przy wzajemnej

11 Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej cytowana jako pr. aut.

12 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 86-87.

13 J. Banasiuk, Współtwórczość i jej skutki w prawie autorskim, Warszawa 2012, s. 116.

14 V CSK 180/13.

akceptacji wkładów twórczych, przy czym nie wyklucza się jego formy konkludentnej.¹⁵ Podobnie orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 lipca 2002 r.,¹⁶ uznając, że współtwórczość w rozumieniu prawa autorskiego nie zachodzi, gdy współpraca określonej osoby nie ma charakteru twórczego, lecz pomocniczy, chociażby umiejętność wykonywania czynności pomocniczych wymagała wysokiego stopnia wiedzy fachowej, zręczności i inicjatywy osobistej. Współtwórczość wynikająca ze współpracy przy tworzeniu dzieła kilku osób nie może powstać niezależnie od woli twórców, musi bowiem istnieć, choćby dorozumiane, wynikające z czynności konkludentnych, porozumienie współtwórców co do stworzenia wspólnym wysiłkiem wspólnego dzieła.

3. Współtwórczość utworów naukowych

Kwestie autorskoprawne związane z problematyką współtwórczości utworów naukowych zostały dostrzeżone na gruncie literatury przedmiotu w drugiej połowie XX wieku. Zwraca uwagę brak jednolitego stanowiska przedstawicieli doktryny w odniesieniu do przedmiotowego zagadnienia.¹⁷ Także dziś ustalenie, jaki wkład w utwór naukowy przesądza o uznaniu osoby za współtwórcę dzieła, jest kwestią problematyczną. Należy podzielić stanowisko, zgodnie z którym współautorstwo utworu i ocena wkładów we wspólne dzieło różni się w zależności od dyscypliny naukowej – o ile w przypadku nauk społecznych samo postawienie problemu naukowego, pomoc przy sprecyzowaniu tematu czy konsultacje w tym zakresie nie są uznawane za prowadzące do powstania współtwórczości, o tyle w dziedzinie nauk eksperymentalnych specyfika prowadzonych prac wymusza poszukiwanie dodatkowych kryteriów w zakresie oceny wkładów we wspólne dzieło.¹⁸ Uwagę zwraca przytoczona przez D. Leuze dyskusja przedstawicieli doktryny dotycząca ustalenia, jaki rodzaj działalności przy współpracy nad wspólnym utworem predestynuje do miana współtwórcy, a ukazująca jednocześnie rozbieżność w ocenach przedmiotowej kwestii. Wydaje się, że zbyt daleko idące byłoby stanowisko H.G. Hauffe, zgodnie z którym asystent lekarza mógłby zobowiązać się wobec swego przełożonego do wskazania tego ostatniego jako współautora publikacji z uwagi na fakt, że przygotowywany przez niego utwór jest „pisany w duchu kliniki”. Natomiast należałoby zasadniczo podzielić pogląd U. Loewenheima, stosownie do którego wkładem twórczym w utwór naukowy nie będzie w szczególności zebranie materiałów, przeprowadzenie badań, wykonanie preparatów anatomicznych przeznaczonych do badań, opracowanie przypisów, przygotowanie bibliografii czy korekta redakcyjna. Jed-

15 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2012 r., IACa 1076/11.

16 III CKN 1096/00, OSNC 2003/11/150.

17 D. Leuze, Die Urheberrechte der wissenschaftlicher Mitarbeiter, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“ 2006, z. 7, s. 553.

18 M. Jankowska, Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011, s. 473.

nocześnie słuszne jest twierdzenie H. Amtmanna, że systematyczne zebranie materiałów, noszące znamiona indywidualności, może wpływać na ostateczny kształt utworu.¹⁹

Podobnie jak na gruncie literatury przedmiotu, tak w przypadku orzecznictwa sądowego nie zostało wypracowane jednolite stanowisko w przedmiocie oceny wkładów w utwór współautorski. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 listopada 1960 r.²⁰ uznał, że wkładem twórczym w powstanie utworu literackiego (książki) jest opracowanie materiałów wykorzystanych następnie w pracy, dostarczenie częściowo materiału ilustracyjnego, poprawienie i przejrzenie reszty pracy, konsultacja specjalistyczna. Zwraca jednak uwagę fakt, że Sąd Najwyższy nie poświęcił więcej uwagi przedmiotowym ustaleniom, w szczególności nie precyzując, na czym polegała wskazana wyżej praca powoda.²¹ Podobnie w wyroku z dnia 8 września 1976 r.²² Sąd Najwyższy stwierdził, że wkładem twórczym profesora wyższej uczelni w utwór naukowy – skrypt – opracowywany wspólnie z adiunktem, mogą być notatki z wykładów, będących owocem pracy naukowej profesora. Dla stwierdzenia współautorstwa nie jest konieczne, aby obie osoby wspólnie pisały skrypt. W ocenie Sądu wystarczające jest dostarczenie wyników badań i koncepcji naukowych, udzielanie wskazówek co do treści i układu dzieła poprzez konsultacje poszczególnych fragmentów utworu i ułożenie jego konspektu czy pokrycie części kosztów związanych z przepisywaniem rękopisu. Sąd Najwyższy dla sformułowania przedmiotowej tezy uznał za niezbędne wyjaśnienie, czy powód, który sam napisał cały skrypt, wykorzystał przekazane mu przez pozwanego notatki stanowiące podstawę prowadzonych przez niego na Akademii wykładów. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 1981 r.²³ uznał również za wkład o charakterze twórczym sporządzenie systematyki i indeksu systematycznego będącego istotnym elementem publikacji naukowej. W wyroku z dnia 12 stycznia 1981 r.²⁴ Sąd Najwyższy stwierdził natomiast, że wkładem twórczym powoda był opracowanie koncepcji systemu sterowania transportem pneumatycznym. W ocenie Sądu w projekcie nie można było odróżnić elementów założeń techniczno-ekonomicznych od elementów o charakterze wyłącznie technicznym. Za wkład twórczy w utwór naukowy Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 maja 2011 r.²⁵ uznał weryfikację pracy naukowej polegającą na usunięciu z niej wątpliwych naukowo fragmentów. W ocenie Sądu Najwyższego na skutek interwencji powodów z pierwotnej wersji artykułu zostało usuniętych szereg jego fragmentów, w których stwierdzono, iż muzyka i muzykoterapia może być metodą leczenia bólu. Jednocze-

19 D. Leuze, *Die Urheberrechte der wissenschaftlicher Mitarbeiter...*, *op. cit.*, s. 555.

20 I CR 234/60, OSN 1961, nr 4, poz. 124.

21 Por. D. Sokołowska, *Kreacja przez eliminację w prawie autorskim*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, z. 1, s. 7.

22 IV CR 329/76, OSP 1978, nr 2, poz. 24.

23 I CR 85/81, *Prawo autorskie w orzecznictwie (CD-ROM)*, T. Grzeszak (red.), Warszawa 1998.

24 I CR 447/80, *Prawo autorskie w orzecznictwie (CD-ROM)...*, *op. cit.*

25 II CSK 527/10, LEX nr 794636.

śnie, efekt pracy powodów nie sprowadzał się zatem do usunięcia z artykułu tezy naukowej, jak sugeruje skarżący. W wyniku zmian zaproponowanych przez powodów, niewątpliwie o charakterze merytorycznym, zmieniała się nie tylko objętość i treść artykułu opracowanego wstępnie przez pozwaną, ale także jego ogólny wydźwięk i charakter. Z artykułu zostały bowiem usunięte fragmenty pozostające w sprzeczności z wiedzą medyczną, której pozwana nie posiadała. Miało to istotne znaczenie w związku z zamiarem opublikowania artykułu w czasopiśmie adresowanym do lekarzy. W przypadku utworu naukowego sposób przedstawienia problemu ma doniosłe znaczenie. Usunięcie fragmentu takiego utworu podyktowane względami merytorycznymi może mieć w kontekście powstania utworu inne znaczenie niż usunięcie np. części utworu muzycznego bądź dzieła z zakresu literatury. W konsekwencji zmian wprowadzonych przez powodów powstało zaś dzieło o innym charakterze, które bez wkładu powodów wyglądałoby inaczej. Dlatego w ocenie Sądu Najwyższego, prawidłowa była ocena Sądu Apelacyjnego, że działanie podjęte przez powodów miało charakter działalności twórczej.

Stanowisko Sądu Najwyższego budzi daleko idące wątpliwości. W tym kontekście należy podzielić pogląd M. Poźniak-Niedzielskiej i G. Tylca, zgodnie z którym czynność polegająca na ingerowaniu bądź to w strukturę utworu, bądź w jego formę czy treść merytoryczną poza współpracą na etapie ustalania ogólnej koncepcji dzieła, konstruowania planu utworu czy też podziału zadań nie uzasadnia przyznania osobie ingerującej w dzieło statusu współtwórcy.²⁶ Tym samym ingerencja w gotowy utwór naukowy nie prowadzi do powstania współautorstwa. Przeciwny pogląd doprowadziłby do zatarcia różnic pomiędzy utworem współautorskim a opracowaniem. Cechą wyróżniającą opracowania nie jest bowiem odstęp w czasie powstawania dzieła macierzystego i zależnego, ale „brak zamiaru stworzenia wspólnego dzieła, brak porozumienia w fazie tworzenia opracowania między osobami, których twórcze wkłady zostają połączone.” Twórca opracowania dla stworzenia dzieła zależnego przy wykorzystaniu utworu macierzystego nie ma obowiązku uzyskania zgody pierwotnego twórcy – dopiero eksploatacja tak powstałego utworu wymaga porozumienia z autorem dzieła głównego.²⁷

Za wkład o charakterze nietwórczym uznano wniesienie poprawek do tekstu o charakterze stylistycznym. W wyroku z dnia 7 listopada 2003 r.²⁸ Sąd Najwyższy uznał, że wprowadzenie do utworu, będącego podręcznikiem akademickim, poprawek niemających charakteru merytorycznego, a jedynie będących poprawkami stylistycznymi czy korektorskimi, nie jest przejawem działalności twórczej i nie uzasadnia przyznania osobie, która dokonała takich poprawek, przymiotu współ-

26 Por. D. Sokołowska, *Kreacja przez eliminację w prawie autorskim...*, *op. cit.*, s. 15.

27 J. Barta, *Dzieła wspólne w polskim prawie autorskim*, (w:) J. Barta (red.), *Problemy prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelktualnej” 1992, z. 58, s. 31.

28 V CK 391/02, OSNC 2004, nr 12, poz. 203.

twórcy utworu. W ocenie Sądu, ocena, czy osobom wnoszącym poprawki należy przypisać status współtwórcy, powinna być wynikiem rozważenia przede wszystkim wkładu i jego charakteru, jaki wniosły do tekstu napisanego przez powódkę osoby dokonujące poprawek tego tekstu. Podobnie uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 lutego 1970 r.²⁹ W ocenie Sądu Najwyższego nie mamy do czynienia ze współautorstwem w przypadku opracowania cudzego dzieła pod kątem redakcyjnym, zaopatrzenia go w komentarze filologiczne, krytyczne, porównawcze itp. Nie ma przy tym istotnego znaczenia to, że nie miałyby racji bytu samodzielne wydanie komentarza do tekstu dzieła (tłumaczenia), przynajmniej w takiej postaci, jaką narzuca ewentualność zamieszczenia komentarza w tej samej edycji. Za współtwórcę tłumaczenia nie może być również uważana osoba, która przekład przejrzała. Problem współtwórstwa kształtuje się w sferze procesu twórczego i jego wyników w zakresie treści i formy dzieła, a nie w dziedzinie realizacji określonego programu wydawniczego, mającego w zasadzie charakter organizacyjno-techniczny.

Przenosząc powyższe ustalenia na płaszczyznę praktyki oznaczania współautorstwa utworów naukowych, należy zgodzić się z J. Bartą i R. Markiewiczem, że odbiega ona od zasad wyznaczonych przez rozwiązania autorskoprawne. Jest to podyktowane w szczególności tym, że dla oceny współtwórczości irrelevantna jest wartość utworu czy jego odkrywczy charakter, a więc te elementy, które posiadają zasadnicze znaczenie w środowisku naukowym.³⁰ Dlatego powszechną praktyką stają się wytyczne przyjmowane zarówno w ośrodkach naukowych, jak i w poszczególnych wydawnictwach wytyczne co do „nieustawowego”³¹ oznaczania współautorstwa publikacji naukowych.³² Przykładowo, zgodnie z dobrymi praktykami wskazanymi (*Guidelines on collaborative research and authorship*)³³ w Uniwersytecie w Sydney, do współautorstwa upoważnia następujący wkład we wspólne dzieło: znaczny wkład w koncepcję i projekt, gromadzenia danych i/lub analizy i interpretacji danych do publikacji, a także wkład w opracowywanie i/lub zmiany rękopisu. Natomiast zasadniczo za wkłady predystynujące do miana współtwórcy nie są uznawane: 1) pozyskiwanie finansowania, 2) zbieranie danych, choć jakościowe zebranie danych może uzasadniać uwzględnienie autorstwa danej osoby, o ile stanowi to znaczny koncepcyjny wkład do projektu, 3) udzielanie informacji zwrotnej na temat projektu, pozbawionej konceptualizacji, analizy i interpretacji, 4) płatność za świadczone usługi jako badacz lub konsultant, 5) bycie opiekunem autora publikacji, 6) bycie kierownikiem działu, w którym zatrudnieni są autor lub autorzy. Podobne stanowisko zajmuje Międzynarodowy Komitet Wydawców Czasopism Medycznych

29 II CR 666/69, OSP 1972/2/30.

30 J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, *op. cit.*, s. 90.

31 *Ibidem*, s. 90.

32 Por. F. Yoshikane, T. Nozawa, K. Tsuji, Comparative analysis of co-authorship networks considering authors' roles in collaboration: Differences between the theoretical and application areas, "Scientometrics" vol. 68, issue 3, s. 643 i n.

33 http://sydney.edu.au/medicine/velim/pdfs/VELIM_authorship_guidelines.pdf (data dostępu: 10.04.2015 r.).

(*International Committee of Medical Journal Editors*),³⁴ uznając, że status współtwórcy utworu naukowego powinien przysługiwać osobie, która spełnia łącznie następujące przesłanki: 1) wniosła istotny wkład do koncepcji lub projektu pracy; dokonała analizy lub interpretacji danych wykorzystanych w pracy, 2) i redagowała pracę lub przejrzała ją krytycznie pod kątem merytorycznym, 3) i ostatecznie zatwierdziła pracę do publikacji, 4) i potwierdziła, że kwestie związane z dokładnością i integralnością każdej części pracy są odpowiednio zbadane i wyjaśnione. Jednocześnie słusznie wskazuje się, że osoby nie spełniające powyższych przesłanek mogą zostać oznaczone w publikacji przykładowo jako „badacz kliniczny” lub „uczestnik badań”, a ich wkład mógłby zostać określony jako „służył jako doradca naukowy”, „dokonał krytycznego przeglądu badań”, „uczestniczył w pisaniu lub edycji technicznej pracy”. Z przedmiotowymi ustaleniami korespondują wytyczne Amerykańskiej Akademii Nauk (*National Academy of Sciences of United States of America*),³⁵ zgodnie z którymi status twórcy/współtwórcy może przysługiwać wyłącznie osobie, która wniosła znaczący wkład w powstanie utworu. Natomiast osoby współpracujące w trakcie badań powinny zostać wskazane jako współpracownicy w przypisie dolnym oraz powinna być określona ich rola. Natomiast zgodnie ze wskazówkami kwartalnika „Postępy Psychiatrii i Neurologii” do miana współtwórstwa predystynuje: 1) zasadniczy wkład w koncepcję i projekt pracy, 2) zebranie danych i interpretacja, 3) analiza statystyczna i przygotowanie wyników badań do analizy, 4) krytyczne zrecenzowanie pod kątem istotnej zawartości intelektualnej, 5) zebranie piśmiennictwa, 6) akceptacja ostatecznej wersji do opublikowania,³⁶ przy czym nie wskazuje się, czy przedmiotowe przesłanki powinny wystąpić łącznie.

Analiza przywołanych wyżej poglądów przedstawicieli literatury przedmiotu, orzecznictwa sądowego i dobrych praktyk przyjmowanych na uczelniach wyższych i w wydawnictwach prowadzi do wniosku, że w zakresie problematyki współtwórczości utworów naukowych mamy do czynienia z „nieustawowym” oznaczaniem współautorstwa publikacji naukowych. Wyprowadzane kryteria różnią się w zależności od dziedziny nauki i praktyk przyjmowanych w danym środowisku naukowym. Zasadniczo należy uznać, że wspólną przesłanką jest wniesienie znaczącego wkładu w powstanie publikacji naukowej. Jednakże zwraca uwagę fakt, że w większości zaleceń dla autorów nie precyzuje się, co należy rozumieć pod pojęciem „znaczący, istotny wkład”. Można zaryzykować twierdzenie, że przedmiotowa okoliczność powinna być oceniona jako słuszna, z uwagi na fakt, że trudno byłoby sobie wyobrazić kazuistyczne, enumeratywne wyliczenie wkładów mających istotne zna-

34 <http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html#two> (data dostępu: 10.04.2015 r.).

35 Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, <http://www.pnas.org/site/authors/journal.xhtml> (data dostępu: 10.04.2015 r.).

36 http://www.ipin.edu.pl/ppn/reg_autorzy.php (data dostępu: 10.04.2015 r.).

czenie dla powstania danej publikacji, jako że ocena charakteru współpracy może się różnić w zależności od badanej tematyki i danego obszaru wiedzy.

4. Wnioski końcowe

Problematyka współtwórczości utworów naukowych stanowi istotne zagadnienie zarówno z punktu widzenia rozwiązań autorskoprawnych, jak i praktyki oznaczania autorstwa utworów naukowych w działalności akademickiej. Okoliczność, że jako współtwórców prac naukowych wskazuje się nie tylko ich twórców w rozumieniu prawa autorskiego, ale także osób współuczestniczących w uzyskiwaniu wyników naukowych, należy uznać za usprawiedliwioną.³⁷ Wydaje się, że należy podzielić stanowisko, zgodnie z którym „nieustawowe” oznaczanie autorstwa utworów naukowych można rekonstruować w oparciu o przepis art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny³⁸ i powinno spełniać łącznie trzy przesłanki, a mianowicie w środowisku naukowym powinien istnieć powszechnie akceptowany zwyczaj umieszczania jako współautorów osób opracowujących wyniki badań naukowych, niezbędny jest faktyczny udział w pracach badawczych danego podmiotu oraz przedmiotowe prace nie powinny ograniczać się do działań o charakterze mechanicznym, rutynowym czy administracyjnym,³⁹ przy czym charakter współpracy może się różnić i powinno być to brane pod uwagę przy jego ocenie w zależności od dziedziny nauki i opracowywanego zagadnienia badawczego. Ponadto, można rozważyć, czy nie byłoby zasadne uzupełnienie przedmiotowego katalogu o wymóg akceptacji ostatecznego kształtu utworu naukowego. Na marginesie należy podnieść, że z faktem oznaczania współautorstwa publikacji naukowych wiąże się także punktacja naukowa otrzymywana przez współtwórców. O ile w dziedzinie nauk społecznych kolejność współautorów nie ma zasadniczo znaczenia dla wysokości przydzielanych punktów, o tyle w dziedzinie nauk ścisłych może to oddziaływać na wielkość przyznawanych punktów za publikację. W takiej sytuacji usprawiedliwione byłoby przyjęcie wewnętrznych, uczelnianych założeń i wskazówek dla autorów w zakresie oceny wkładu we wspólny utwór naukowy i jego wartościowania.

Wydaje się, że w przypadku utworów naukowych wkładem predystynującym do miana współautora zasadniczo nie będzie:

- samo postawienie problemu naukowego,
- pomoc przy sprecyzowaniu tematu czy konsultacje w tym zakresie,
- zebranie materiałów,
- przeprowadzenie badań,
- wykonanie preparatów anatomicznych przeznaczonych do badań,

37 J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, *op. cit.*, s. 90.

38 (Tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 4), dalej cytowana jako k.c.

39 J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, *op. cit.*, s. 91.

- opracowanie przypisów,
- przygotowanie bibliografii,
- korekta stylistyczna, redakcyjna,
- pozyskiwanie finansowania,
- udzielanie informacji zwrotnej na temat projektu, pozbawionej konceptualizacji, analizy i interpretacji,
- bycie opiekunem autora publikacji,
- bycie kierownikiem działu, w którym zatrudnieni są autor lub autorzy.

A FEW REMARKS ON CO-AUTHORSHIP OF SCIENTIFIC WORKS

Co-authorship of scientific works is an important issue, both from the point of view of copyright rules and practices for determining scientific works by academic activity. The fact that the co-authors of scientific papers indicate not only their creators under copyright law, but also those who are complicit in obtaining scientific results, should be regarded as justified and particularly so as more and more scientific research is being conducted by separate teams working in collaboration with each other. It seems that, subject to certain conditions being met, the position should be accepted according to which “non-statutory” determination by scientific works can be reconstructed based on the provision of art. 23 of the Act of 23 April 1964 – Civil Code. The scientific community should widely accept the practice of including as co-authors those involved in developing the research. The nature and scope of collaboration may vary and this too requires to be taken into consideration. It should also be noted that determining co-authorship of scientific publications involves accruing scientific scores which may affect the size of credits for publication. Such a situation would justify universities adopting internal guidelines and tips to enable authors to assess and evaluate their contribution to a common scientific work.

Słowa kluczowe: współtwórczość, utwór naukowy, prawo autorskie

Keywords: co-authorship, scientific work, copyright law

DOZWOLONY UŻYTEK NA RZECZ OŚRODKÓW INFORMACJI LUB DOKUMENTACJI (art. 30 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

1. Uwagi ogólne

Zacząć wypada od informacji, że w ostatnio opublikowanym projekcie nowelizacji prawa autorskiego² zaproponowano skreślenie przepisu powołanego w tytule niniejszego artykułu.³ Fakt ten jednak dodatkowo przemawia za potrzebą jego dokładniejszej analizy, której brakuje w literaturze przedmiotu, mimo 20-letniego okresu jego obowiązywania.⁴ Wprowadzenie tego typu regulacji było jednak postulowane jeszcze pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów.⁵ Przywołując dla porządku jego brzmienie stanowi on, że „1. Ośrodki informacji lub dokumentacji mogą sporządzać i rozpowszechniać własne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych utworów. 2. Twórca albo właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od ośrodków, o których mowa w ust. 1, wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmentów utworów”.

2. Ośrodek informacji lub dokumentacji

Omawiając art. 30 pr. aut. wyjść należy od pojęcia ośrodków informacji lub dokumentacji. Terminy te nie są jednak zdefiniowane w żadnym akcie prawnym,

-
- 1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; radca prawny.
 - 2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.; dalej pr. aut.).
 - 3 Uzasadnienie oraz sam projekt na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, <http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/245196> (data dostępu: 10.10.2014 r.).
 - 4 Tekst uwzględnia stan literatury na październik 2014 r.
 - 5 E. Traple (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 276.

jakkolwiek pojawiają się w niektórych. Przykładowo ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej⁶ stanowi w art. 2, że działalność kulturalna może być prowadzona w formach takich jak m.in. ośrodki dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Przywołać można także pojęcie (kategorię) „dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej”, użyte w art. 108, 113, 117 usw.⁷ Zgodnie z pierwszym z powołanych przepisów, pracownicy owi są nauczycielami akademickimi. Z tego wynika, że ośrodek dokumentacji i informacji funkcjonować może w strukturze uczelni wyższej, w szczególności biblioteki. Wskazać można także przykłady ośrodków informacji patentowej, naukowo-technicznej. Dodać trzeba, że do nowelizacji pr. aut. z 2002 r. omawiany przepis dotyczył literalnie jedynie „ośrodków informacji lub dokumentacji naukowo-technicznej”.⁸ Pojęcie to miało z pewnością węższe znaczenie, można było poza tym twierdzić, że określenie naukowo-techniczne dotyczyło także ośrodka informacji, a więc przepis ten dotyczył „ośrodków informacji naukowo-technicznej” oraz „ośrodków dokumentacji naukowo-technicznej”, nie natomiast jakichkolwiek ośrodków informacji. Obecnie przepis ten dotyczy zaś „jakichkolwiek” ośrodków informacji oraz ośrodków dokumentacji. Praktyka pokazuje, że definicja beneficjenta omawianej formy dozwolonego użytku ma duże znaczenie w kontekście formy działalności gospodarczej określanej mianem *pressclipping*, a polegającej na monitorowaniu prasy pod kątem zadanych słów kluczowych i sporządzaniu wyciągów z relewantnych artykułów prasowych (o czym jeszcze będzie mowa). J. Preussner-Zamorska i J. Marcinkowska łączą jednak omawiany przepis z art. 27 i art. 28 pr. aut., uważając, że przepisy te łączą wspólny cel i zostały one skonstruowane pod kątem widzenia konkretnych podmiotów.⁹ Z wypowiedzi autorek wynika zatem, że owe ośrodki to raczej instytucje publiczne realizujące interesy społeczne, nie zaś prywatne firmy.

3. Korzystanie z utworów

Termin „sporządzać” oznaczać może bądź zwielokrotnienie części utworów, wskutek którego dochodzi do powstania pojedynczych egzemplarzy fragmentów opublikowanych utworów, bądź tworzenie opracowań dokumentacyjnych. E. Traple twierdzi, że komentowany przepis nie upoważnia ośrodków do gromadzenia samych - cudzych - utworów w bazach danych.¹⁰ Pogląd taki należy podzielić z tym uzupeł-

6 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 406).

7 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm., dalej u.s.w.).

8 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1662).

9 J. Preussner-Zamorska, J. Marcinkowska, (w:) J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie, wyd. 3, Warszawa 2013, s. 442.

10 E. Traple, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), Komentarz..., *op. cit.*, s. 276.

nieniem, że uznać należy, że ośrodki mogą gromadzić w bazie danych owe - własne - opracowania dokumentacyjne i pojedyncze egzemplarze fragmentów opublikowanych utworów, stanowiące właśnie *de facto* fragmenty utworu.

Termin „rozpowszechnić” należy interpretować zgodnie z art. 50 pkt. 2 i 3 pr. aut. Z uwagi jednak na fakt, że rozpowszechnianie dotyczyć ma egzemplarzy (pojedynczych egzemplarzy fragmentów opublikowanego utworu) przyjąć należy, w związku z rozumieniem pojęcia „egzemplarz” jako materialny nośnik utworu, że nie jest możliwe przesyłanie fragmentów utworów za pomocą sieci komputerowej. Na okoliczność tę zwraca uwagę E. Traple.¹¹ Trzeba jednak zauważyć, że w odniesieniu do „własnych opracowań dokumentacyjnych” przepis nie posługuje się już pojęciem „egzemplarz”. Można zatem uznać, że przesyłanie „własnych opracowań dokumentacyjnych” *via* Internet lub umieszczanie ich w Internecie jest dozwolone jako forma rozpowszechniania. Kwestia korzystania w Internecie wymaga jednak bardziej pogłębionej analizy, przy uwzględnieniu przepisów dyrektywy 2001/29.¹² Nie jest jasne, któremu z przepisów dyrektywy przyporządkować można omawianą formę dozwolonego użytku: art. 5 ust. 2 lit. c, art. 5 ust. 3 lit. a, czy art. 5 ust. 3 lit. o. W przypadku pierwszego i trzeciego wariantu interpretacyjnego, korzystanie w Internecie byłoby niemożliwe, w przypadku pierwszego wariantu z uwagi na motyw 40. preambuły, w przypadku trzeciego wariantu z uwagi na wyraźne brzmienie przepisu stanowiące jedynie o analogowych formach korzystania. Kwestia ta jest zatem wątpliwa.

Termin „własne opracowania dokumentacyjne” jest niejasny. Skoro jednak przepis rozróżnia „własne opracowania dokumentacyjne” od „fragmentów utworu”, to omawiany termin należy interpretować poprzez pryzmat opracowania z art. 2 pr. aut. E. Traple wskazuje w kontekście owych własnych opracowań dokumentacyjnych na dane bibliograficzne oraz abstrakty.¹³ Należy podzielić pogląd autorki, że sporządzenie samego opisu bibliograficznego w ogóle nie jest korzystaniem z utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Można uznać, że omawiany przepis sytuacji tej w ogóle nie dotyczy. Dlatego też sensu omawianego przepisu należy upatrywać w możliwości rozpowszechniania rodzajów opracowań (utworów zależnych) bez zgody podmiotu autorskich praw majątkowych. Powołana autorka twierdzi jednak dalej, że rozpowszechnianie takich abstraktów (streszczeń), które zastępowałyby zapoznanie się z utworem, nie mieści się już w granicach omawianej licencji.

Jeśli mowa o terminie „pojedyncze egzemplarze, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych utworów”, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie.

11 *Ibidem*, s. 277.

12 Dyrektywa 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 22.06.2001 r., s. 10).

13 E. Traple, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Komentarz...*, *op. cit.*, s. 276.

Po pierwsze uwagi wymaga pojęcie „pojedyncze egzemplarze”. Termin „pojedyncze egzemplarze” użyty jest także w art. 23 pr. aut. (od jego nowelizacji w 2004 r.) podczas, gdy w omawianym przepisie termin ten funkcjonuje od początku jego obowiązywania. Znacznie zawęży on możliwość rozpowszechniania fragmentów utworów. Przyjąć trzeba, że nie jest możliwe ich rozpowszechnienie poprzez publikację w rodzaju książki, albowiem z reguły nakład książek nie ogranicza się do pojedynczych egzemplarzy. Przepis ten pozwala chyba jedynie na sporządzenie w kilku – kilkunastu egzemplarzach rodzaju broszury, w praktyce (z uwagi na niewielką liczbę egzemplarzy) udostępnianej jedynie do wglądu.

Po drugie omówić należy objętościowe ograniczenie fragmentów utworów do jednego arkusza. Słusznie przyjmuje E. Traple, że korzystanie z utworów, które w całości są mniejsze niż jeden arkusz, nie jest w ogóle możliwe na podstawie omawianego przepisu.¹⁴ Odwołanie się przez ustawodawcę do arkusza wydawniczego może rodzić ponadto pytanie o kategorie utworów, z których korzystać można w ramach omawianej formy dozwolonego użytku. E. Traple uważa, że omawiany przepis dotyczy tylko utworów piśmienniczych.¹⁵ Wedle powszechnie przyjętych standardów edytorskich, arkusz wydawniczy obejmuje 40.000 znaków lub 3000 cm² ilustracji (zapisu nutowego, wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów).¹⁶ Wydaje się zatem, że omawiany przepis nie ogranicza jednak możliwości korzystania z utworów jedynie do utworów piśmienniczych w sensie ścisłym, tj. składających się wyłącznie ze znaków pisma. Nie można bowiem, przynajmniej teoretycznie, wykluczyć korzystania w ten sposób także z utworów kartograficznych, muzycznych, choreograficznych (pantomimicznych), architektonicznych (architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych) - utrwalonych w formie odpowiedniego zapisu (nut, notacji choreograficznej, projektu). Nie można byłoby nawet wykluczyć korzystania w ten sposób z programu komputerowego w formie kodu źródłowego, gdyby nie wyraźne wyłączenie możliwości stosowania omawianego przepisu do programu komputerowego, zawarte w art. 77 pr. aut. Kwestią bardziej problematyczną, a zarazem praktyczną, jest możliwość korzystania z utworów plastycznych i fotograficznych ilustrujących tekst. Przyjmując wyżej wskazany pogląd E. Traple, zgodnie z którym na podstawie omawianego przepisu korzystać można jedynie z utworów, których wielkość przekracza jeden arkusz, korzystanie takie właściwie zawsze będzie niemożliwe. Fotografie i ilustracje zamieszczone w tekście formalnie stanowią bowiem odrębny utwór, niemal zawsze mniejszy niż jeden arkusz wydawniczy (ww. 3000 cm²). Niemożliwe wydaje się natomiast korzystanie w ten sposób z utworów audiowizualnych, z uwagi na trudność w „przeliczeniu” ich wielkości na jednostki używane dla określenia liczby arkuszy wydawniczych.

14 E. Traple, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Komentarz...*, *op. cit.*, s. 277.

15 *Ibidem*, s. 278.

16 Za: Wikipedia.

Po trzecie zaznaczyć należy, że przepis posługuje się wyraźnie pojęciem „utwory opublikowane”. Pojęcie to zdefiniowane jest w art. 6 ust. 1 pkt. 1 pr. aut., zgodnie z którym „utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie”. A zatem, w ramach tej formy dozwolonego użytku nie można korzystać z utworów, które zostały jedynie rozpowszechnione w Internecie. Omawiany przepis jest jednym z nielicznych przepisów z zakresu dozwolonego użytku, którego wymogiem jest uprzednie opublikowanie utworu (a nie jedynie rozpowszechnienie utworu).

4. Korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych

Rozważyć należy także możliwość zastosowania art. 30 pr. aut. do praw pokrewnych, na co, formalnie, pozwala przepis art. 100 pr. aut. Jak wskazano wyżej, zdaniem E. Traple, art. 30 pr. aut. stosować można tylko do utworów piśmienniczych i przeoczeniem jest umocowanie do pobierania wynagrodzenia nie tylko organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, ale także prawami pokrewnymi. Z poglądem tym można polemizować. Możliwe jest bowiem korzystanie przez ośrodki dokumentacji i informacji z takich materiałów, które stanowią przedmiot praw pokrewnych, takich jak prawo do pierwszego wydania oraz prawo do wydania naukowego lub krytycznego. Trzeba jednak przyznać, że byłyby to przypadki rzadkie, o niewielkim znaczeniu praktycznym. Rozważenia wymaga możliwość zastosowania omawianego przepisu do takich praw pokrewnych, jak artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram, nadanie programu. W szczególności w przypadku wspomnianych wcześniej ośrodków dokumentacji działalności kulturalnej, kwestia ta miałaby znaczenie praktyczne. Jeżeli chodzi o rozpowszechnianie w formie pojedynczych egzemplarzy, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych przedmiotów praw pokrewnych, to trudności sprawia pojęcie „arkusz wydawniczy”. Nie jest bowiem możliwe „przeliczenie” wielkości artystycznego wykonania (i innych przedmiotów praw pokrewnych) na jednostki używane dla określenia liczby arkuszy wydawniczych. Jeśli chodzi natomiast o „własne opracowania dokumentacyjne”, to w przypadku przedmiotów praw pokrewnych wydaje się, że mało praktyczne byłoby tworzenie takiego opracowania, które w istocie nie stanowi lub zawiera „wiernego” fragmentu (fragmentów) artystycznego wykonania (innych przedmiotów praw pokrewnych), lecz stanowi jego opracowanie. Zagadnienie to nastrocza zatem pewnych trudności. Przepis art. 100 pr. aut. pozwala jednak na stosowanie art. 30 pr. aut. nie wprost, lecz odpowiednio. Dlatego można zaproponować interpretację, zgodnie z którą należałoby dopuścić sporządzanie i rozpowszechnianie przez ośrodki dokumentacji i informacji egzemplarzy fragmentów opublikowanych utworów (nie większych niż jeden arkusz wydawniczy) jednocześnie przedmioty praw pokrewnych (fragmenty tych przedmiotów – mimo

trudności z przeliczeniem „objętości” przedmiotu praw pokrewnych na arkusze wydawnicze). Przykładowo, mogłoby chodzić o zwielokrotnienie i rozpowszechnienie krótkiego fragmentu wykonania utworu muzycznego. Jakkolwiek w przypadku utworów audiowizualnych, a byłby to przypadek o znaczeniu praktycznym, korzystanie z samego utworu (inkorporującego przedmioty praw pokrewnych) byłoby raczej niemożliwe z uwagi na ten sam, sygnalizowany już wyżej, problem przeliczenia na arkusze wydawnicze, który w przypadku utworów jest obowiązkiem wyrażonym przez pr. aut. wprost.

5. Korzystanie z baz danych

Osobno odnieść należy się do regulacji art. 30 [1] pr. aut., która wyłącza stosowanie omawianej formy dozwolonego użytku do baz danych spełniających cechy utworu. W świetle jego brzmienia, wątpliwości budzi pogląd E. Traple, zgodnie z którym art. 30 pr. aut. konstruuje dozwolony użytek w odniesieniu do baz danych stanowiących przedmiot prawa autorskiego (w przeciwieństwie do baz danych podlegających ochronie *sui generis*).¹⁷ Trudno też podzielić pogląd J. Preussner-Zamorskiej, że przepis ten polega na zakazie sporządzania pojedynczych egzemplarzy jakiegokolwiek fragmentu opublikowanej bazy.¹⁸ Należy bowiem mieć na względzie, że pr. aut. reguluje jedynie ochronę twórczych baz danych, tj. baz danych, których struktura cechuje się twórczością. Wskazany przepis art. 30 [1] pr. aut. nie wyklucza więc całkowicie możliwości skorzystania z twórczej bazy danych, albowiem wydaje się, że korzystanie takie przybrać może formę korzystania z samej jej zawartości, bez równoczesnego korzystania z samej struktury bazy danych (zwielokrotniania tej struktury). Jeśli twórcza baza danych chroniona jest jednocześnie prawem *sui generis*, przy korzystaniu z jej zawartości trzeba mieć na względzie przepisy u.o.b.d.¹⁹

6. Wynagrodzenie

Ust. 2 analizowanego art. 30 wprowadza obowiązek zapłaty przez ośrodki dokumentacji i informacji wynagrodzenia w niektórych przypadkach korzystania z utworów zgodnie z ust. 1. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia związany jest z rozpowszechnianiem pojedynczych egzemplarzy fragmentów opublikowanych utworów (nie zaś własnych opracowań dokumentacyjnych) i tylko z rozpowszechnianiem o charakterze odpłatnym. Można się zatem zastanawiać, czy obowiązek zapłaty wynagrodzenia ma praktyczne znaczenie dla uprawnionych, skoro analizo-

17 E. Traple, (w:) J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Komentarz...*, *op. cit.*, s. 276.

18 J. Preussner-Zamorska, J. Marcinkowska, (w:) J. Barta (red.), *System...*, *op. cit.*, s. 563.

19 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.; dalej u.o.b.d.).

wany przepis umożliwia rozpowszechnianie jedynie „pojedynczych” egzemplarzy takich utworów. Literalnie przepis posługuje się w ust. 2 pojęciem „udostępnianie”, należy jednak pojęcie to rozumieć jako „rozpowszechnianie”, użyte w ust. 1. Wynagrodzenie to pobierane ma być przez twórcę lub organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Organizacją taką jest Repropol, najmłodsza z polskich organizacji zbiorowego zarządzania, działająca na podstawie decyzji MKiDN z 2009 r.²⁰ O ile jednak decyzja ministra wyraźnie umocowuje tę organizację do pobierania wynagrodzenia z tytułu omawianej formy dozwolonego użytku, to jednak jej obecna tabela wynagrodzenia, zatwierdzone orzeczeniem Komisji Prawa Autorskiego, wydaje się pomijać tę formę wynagrodzenia (zob. np. § 1 ust. 4 tabeli).²¹ Zakres umocowania tej organizacji ogranicza się zresztą tylko do praw przysługujących wydawcom prasy. Z doniesień popularnej prasy prawniczej i biznesowej, że działalność Repropolu spotyka się z oporem m.in. podmiotów świadczących usługi monitorowania mediów tj. tzw. *pressclippingu* (o czym jeszcze będzie mowa), w szczególności Press Service Monitoring Mediów oraz Instytutu Monitorowania Mediów, czego wyrazem stał się wniosek do MKiDN o cofnięcie zezwolenia na rzecz Repropolu oraz toczący się obecnie spór sądowy pomiędzy Infor Biznes sp. z o. o. a Press Service Monitoring Mediów sp. z o. o., który odmówił zawarcia umowy licencyjnej z Repropolem.

7. Zagadnienie autorskich praw osobistych

Jak w przypadku każdej formy dozwolonego użytku, również i ta wymaga poszanowania autorskich praw osobistych. Obowiązek poszanowania prawa do autorstwa wynika bezpośrednio z art. 34 pr. aut. Bardziej problematyczne w praktyce i wymagające w zasadzie oceny *ad casu*, w szczególności w przypadku opracowań dokumentacyjnych jako formy opracowania (w rozumieniu art. 2 pr. aut.), może okazać się poszanowanie prawa do nienaruszalności treści i formy utworu macierzystego oraz prawa do jego rzetelnego wykorzystywania.

8. Projekt skreślenia art. 30 pr. aut.

Jak już wskazano, w opublikowanym ostatnio projekcie nowelizacji pr. aut. proponuje się skreślenie w całości art. 30 pr. aut. Projektodawca wskazuje przy tym w uzasadnieniu, że: „Przepis ten w chwili obecnej – ze względu na jego analogowy

20 Obwieszczenie MKiDN z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi (MP z 2010 r. Nr 3, poz. 19).

21 Tabela wynagrodzeń z tytułu licencjowania korzystania z publikacji periodycznych oraz mających samodzielnie znaczenie utworów składających się na zawartość publikacji periodycznych w związku z usługami monitorowania mediów zatwierdzona orzeczeniem Komisji Prawa Autorskiego z dnia 9 lipca 2013 r., sygn. akt. DWIM. PZ-006/1-2/13.

charakter – nie jest stosowany, ma znaczenie marginalne i stanowi anachronizm pozostający bez jakiegokolwiek związku z aktualną działalnością prowadzoną przez ośrodki informacji i dokumentacji, które nie sporządzają od dawna analogowych przeglądów prasy. Dodatkowo bywa nadużywany jako uzasadnienie dla profesjonalnej działalności gospodarczej w zakresie cyfrowego *pressclippingu*, tj. działalności polegającej na monitorowaniu mediów, z całkowitym lekceważeniem nie tylko jego treści (w tym analogowego charakteru), ale również istnienia tzw. trójstopniowego testu uregulowanego w art. 35 pr. aut., który uniemożliwia opieranie na dozwolonym użytku działalności służącej do osiągnięcia korzyści majątkowych i prowadzonej w ekonomicznej konkurencji wobec uprawnionych.” Można się zastanawiać, czy w istocie to właśnie ów *pressclipping* wskazany pozornie nieco na marginesie, jest rzeczywistą przyczyną zamierzonego skreślenia art. 30 pr. aut. Autorowi wiadomo, że MKiDN wyrażał już podobne stanowisko dotyczące art. 30 pr. aut. w pismach wydawanych w związku ze sporami podmiotów świadczących usługi monitorowania mediów z Repropelem.

W ocenie autora, propozycja skreślenia art. 30 pr. aut. jest dyskusyjna, choć zgodzić się trzeba, że jego redakcja jest anachroniczna. Jak już wskazano, w nauce prawa od dawna postulowano wprowadzenie dozwolonego użytku „dokumentacyjnego” i w wielu instytucjach nadal funkcjonują tego typu ośrodki (dzisiaj faktycznie korzystające ze zdobyczy technik cyfrowych). Nie wydaje się przy tym, by nowe brzmienie niektórych innych przepisów z zakresu dozwolonego użytku, zaproponowane w projekcie nowelizacji pr. aut., pozwoliło zastąpić ów przeznaczony do uchylecia przepis. Problematyka *pressclippingu* wykracza poza zakres niniejszego opracowania (w tym kontekście rozważenia wymagałby jeszcze w szczególności art. 23 [1], 25 ust. 1 pkt. 3, 29 pr. aut.), w tym miejscu można jedynie krótko zasygnalizować tę kwestię. Otóż więc jako podstawę tej działalności wskazywało się niekiedy w praktyce zainteresowanych środowisk właśnie art. 30 pr. aut. Stanowisko takie jest jednak nietrafne. Przede wszystkim wątpliwe jest, czy firma zajmująca się *pressclippingiem* może być uznana za ośrodek dokumentacji lub informacji. Dalsze wątpliwości nasuwa kwestia zwielokrotniania utworów w formie elektronicznej w całości, do czego dochodzi (w całości) w ramach automatycznego (elektronicznego) przeszukiwania tekstu przez firmę a następnie prezentacji wyników wyszukiwania klientowi (w całości lub w części). Podobne stanowisko prezentują w literaturze M. Kowalczyk-Szymańska i O. Szejnert-Roszak.²² Dodatkowo wskazać można wyrok TS UE z dnia 16 lipca 2009 r. w tzw. sprawie Infopaq I, w którym uznano, że zwielokrotnienie tekstu w postaci elektronicznej dokonywane w ramach *pressclippingu* nie jest tzw. zwielokrotnieniem tymczasowym w rozumieniu art. 5

22 M. Kowalczyk-Szymańska, O. Szejnert-Roszak, *Naruszenia praw autorskich w internecie*, Warszawa 2011, s. 31. Po oddaniu niniejszego tekstu do druku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 30 kwietnia 2015 r., VII SA/Wa 2280/14 (wyrok nieprawomocny), wyraził podobny pogląd.

ust. 1 dyrektywy 2001/29, czyli w prawie polskim art. 23 [1] pr. aut.²³ Trzeba dodać, że art. 23 [1] legalizuje pewne formy zwielokrotniania wówczas, gdy mają służyć one „zgodnemu z prawem korzystaniu z utworu”, co jednak z przyczyn wskazanych powyżej i tak nie ma miejsca w świetle obecnego brzmienia art. 30 pr. aut. Dlatego można krótko zasygnalizować, że być może alternatywnym rozwiązaniem byłoby stworzenie regulacji umożliwiającej prowadzenie działalności dokumentacyjnej przy użyciu technik cyfrowych w ramach dozwolonego użytku, za pośrednictwem, w którym to charakterze występują obecnie w istocie przedsiębiorcy świadczący usługi monitorowania mediów, przy jednoczesnym obowiązku zapłaty przez tych przedsiębiorców lub (i) ośrodki dokumentacji zryczałtowanego, określonego ustawowo (lub w stosownym rozporządzeniu) wynagrodzenia na rzecz uprawnionych, pobieranego przez organizacje zbiorowego zarządzania (a więc na wzór uregulowań z art. 20 [1] pr. aut.). Obecnie Repopol stara się forsować praktykę udzielania licencji na usługi monitorowania mediów w oparciu o wspomnianą tabelę wynagrodzeń.

9. Wnioski końcowe

Należy podzielić powszechny chyba pogląd, że omawiany przepis art. 30 pr. aut. nie przystaje do obecnej rzeczywistości „cyfrowej”. Anachroniczne brzmienie tej regulacji sprawia wręcz wrażenie „przepisanej” z poprzednio obowiązującej ustawy. Jego znaczenie praktyczne chyba od początku obowiązywania obecnej ustawy było niewielkie, choć w ostatnich latach stał się nieco nieoczekiwanie przedmiotem większego zainteresowania w kontekście sporów wokół legalności usług monitorowania mediów. Mimo to sformułowana ostatnio propozycja legislacyjna jego całkowitego uchylecia skłania do dyskusji – może jednak zasadne byłoby utrzymanie tej instytucji w znowelizowanej wersji.

23 Wyrok TS UE z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie Infopaq International A/S przeciwko Danske Dagblades Forening; ECLI:EU:C:2009:465.

**FAIR USE OF THE COPYRIGHT PROTECTED
WORKS FOR INFORMATION AND DOCUMENTATION CENTRES
(Article 30 of the Polish Act on Copyright and Related Rights)**

Pursuant to art. 30 of The Polish Act on Copyright and Related Rights of 1994, "[para. 1] *Information and documentation centres may prepare and disseminate their own documentation studies and single copies not larger than one publishing sheet of excerpts of published works.* [para. 2] *The author and the competent organization for collective copyright and related rights management shall be authorized to collect from the centres specified in paragraph 1 above, remuneration for paid access to copies of excerpts of works*".²⁴ The interpretation of this fair use provision causes many doubts in current practice, especially whether it could constitute legal ground for the so called pressclipping (media monitoring) services. It is not clear what is exactly meant by the term "centre for information and documentation" and whether it is allowed to use copyright protected work via the internet. Therefore, repealing the quoted provision (alternatively novelizing it) is currently under discussion.

Słowa kluczowe: prawo autorskie, ośrodki dokumentacji, ośrodki informacji
Keywords: copyright, database, documentation centre, information centre

24 Translation in: J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wprowadzenie*, Warszawa 2008, wyd. 4.

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ZAKRESIE ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SPRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SZKOŁACH WYŻSZYCH (ZAGADNIENIA WYBRANE)

1. Uwagi ogólne

Nowelizacja ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,² dokonana ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw,³ która weszła w życie 1 października 2014 r., zawiera m.in. regulację prawną określaną popularnie mianem „uwłaszczenia naukowców”, która już na etapie konsultacji środowiskowych była przedmiotem krytyki, a i obecnie nie rodzi nazbyt przychylnych komentarzy środowisk uczelni wyższych, w tym zwłaszcza teoretyków prawa własności intelektualnej. Przypomnieć należy, iż w uzasadnieniu konieczności dokonania tych zmian w ustawie wskazano na to, że polska gospodarka w niezadowalający sposób dotychczas wykorzystuje w praktyce wyniki badań naukowych, co w konsekwencji powoduje niską innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Brak jest transferu rezultatów prac badawczych i rozwojowych oraz *know-how* ze szkół wyższych do gospodarki.

2. Dotychczasowy stan prawny w zakresie organizacji i funkcjonowania spraw własności intelektualnej w szkołach wyższych

Nie ulega wątpliwości, iż działalność naukowa, realizowana w zasadniczym zakresie w szkołach wyższych, winna stanowić fundament dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. W związku z tym obecnie funkcje uczelni wyższych są znacznie

1 Doktor habilitowana, profesor Politechniki Opolskiej, sędzia NSA Izba Gospodarcza.
2 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.; dalej powoływana jako u.p.o.s.w.
3 Dz.U. z 2014 r. poz. 1198.

szersze niż miało to miejsce w przeszłości. Do funkcji fundamentalnych, tj. funkcji kształcenia studentów i kadry naukowej, prowadzenia badań naukowych, dołączyła funkcja aktywnego uczestniczenia w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Działalność naukowa pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych otrzymuje nowy wymiar – działalności użytecznej ekonomicznie w aspekcie rozwoju gospodarki państwa. Podkreślić należy, iż problematyka twórczości naukowej w wyższych uczelniach, jej organizacji i funkcjonowania oraz jej gospodarczego wykorzystania, w tym zwłaszcza w przemyśle, była przedmiotem bacznej uwagi ustawodawcy oraz zarówno praktyków, jak i teoretyków także przed obecną, omawianą w niniejszym opracowaniu, nowelizacją ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zagadnienie to zresztą słusznie postrzegane jest jako rozległe, niełatwe i rodzące konieczność pogodzenia interesów uczelni wyższej jako pracodawcy pracownika – twórcy, z interesami samych twórców, którzy mają niezaprzeczone prawo do efektów swojej pracy twórczej (naukowo-badawczej), w tym do czerpania z niej korzyści majątkowej. Nie można także tracić z pola widzenia interesów przedsiębiorców, biznesmenów, którzy są lub będą odbiorcami efektów wytworzonych w uczelniach wyższych przedmiotów własności intelektualnej, rozumianej szeroko jako zarówno utwory w pojęciu prawa autorskiego, jak i przedmioty własności przemysłowej.

Siłą rzeczy w tak krótkim opracowaniu nie można zamieścić zbyt rozległego rysu historycznego regulacji prawnej dotyczącej zagadnień organizacji i funkcjonowania spraw własności intelektualnej w szkołach wyższych. Z tej przyczyny w opracowaniu skupiono się na regulacjach bezpośrednio poprzedzających nowelizację ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, choć czasami nie sposób uniknąć porównań z jeszcze wcześniejszymi rozwiązaniami prawnymi.

Regulacje prawne dotyczące dzieł intelektualnych stworzonych przez pracowników uczelni wyższych znajdowały się do tej pory⁴ głównie w trzech zasadniczych ustawach, tj.: w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,⁵ ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej⁶ oraz w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.⁷

W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochronie poddano utwory, przy czym ustawodawca posługując się w jej regulacjach terminem „utwór naukowy” nie daje jego legalnej definicji. Sięgając do stanowiska doktryny można posłużyć się definicją skonstruowaną przez J. Bartę, która brzmi: „przez utwór naukowy należy rozumieć takie utwory (art. 1 ust. 1), które stanowią rezultat naukowego procesu poznawczego i które równocześnie, w swej podstawowej funkcji komunikacyjnej, są zorientowane nie na «siebie», jak utwory artystyczne, lecz na przedstawienie obiek-

4 Czyli do wejścia w życie omawianej nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

5 Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm., dalej powoływana jako u.o.p.a.

6 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410; dalej powoływana jako u.p.w.p.

7 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.

tywnie istniejącej rzeczywistości.”⁸ Podobnie jak pozostałe typy utworów utwory naukowe podlegają ochronie autorskoprawnej od momentu ustalenia bez konieczności dopełnienia jakichkolwiek formalności. Art. 14 u.o.p.a. stanowi, że: „1. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.” (ust. 1). Instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego zawartego w utworze, o którym mowa w ust. 1, oraz udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.” (ust. 2). Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu przepis art. 14 u.o.p.a. stanowi *lex specialis* w stosunku do unormowań zawartych w art. 12 ustawy, a dotyczących utworów pracowniczych w ogólności i zawiera postanowienia korzystniejsze dla pracowników – twórców utworów naukowych, np. w zakresie prawa do wynagrodzenia. Nadto normy zawarte w tym przepisie mają charakter względnie obowiązujący, ponieważ strony (pracownik naukowy i instytucja naukowa) mogą w umowie o pracę uchylić prawo instytucji do pierwszej publikacji utworu naukowego, który powstał w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Jednak samo prawo pierwszego wydania utworu naukowego przez instytucję naukową jest prawem majątkowym o charakterze bezwzględnym, co powoduje, iż pracodawca (instytucja naukowa) może wystąpić przeciwko każdemu, kto z naruszeniem jego prawa opublikował dzieło naukowe, bez względu na to czy twórca wyraził na to zgodę.⁹ Natomiast uprawnienia instytucji naukowej, będącej pracodawcą twórcy, wynikające z treści art. 14 ust. 2 u.o.p.a. są uprawnieniami majątkowymi o charakterze względnym i są skuteczne tylko wobec podmiotu autorskich praw majątkowych. Pojęcie „korzystanie z utworu naukowego” nie zostało przez ustawodawcę sprecyzowane. Jak się wydaje obejmuje ono korzystanie przez pracodawcę zarówno z utworu jako takiego, jak i z materiału naukowego zawartego w tym utworze na potrzeby własne instytucji naukowej (naukowe i dydaktyczne) oraz udostępnienie osobom trzecim w takich przypadkach i w takim zakresie, który wynika z umowy zawartej przez instytucję naukową z twórcą. Zaakcentować także należy, iż przyznanie instytucji naukowej (w tym uczelni wyższej) prawa pierwszeństwa do opublikowania utworu naukowego, które może być zrealizowane przez instytucję naukową gdy sam twórca (pracownik instytucji naukowej) podejmie de-

8 J. Barta, (w:) J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Cwiągalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyd. 1, Warszawa 1995, s. 129. *Idem* oraz R. Markiewicz, (w:) J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, Warszawa 2003, s. 23-24 piszą szerzej o rozgraniczeniu w dziele naukowym elementów chronionych i niechronionych.

9 J. Barta, (w:) J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Cwiągalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz..., *op. cit.*, s. 130 i n.

cyzję o opublikowaniu utworu, nie ma charakteru autorskiego prawa majątkowego, a zatem nadal twórca (pracownik uczelni) pozostaje podmiotem całości praw autorskich do utworu naukowego (osobistych i majątkowych).¹⁰

Wskazane regulacje prawne wywołują uzasadnione słowa krytyki, zwraca się mianowicie uwagę na następujące mankamenty tej regulacji prawnej:

- przepis ten w polskich realiach często jest przepisem martwym, z uwagi na aktualne możliwości wydawnicze instytucji naukowych, w tym także uczelni wyższych,
- terminy określone w art. 14 u.o.p.a. (6 miesięcy na skorzystanie przez instytucję naukową z możliwości pierwszeństwa w opublikowaniu pracy naukowej oraz 2 lata na dokonanie publikacji) są zbyt długie, co powodować może znaczne opóźnienia w rozpowszechnianiu wyników badań naukowych, a w konsekwencji nie sprzyja wykorzystywaniu tych wyników dla stworzenia nowoczesnej gospodarki opartej o wiedzę,
- dla pracowników naukowych często korzystniejsze jest publikowanie swoich prac w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym i renomowanych naukowych czasopismach, a nie w wydawnictwach uczelnianych o zasięgu lokalnym. Jest to również korzystniejsze w gruncie rzeczy dla samych szkół wyższych z uwagi na system punktowy oceny osiągnięć naukowych.¹¹

Należy także zwrócić uwagę na treść art. 15a u.o.p.a., który odnosi się do studenckich prac dyplomowych będących utworami, a który brzmi: „Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.”

Odnosząc się do regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, podkreślić należy, iż przepisy tej ustawy nie zawierają odmiennych regulacji prawnych dotyczących przedmiotów własności przemysłowej tworzonych przez pracowników uczelni wyższych. Zgodnie z art. 11 ust. 3 u.p.w.p.: „W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej.” Ust. 1 tegoż artykułu ustawy statuuje prawo do patentu na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy i prawo rejestracji wzoru przemysłowego. Z mocy art. 201 u.p.w.p. zasady te do-

10 Szerzej piszą: M. Bukowski, Podmiot prawa autorskiego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1994, nr 11, s. 9; A. Kędzińska-Cieślak, Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu jej pracownika, „Państwo i Prawo” 1996, z. 8-9, s. 80.

11 Por.: A. Płoski, Naukowy utwór pracowniczy w uczelni wyższej – aspekty prawne, (w:) A. Adamczak (red.), Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Kielce 2010, z. 34, s. 112-114.

tyczą także topografii układów scalonych. Zarówno przepisy poprzednio obowiązującej ustawy o wynalazczości,¹² jak i aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo własności przemysłowej nie posługują się *expressis verbis* terminem „pracownik”. Mówią natomiast o wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym i topografii układu scalonego dokonany przez twórcę „w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy”, co jest opisowym określeniem projektu dokonany przez pracownika. Jak podkreśla się w doktrynie, ponieważ ustawodawca nie definiuje w prawie własności przemysłowej terminu „pracownik”, rodzą się wątpliwości co do jego rozumienia na gruncie tego prawa.¹³ Aktualnie jednak w polskiej doktrynie dominuje pogląd, iż należy odstąpić od rozciągnięcia pojęcia „pracownik” na osoby świadczące pracę w ramach stosunków służbowych (np. żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy służby więziennej itp.).

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 2 Kodeksu pracy¹⁴ pracownikiem jest osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Trzeba zaznaczyć, że samo istnienie podstawy (np. wyboru, mianowania), jeśli nie łączy się z nim zatrudnienie w ramach stosunku pracy, nie wystarcza do uznania danej osoby za pracownika. Za taką interpretacją art. 11 ust. 3 u.p.w.p przemawia fakt, iż prawo do uzyskania patentu na wynalazek i do uzyskania pozostałych praw wyłącznych na przedmioty własności przemysłowej, przysługujące pracodawcy jest wyjątkiem od zasady patentu dla wynalazcy, a więc w myśl zasady *exceptiones non sunt extendendae* nie można go interpretować rozszerzająco.

Obowiązki pracownicze ciążyą na pracowniku tylko w czasie trwania stosunku pracy. Zatem po jego ustaniu dokonane wynalazki nie mogą być uznane za powstałe w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Polskie prawo własności przemysłowej nie daje podstawy do rozciągnięcia przepisów o wynalazkach pracowniczych na wynalazki dokonane przez byłego pracownika. Niemniej jednak strony (pracodawca i pracownik) mogą tę kwestię uregulować w umowie o zakazie konkurencji, stosownie do treści art. 101¹ i nast. Kodeksu pracy. Wynalazek można uznać za dokonany w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, jeśli: 1) obowiązek twórczości wynalazczej pracownika wynika z ustawy lub z umowy, 2) przedmiot wynalazku jest w tych obowiązkach skonkretyzowany: poleceniem służbowym, indywidualnym zakresem obowiązków pracownika, planem prac badawczych itp.¹⁵ Jak podkreśla K. Szczepanowska-Kozłowska w przypadku niektórych kategorii pracowników jednostek naukowych obowiązek twórczości wynika wprost z ustawy. W konsekwencji na pracowników tych mocą ustaw nałożono obowiązek działalno-

12 Ustawa z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 z późn.zm.).

13 Szerzej piszę na ten temat w monografii: G. Jyż, Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze, Katowice 2003, s. 105 i n.

14 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

15 A. Szewc, Wynagrodzenia twórców i wykonawców w prawie autorskim i wynalazczym, Sopot 1999, s. 71; G. Jyż, Wynagrodzenia..., *op. cit.*, s. 107 i powołana tam literatura przedmiotu.

ści twórczej, nawet jeżeli nie został on bezpośrednio zawarty w postanowieniach zawartych w umowie pomiędzy jednostką naukową a pracownikiem. Decydujące dla oceny istnienia bądź braku obowiązku twórczości jako obowiązku nałożonego ustawowo jest stanowisko, na którym pracownik jest zatrudniony. W uczelniach wyższych, zgodnie z treścią art. 111 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 u.p.o.s.w., obowiązek twórczości nałożony został na pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, ale już nie na pracowników dydaktycznych oraz pozostałych pracowników posiadających status nauczycieli akademickich (np. dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej – art. 108 pkt 4) u.p.o.s.w.).¹⁶

Przechodząc do dotychczasowych regulacji zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym podkreślić należy, że przepisy tejże ustawy nie zawierały – do czasu nowelizacji w 2014 r. – szczególnych unormowań odnoszących się do pracowniczych utworów tworzonych przez pracowników naukowych i studentów, poza wskazanymi wyżej normami zawartymi w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kwestia organizacji i funkcjonowania praw własności intelektualnej w szkole wyższej, przed wejściem w życie omawianej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, normowana była w uczelniach przede wszystkim w regulaminach korzystania z własności intelektualnej, przyjmowanych uchwałami senatów uczelni. Zakres podmiotowy i przedmiotowy tych aktów był na ogół określony dość szeroko. Zakres podmiotowy obejmował zarówno pracowników uczelni (nie tylko pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych), osoby nie pozostające z uczelnią w stosunku pracy, w tym: doktorantów, studentów, stażystów i stypendystów (jeśli tak stanowiła umowa), inne podmioty (jeśli tak stanowiła umowa). Zakres przedmiotowy określano jako zastosowanie postanowień regulaminów do wyników prac intelektualnych, a w szczególności do: a) dokonanych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, b) dokonanych przy pomocy uczelni, c) zamówionych przez uczelnię, d) przeniesionych na rzecz uczelni, e) przekazanych do korzystania przez uczelnię. Regulaminy zawierały postanowienia precyzujące prawa i obowiązki uczelni oraz prawa i obowiązki twórców pracowniczych wyników prac intelektualnych, a także niepracowniczych wyników prac intelektualnych. Nadto w strukturze tychże regulaminów zamieszczano postanowienia szczególne dotyczące: projektów wynalazczych, utworów w rozumieniu prawa autorskiego, programów komputerowych, baz danych. W regulacjach dotyczących kwestii komercjalizacji wyników prac intelektualnych wskazywano, iż wyniki prac intelektualnych uczelni powinny być komercjalizowane w szczególności przez: udzielanie licencji, przenoszenie praw majątkowych, przekazywanie wyników prac intelektualnych w zarząd. Decyzja o komercjalizacji wyników prac intelektualnych i jej formie leżała najczęściej w gestii prorektora ds. nauki, a szczegółowe warunki takiej

16 K. Szczepanowska-Kozłowska, Wynalazki pracownicze w jednostkach naukowych, (w:) A. Adamczak (red.), Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, Kielce 2010, z. 34, s. 155.

komercjalizacji były określane każdorazowo w stosownych umowach zawieranych przez uczelnię z podmiotem komercjalizującym te wyniki. Nadto w regulaminach zamieszczano zasady dotyczące wynagrodzeń twórców w sytuacji gdy uczelnia uzyskuje dochód z tytułu korzystania z wyników prac intelektualnych, zasady jego ustalania, terminy i okresy wypłacania, a także wskazywano komu takie wynagrodzenie nie przysługuje (np. osobom zajmującym stanowiska kierownicze w strukturze organizacyjnej uczelni wynagrodzenie nie przysługiwało za projekty racjonalizatorskie) oraz postanowienia dotyczące właściwości organów i jednostek administracyjnych uczelni w sprawach objętych zakresem regulaminu.

W związku z położeniem przez państwo dużego nacisku na politykę innowacyjną w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, jeszcze przed jej nowelizacją w 2014 r., umieszczono rozwiązania umożliwiające uczelniom tworzenie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w celu wspierania działalności gospodarczej środowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów będących przedsiębiorcami (art. 86 ust. 1, 2, 3, 6 i 7 ustawy) oraz centrów transferu technologii mających pośredniczyć w sprzedaży lub nieodpłatnym przekazywaniu wyników badań i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki (art. 86 ust. 1, 4, 5, 6 i 7 ustawy). Zarówno akademickie inkubatory przedsiębiorczości, jak i centra transferu technologii mogły być tworzone w formie jednostki ogólnouczelnianej albo w formie spółki handlowej lub fundacji. Mimo tych rozwiązań prawnych, nadal zarówno teoretycy, jak i praktycy wysuwali postulaty tworzenia i rozwijania doskonalszych „narzędzi pomostowych” między nauką (realizowaną głównie przez uczelnie wyższe) a przemysłem i biznesem, które w konsekwencji prowadziłyby do zastosowania i upowszechniania w gospodarce idei nowych produktów i rozwiązań technicznych powstających w uczelniach wyższych, np.: centra zaawansowanych technologii, przedsięwzięcia typu *spin-off* oraz *spin-out*, parki naukowo-technologiczne, inkubatory i preinkubatory przedsiębiorczości, projekty uznawane za *best practices*.¹⁷

3. Zmiany stanu prawnego w zakresie organizacji i funkcjonowania praw własności intelektualnej w szkołach wyższych, dokonane nowelą z 2014 r.

Zmiany te objęły przede wszystkim art. 86 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem regulacji ustawowych uczelnia, która była właścicielem praw majątkowych do wynalazku swego pracownika, dokonanego w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, miała prawo do uzyskania patentu na wynalazek stworzony przez jej pracownika, a po jego komer-

17 Szerzej pisze o tym: J. Ożegalska-Trybalska, Działalność innowacyjna i ochrona własności przemysłowej w jednostkach naukowych, (w:) A. Matlak (red.), Zagadnienia prawa własności przemysłowej, „Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2006, z. 95, s. 137 i n.

cializacji wynalazca otrzymywał udział w zysku zgodnie z postanowieniami umowy zawartej między pracownikiem a uczelnią bądź obowiązującym w uczelni regulaminem własności intelektualnej. Ponieważ, w ocenie twórców projektu nowelizacji ustawy, uczelnie bardzo rzadko rozpoczynają działania zmierzające do komercjalizacji¹⁸ prac naukowych swoich pracowników, należało wprowadzić takie zmiany w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, zgodnie z którymi prawa majątkowe do wynalazku będą należały do pracownika uczelni – twórcy.

Początkowo projekt nowelizacji zakładał pełne „uwłaszczenie naukowców”. Jednak w wyniku prac prowadzonych w komisjach sejmowych i w wyniku tzw. „konsultacji środowiskowych” projektu nowelizacji ustawy – koncepcję tę nieco złagodzano. Aktualnie uchwalona już przez Sejm i przyjęta przez Senat 24 lipca 2014 r. bez poprawek nowelizacja ustawy, która weszła w życie w dniu 1 października 2014 r., w tej kwestii zawiera następujące istotne regulacje. Strony (uczelnia i pracownik uczelni) będą mogły w umowie określić zasady dotyczące praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, formy komercjalizacji wynalazków lub efektów badań naukowych, a także zasady podziału środków uzyskanych z ich komercjalizacji. Mają na to trzy miesiące – licząc od dnia przekazania uczelni przez pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz *know-how* związanych z tymi wynikami. Jeśli taka umowa nie zostanie zawarta, wówczas będą obowiązywały regulacje zawarte w ustawie. Zgodnie z przepisami ustawy uczelnia wyższa będzie miała 3 miesiące od dnia otrzymania od pracownika informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz *know-how* związanych z tymi wynikami na podjęcie decyzji czy chce sama komercjalizować wynalazek (art. 86e ust. 1 u.p.o.s.w.).

Po bezskutecznym upływie tego 3-miesięcznego terminu (albo podjęciu przez uczelnię decyzji o niekomercjalizacji) – uczelnia jest zobowiązana, w terminie 30 dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie na niego praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz *know-how* związanego z tymi wynikami. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wynagrodzenie przysługujące uczelni za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Pracownik uczelni ma wówczas całkowitą swobodę w wyborze sposobu i formy komercjalizacji oraz instytucji, z którą w tym zakresie podejmie współpracę (art. 86e ust. 2 u.p.o.s.w.). W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia takiej umowy, prawa do wyników badań nauko-

18 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym posługuje się terminem „komercjalizacja bezpośrednia” i „komercjalizacja pośrednia”. W art. 2 pkt 35 ustawy ustawodawca definiuje komercjalizację bezpośrednią jako: „sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub *know-how* związanego z tymi wynikami albo oddawanie do użytkowania tych wyników lub *know-how*, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy”; a w art. 2 pkt 36 ustawy definiuje komercjalizację pośrednią jako: „obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub *know-how* związanego z tymi wynikami”.

wych lub prac rozwojowych oraz *know-how* przysługują uczelni wyższej (art. 86e ust. 3 u.p.o.s.w.).

W sytuacji gdy komercjalizacji dokonuje uczelnia wyższa pracownikowi przysługuje od uczelni publicznej nie mniej niż: 1) 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową, 2) 50% wartości środków uzyskanych przez spółkę celową w następstwie danej komercjalizacji pośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową (art. 86f ust. 1 pkt 1) i 2) u.p.o.s.w.).

W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni przysługuje 25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednich związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika.¹⁹

Stosownie do treści art. 86a ust. 1 ustawy uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej może utworzyć wyłącznie jednoosobową spółkę kapitałową, zwaną „spółką celową”. Spółka taka może być także utworzona przez kilka uczelni publicznych albo niepublicznych. Zasada jest taka, iż uczelnia publiczna może przystąpić tylko do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię publiczną, natomiast uczelnia niepubliczna wyłącznie do spółki utworzonej przez inną uczelnię niepubliczną (art. 86b ust. 1 u.p.o.s.w.), a nadto wspólnikami lub akcjonariuszami spółki celowej mogą być tylko uczelnie. W drodze odrębnej (odpłatnej lub nieodpłatnej) umowy uczelnia może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami do wyników prac naukowych lub do *know-how* w zakresie komercjalizacji bezpośredniej (art. 86a ust. 1 u.p.o.s.w.).

4. Wnioski końcowe

Czy istotnie wprowadzone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym zmiany spowodują w większym wymiarze niż dotychczas szybki i efektywny transfer wyników prac badawczych i rozwojowych z uczelni wyższych do gospodarki, a tym samym spowodują wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, czas pokaże. Należy jednak podkreślić, iż w literaturze przedmiotu od wielu lat wskazuje się, że bariery i trudności związane z transferem technologii z nauki do przemysłu są znane. Zalicza się do nich: bariery świadomości i wiedzy, bariery finansowe, małą innowacyjność polskiej nauki, złożoność procesów wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, niedostatek wiedzy na temat zawierania umów o obrót prawami własności intelektualnej.²⁰

19 Prawa te przysługują nie dłużej niż przez pięć lat od dnia uzyskania pierwszych środków.

20 Szerzej piszą o tym: A. Szewc i in., *Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji*, Warszawa 2011, s. 49 i n. oraz wskazana tam literatura przedmiotu; G. Jyż, *Prawo do wynagrodzenia za projekty wynalazcze*, Katowice 2003, s. 105 i n.; A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2011, s. 465 i n.

Dodać należy, iż uczelnie wyższe do końca marca 2015 r. miały obowiązek uchwalenia przez senaty regulaminów zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad ich komercjalizacji (art. 86c ust. 1 pkt 1) u.p.o.s.w.), a także regulaminów korzystania z infrastruktury badawczej uczelni (art. 86c ust. 1 pkt 2) u.p.o.s.w.).²¹ Nie ma jeszcze pełnych danych, czy ten obowiązek został spełniony w terminie przez wszystkie uczelnie. Nie można również, na tym etapie badań nad tą problematyką, ocenić jakości i zgodności z postanowieniami znowelizowanej ustawy przyjętych przez senaty poszczególnych uczelni wyższych regulaminów, ani tym bardziej ich funkcjonowania w praktyce. Jednak badania tych zagadnień niewątpliwie są godne kontynuowania.

21 Wynika to z treści art. 46 pkt 1) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

AMENDMENT OF THE LAW ON HIGHER EDUCATION IN THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF INTELLECTUAL PROPERTY ISSUES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS (SELECTED PROBLEMS)

This article applies to selected issues related to the amendment of the Act of 27 July 2005. Law on Higher Education in the organization and functioning of intellectual property matters in Polish universities. It analyses the legal solutions designed to cause an increase in the level of use in practice by entrepreneurs (and consequently the country's economy) of research results obtained by universities. Scientific reflection was the creator of the legal situation with the employees of universities wishing to commercialize their intellectual property.

Słowa kluczowe: szkoły wyższe, własność intelektualna, komercjalizacja, innowacyjna gospodarka

Keywords: universities, intellectual property, commercialization, innovative economy

ZAMIESZCZANIE ODESŁAŃ INTERNETOWYCH A ZAKRES AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

1. Uwagi ogólne

Nazwanie Internetu siecią nie oddaje jego skomplikowanej struktury. Zamieszczanie odesłań określanych też jako „linków” (ang. *linking*, *hyperlinking*) najprościej można wyjaśnić jako podanie adresu strony internetowej i jednocześnie umożliwienie bezpośredniego połączenia z konkretną stroną internetową,² co z kolei można odnosić do struktury sieci. W sensie technicznym link tworzy się przez zamieszczenie na stronie internetowej kodu HTML, który pozwala na łączenie z inną stroną internetową. Zamieszczanie odesłań na stronie internetowej może mieć różną postać graficzną: albo adres strony jest widoczny, albo też pojawia się możliwość kliknięcia na konkretne słowo lub grafikę, co umożliwi połączenie z inną stroną, w tym również z określonym plikiem umieszczonym na podstronie. W definicji technicznej³ przeprowadzono interesujący ze względu na problemy związane z prawem autorskim podział, wraz z charakterystyką odesłań. Wyróżnia się linki proste, jako linki do strony domowej, głównej oraz linki głębokie, umożliwiające połączenie z podstroną lub otworzenie bezpośrednio pliku znajdującego się na podstronie, np. artykułu prasowego, bez konieczności odwiedzania strony głównej. Ponadto wyróżnia się jeszcze *framed* i *embedded links*, dla których trudno znaleźć polskie określenia.⁴ Istotą takich odesłań jest to, że treści, do których odsyłają, dzięki funkcjom przeglądarki internetowej, wyświetlają się na stronie, na której zamieszczony został link, a użytkownik nie „przechodzi” na stronę podmiotu, na której dane treści zostały za-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

2 Ciekawą propozycją było tłumaczenie *links* (z ang. ogniwo, połączenie) jako linek J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 384.

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_aspects_of_hyperlinking_and_framing (data dostępu: 11.09.2015 r.).

4 M. Zieliński proponuje nazwę „linki osadzone w treści” dla linków typu *embedded*. M. Zieliński, Uwarunkowania prawne odpowiedzialności za odesłania internetowe w Niemczech, „Studia Prawnicze” 2010, nr 3, s. 223.

mieszczono.⁵ W przypadku *framed links* treści wyświetlane są w osobnych ramkach, a w przypadku *embedded links* są w zasadzie wkomponowane w stronę internetową, na której znajduje się link, po aktywacji stają się niejako jej częścią punktu widzenia użytkownika. Wyróżnia się też odesłania *inline*,⁶ kiedy poprzez wykorzystanie linku oraz funkcji przeglądarki internetowej dana treść, często obraz, wyświetlana jest bezpośrednio na danej stronie internetowej, bez konieczności dalszych działań po stronie użytkownika.⁷ W każdej z powyższych form dochodzi do wpisania określonego kodu, w ramach programowania strony internetowej, natomiast różnie może to wyglądać z perspektywy podmiotu praw autorskich i korzystającego, co może dać też asumpt do różnych ocen w świetle prawa autorskiego.⁸ Zainteresowanie kwestią linków wzrasta wraz z rozwojem sposobów komunikacji internetowej i wykorzystywaniem ich dla celów prywatnych – jak wymiana informacji, czyli „dzielenie się” (ang. *share*) cytatami, obrazami, odesłaniami do filmów i tekstów na portalach społecznościowych oraz komercyjnych.⁹ Ze względu na harmonizację w dyrektywie 2001/29/WE prawa do publicznego udostępniania utworów,¹⁰ kluczowe dla kwalifikacji zamieszczania linków jest stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako Trybunał Sprawiedliwości lub TS) wyrażone w wyroku w sprawie *Svensson*.¹¹ W kontekście sprawy dotyczącej zestawiania linków do artykułów prasowych, TS powiedział, że nie stanowi czynności publicznego udostępniania w rozumieniu art. 3 ust.1 dyrektywy 2001/29/WE udostępnienie na stronie internetowej linków odsyłających do utworów chronionych ogólnie dostępnych na innej stronie internetowej. Dodatkowo TS przesądził, że państwa członkowskie nie mogą przyznać szerszej ochrony w tym zakresie, ustanawiając tym samym maksymalny poziom ochrony. Po wydaniu orzeczenia prejudycjalnego w sprawie *Svensson* TS wydał postanowienie w sprawie skierowane przez niemiecki *Bundesgerichtshof* (BGH) w kontekście sporu pomiędzy producentem systemów filtrowania wody (*BestWater*), który był również podmiotem praw autorskich do filmu reklamowego umieszczonego, jak twierdził bez jego wiedzy, na portalu *YouTube*, a konkurującym przedsiębiorcą, który na swojej stronie internetowej zamieścił wykorzystując

5 A. Tsoutanis, Why copyright and linking can tango, „Journal for Intellectual Property & Practice” 2014, nr 6, s. 495-509; s. 497 dostępne na: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2333686 (data dostępu: 11.09.2015 r.).

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_aspects_of_hyperlinking_and_framing (data dostępu: 11.09.2015 r.).

7 K. Moruń rozróżnił „odesłania” i „przywołania” stanowiące „ściągnięcie” innych stron lub innych fragmentów na oglądaną stronę internetową. K. Moruń, Odpowiedzialność prawna za odesłania w Internecie, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 12, s. 40.

8 N. Rauer, D. Ettig, Zur urheberrechtlichen Zulässigkeit des Framings, „Kommunikation & Recht” 2013, nr 7/8, s. 429-430.

9 Zob. również: S. Klein, Search Engines and Copyright – An Analysis of the Belgian Copiepresse Decision in Consideration of British and German Copyright Law, „International Review of Intellectual Property” 2008, nr 4, s. 451-483.

10 Dyrektywa PE i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.06.2001 r.).

11 Wyrok TS z dnia 13.02.2014 r. w sprawie C-466/12 Nils Svensson, Sten Sjögren, M. Sahlman, P. Giad przeciwko Retriever Sverige AB.

tzw. *framing*, wideo ze strony *YouTube*.¹² Pytanie prejudycjalne skierował również sąd szwedzki (*Högsta domstolen*), a wykładnia miała posłużyć do rozstrzygnięcia sporu co do zamieszczenia linku pozwalającego użytkownikom na oglądanie transmisji hokejowych i obejście wymogu zapłaty wynagrodzenia, czyli tzw. *paywall*.¹³ Celem artykułu jest krytyczna analiza tego wyroku w sprawie *Svensson*, z uwzględnieniem wątpliwości wyrażanych w doktrynie i orzecznictwie sądów krajowych, na które decydujący wpływ będzie miała wykładnia przyjęta przez TS.

2. Przegląd stanowisk dotyczących kwalifikacji zamieszczania odesłań w orzecznictwie sądów krajowych

Problem zamieszczania linków pojawił się w kilku głośnych, szeroko omawianych wyrokach sądów europejskich. W belgijskiej sprawie *Copiepresse*, dotyczącej usług *Google News*, problem kwalifikacji z punktu widzenia prawa autorskiego dotyczył głównie podstawowej formy odesłań, jaką stanowią linki proste i głębokie. Problem odesłań miał jednak znaczenie drugorzędne wobec kwestii naruszenia prawa do zwielokrotniania.¹⁴ W norweskiej sprawie *Napster*, dotyczącej udostępniania plików muzycznych w systemie *peer-to-peer*, wskazano, że samo publiczne zamieszczenie adresu strony internetowej nie stanowi aktu „publicznego udostępnienia na żądanie” i nie jest naruszeniem praw autorskich.¹⁵

Stanowisko, że udostępnienie linku nie stanowi korzystania w sferze autorskich praw majątkowych dobrze ilustruje amerykański wyrok z 2013 r. W sprawie *Pearson Education*, ocenie z punktu widzenia naruszenia praw autorskich podlegała działalność wydawców, którzy zamieścili na serwerze (w tzw. chmurze) materiały edukacyjne będące przedmiotem praw autorskich innego podmiotu, a następnie wysyłali zainteresowanym klientom albo same materiały w postaci skompresowanego pliku, albo link, za pośrednictwem którego mogli zwielokrotnić materiały. Sąd amerykański wyraźnie rozróżnił wysłanie linku od wysłania pliku, wskazując, że link jako taki „nie zawiera utworu”, a stanowi jedynie wskazówkę, kierującą na odpowiednią stronę internetową. Przesłanie linku nie stanowi w związku z tym naruszenia żadnego z autorskich uprawnień majątkowych.¹⁶ W świetle tego stanowiska nie będzie miało znaczenia, czy link jest przesłany mailem – w prywatnej koresponden-

12 W sprawie C-348/13 *BestWater przeciwko M. Mebs, S.Potsch* TS wydał 21.10.2014 r. postanowienie wskazując, że odpowiedź na pytanie wynika w sposób jasny z dotychczasowego orzecznictwa. ECLI:EU:C:2014:2315.

13 Pytanie prejudycjalne skierowane 22.05.2013 r. w sprawie C-279/13 *Comore Entertainment AB przeciwko Linus Sandberg*. Według nieformalnych, ale upublicznionych informacji, wszystkie pytania poza jednym, dotyczącym zakresu harmonizacji w odniesieniu do praw pokrewnych zostały wycofane. <http://ipkitten.blogspot.com/2015/01/linking-to-infringing-content-story-may.html> (data dostępu: ...).

14 Zob. S. Klein, *Search Engines...*, *op. cit.*, s. 458-460.

15 Napster, „International Review of Intellectual Property” 2006, vol. 37, s. 121.

16 *Pearson Education, inc. et al., Plaintiffs, v. Lazar Ishayev and Yelena Leykina, both d/b/a Solutions Direct d/b/a Solutions4Less d/b/a TextbookAnswers d/b/a SolutionManuals-Testbanks.com, and John Does 1-5, Defendants*. No. 11 Civ. 5052 (PAE). United States District Court, S.D. New York. pkt. B uzasadnienia. August 1, 2013.

cji, czy też zamieszczony na stronie internetowej dostępnej publicznie, ponieważ poprzez link jako taki nie dochodzi do wykorzystywania utworu.

W kontekście sprawy *Svensson* wyrażono opinię, że linki generalnie nie stanowią „udostępniania publicznie utworu”.¹⁷ Z drugiej strony próbowano przeprowadzić rozróżnienie na linki, które stanowią po prostu „odniesienia” do lokalizacji utworu i linki, które umożliwiają dostęp do utworu.¹⁸ Nasuwające się porównanie linków do przypisów bywa odrzucane, gdyż w szczególności głębokie linki do utworów takich jak piosenki lub obrazy, *framed link* do przekazu strumieniowego, czy *embedded link* do pliku wideo nie stanowią „przypisów”, ale „drogę na skróty”, gdyż nie odsyłają użytkownika do poszukania wskazanego, innego źródła.¹⁹ Na ten argument można odpowiedzieć również tak, że fakt, iż treść, do której następuje odesłanie jest tylko „o jedno kliknięcie stąd”, nie neguje całkowicie porównania do przypisu.²⁰ W przypadku *framed* czy *embedded links* podkreśla się jednak ich charakterystykę jako „naciśnij i odtwarzaj” (*press & play*), co aktywuje przekaz danych z innej strony internetowej, a pozwala na odbiór umieszczonego na nich utworu.²¹ Na gruncie europejskim nie można mówić o ogólnej akceptacji dla tezy, że zamieszczanie odesłań nie stanowi w ogóle postaci publicznego udostępniania utworu.

Odrębną kwestią jest uznanie, że zamieszczenie linku do utworu udostępnionego w sieci nie stanowi naruszenia praw autorskich, ponieważ uprawniony pozwolił na takie korzystanie umieszczając utwór w sieci bez zabezpieczeń technicznych. Stanowisko takie wynika na przykład z wyroku niemieckiego sądu najwyższego BGH, w sprawie *Paperboy*.²² W wyroku w sprawie *Vorschaubilder* z 2010 r.,²³ BGH również przychylił się do takiego podejścia, wskazując ponadto, że taka dorozumiana zgoda może być odwołana jedynie w drodze zastosowania środków technicznych. Nie można wówczas uznać, że uprawniony umożliwił ogółowi korzystanie z utworu. W sprawie *Vorschaubilder* chodziło o funkcjonowanie wyszukiwarki zdjęć i zamieszczanie miniatur zdjęć łącznie z linkiem. Takie podejście też rodzi liczne wątpliwości. M. Leistner stwierdza, że przyjęto istnienie dorozumianej zgody na bazie obiektywnego „ważenia interesów”. Sąd wziął pod uwagę, że relatywnie łatwo użytkownik może skorzystać ze środków technicznych, które zabezpieczą przed np. indeksowaniem w wyszukiwarce obrazów, natomiast niezwykle trudno byłoby dostawcy usług wyszukiwania interweniować w przypadku indywidualnych zgłoszeń

17 European Copyright Society Opinion on the reference to the CJEU Case C-466/12 *Svensson*, <http://blog.iri.uni-hannover.de/wp-content/uploads/tmp/European-Copyright-Society-Opinion-on-Svensson-First-Signatoriespaginated.pdf> (data dostępu: 11.09.2015 r.), s. 14.

18 ALAI Report and Opinion on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the Internet., <http://www.alai.org/assets/files/resolutions/making-available-right-report-opinion.pdf> (data dostępu: 11.09.2015 r.), s. 1.

19 A. Tsoutsanis, *Why copyright and linking can tango...*, *op. cit.*, s. 497.

20 S. Klein, *Search Engines...*, *op. cit.*, s. 462.

21 A. Tsoutsanis, *Why copyright and linking can tango...*, *op. cit.*, s.497.

22 BGH, 17.07.2003, I ZR 259/00.

23 *Vorschaubilder I* BGH, 29.04.2010 - I ZR 69/08, *Vorschaubilder II* 19.10.2011 - I ZR 140/10.

czy zastrzeżeń co do możliwości korzystania z utworów zamieszczonych w sieci.²⁴ M. Leistner stawia tezę, że takie ułomne rozwiązanie w słusznym celu jest podyktowane brakiem elastyczności, jeżeli chodzi o rozwiązania w zakresie dozwolonego użytku. W szczególności warto zwrócić uwagę na wniosek, że doktryna ta nie stanowi rozwiązania w sytuacji, gdy zamieszcza się linki do utworów zamieszczonych w sieci przez osobę trzecią, a nie podmiot uprawniony.²⁵ Na tym tle widać, jakie znaczenie mogła mieć odpowiedź TS na pytanie prejudycjalne w sprawie *Bestwater*.²⁶ Wskazano jednak, że wystarczające jest kierowanie się tezami ze sprawy *Svensson*, mimo różnic dotyczących zarówno rodzaju linku, ponieważ pozwalał on na „wyświetlenie” utworu na stronie pozwanych, bez konieczności zwielokrotniania, jak również faktu, że utwór został zamieszczony na portalu *YouTube* bez zgody podmiotu uprawnionego, którym była konkurencyjna wobec pozwanych spółka.²⁷

Korzystanie z koncepcji dorozumianej zgody, czy też dorozumianej „licencji”, pojmowanej jako oświadczenie woli pod stronie podmiotu uprawnionego, który wyraża zgodę na określone sposoby korzystania, było widoczne również w orzecznictwie w państwach skandynawskich, na co wskazuje T. Pihlarajinne.²⁸ Odwołując się do analiz przeprowadzonych w ramach poszukiwania nowych rozwiązań prawn-autorskich problemów w Finlandii, T. Pihlarajinne proponuje przeprowadzić rozróżnienie pomiędzy „lojalnym” (*loyal*) i „nielojalnym” (*disloyal*) zamieszczaniem linków. Rozróżnienie to oparte jest o kryterium poszanowania uzasadnionych interesów twórcy, a sednem są wskazówki, w świetle których należałoby dokonać „ważenia interesów” i ocenić, czy zastosowanie powinna znaleźć koncepcja dorozumianej zgody. Należy brać pod uwagę, czy zamieszczanie linków odbywa się w celu uzyskania korzyści majątkowych, tzn. czy ma charakter komercyjny, czy usługa w ramach której wykorzystywane są odesłania do innych stron opiera się o systematyczne wykorzystywanie linków, czy też ma to charakter okazjonalny, czy utwory, do których zamieszczane są odesłania wybierane są zasadniczo przez korzystających z usługi, czy przez jej dostawcę? W ten sposób proponuje się wyodrębnić wykorzystywanie linków internetowych do „komercyjnej produkcji treści”, a w takich sytuacjach wykluczyć istnienie dorozumianej zgody.²⁹

24 M. Leistner, The German Federal Supreme Court's Judgement on Google's Image Search – A Topical Example of the „Limitations” of the European Approach to Exceptions and Limitations, IIC 2011, vol. 42, nr 4, s. 417 i n.; s. 430.

25 *Ibidem*, s. 433.

26 Postanowienie BGH z 16.05. 2013, Az. I ZR 46/12 (Die Realität).

27 Postanowienie TS w sprawie *Bestwater*, pkt. 4-6.

28 T. Pihlarajinne, Setting the Limits for the Implied License in Copyright and Linking Discourse – the European Perspective, IIC 2012, nr 6, s. 704. Autor wskazuje na wyroki, w których odrzucono możliwość zastosowania koncepcji dorozumianej zgody. Podkreśla, że zwykle odnosiło się to do sporów związanych z wykorzystywaniem linków typu *embedded* czy *framed*. Argumentacja w takich przypadkach opiera się o stwierdzenie, że zamieszczanie linków w tych przypadkach do tego stopnia godzi w słuszne interesy twórcy, że nie można założyć, iż podmiot uprawniony wyraził na to dorozumianą zgodę. Trzeba jednak odnotować, że Autor cytuje wyroki sądów niemieckich z 2001 r., a więc sprzed wyroku BGH w sprawie *Paperboy*.

29 *Ibidem*, s. 709-710.

W powyższych koncepcjach wydaje się, że punktem wyjścia jest ocena, że zamieszczanie odesłań stanowi wkroczenie w chronioną prawem autorskim sferę interesów majątkowych twórcy. Biorąc pod uwagę swobodę komunikowania w sieci i fundamentalną rolę linków internetowych, próbuje się jednak uzasadniać, dlaczego użytkownikowi wolno korzystać z linków bez uzyskania zgody podmiotu uprawnionego, a w jakich wypadkach taką zgodę powinien uzyskać. Istotnym problemem jest jednak fakt, że jeśli uznamy, że zamieszczanie odesłań stanowi korzystanie z utworu, trudno będzie, np. w polskim systemie prawa autorskiego, uznać, że jest to jednocześnie dopuszczalne bez zgody twórcy, jeśli nie można się powołać na dozwolony użytek prywatny.

3. Krytyczna analiza tez wyroku w sprawie *Svensson*

Pomiędzy tezami wyroku w sprawie *Svensson*, potwierdzonymi w postanowieniu w sprawie *Bestwater*, a przyjmowaną koncepcją dorozumianej zgody istnieje zbieżność co do ostatecznej konkluzji: zamieszczanie linków do utworów zamieszczonych w sieci bez zabezpieczeń technicznych nie stanowi naruszenia praw autorskich. E. Arezzo słusznie odnotowuje jednak, że TS nie sięga do koncepcji dorozumianej zgody, ale wprowadza kryterium „nowej publiczności”.³⁰ Z tez wyroku w sprawie *Svensson* wynika, że *in principio* zamieszczenie linku do utworu wchodzi w zakres prawa do udostępniania na żądanie z art. 3 ust.1 dyrektywy 2001/29/WE. Natomiast niezależnie od rodzaju linku, czy od zarobkowego celu zamieszczenia linku, nie stanowi to naruszenia praw autorskich, jeśli nie jest udostępnieniem w odrębny technologicznie sposób albo nowej publiczności.

Powyższe tezy mają istotne znaczenie dla wykładni prawa do udostępniania na żądanie. E. Arezzo zwraca uwagę, że gdyby było jasne, iż prawo „podawania do publicznej wiadomości” obejmuje również przechowywanie kopii utworów w celu udostępniania publicznego, rozwiązałoby to problem kwalifikowania zamieszczania odesłań, jako czynności poza zakresem prawa udostępniania na żądanie, gdyż nie wiąże się z przechowywaniem kopii.³¹ Z wyroku w sprawie *Svensson* jasno wynika, że nie jest konieczne zwielenokrotnienie utworu, ani jego transmisja. Szczególnie ten ostatni aspekt jest przedmiotem kontrowersji. W opinii *European Copyright Society* przestrzega się, że rozwój w duchu takiej interpretacji może spowodować przekształcenie prawa publicznego udostępniania w prawo dostępu (*access right*), a to może wprowadzić niejasności co do zakresu innych uprawnień, takich jak prawo wprowadzania do obrotu, najmu i użyczenia.³² Argumentowano, że wymóg trans-

30 E. Arezzo, *Hyperlinks and making available right in the European Union: What future for Internet after Svensson?*, s. 28, <http://ssrn.com/abstract=2404250> (data dostępu: 11.09.2015 r.); również IIC 2014, vol. 45, nr 5, s. 524-555.

31 Szerzej na temat wykładni zakresu prawa udostępniania na żądanie w opracowaniu dotyczącym stosowania dyrektywy 2001/29/WE.

32 *European Copyright Society Opinion...*, *op. cit.*, s. 6.

misji wynika z pkt 23 preambuły dyrektywy 2001/29/WE, gdzie mowa o tym, że uprawnienie to powinno obejmować jakąkolwiek transmisję lub retransmisję, ale nie powinno obejmować żadnych innych działań.³³ Wskazuje się jednak, że ten semantyczny argument nie jest bezdyskusyjny, gdyż „transmisję” można rozumieć również jako synonim „komunikacji” czy „udostępniania”.³⁴ Do stanowiska, że prawo publicznego udostępniania w sposób, w jaki zostało zakreślone w traktacie WCT, obejmuje samo „oferowanie” publiczności, i do opinii ALAI z 16.09.2013 r. przychyliła się J.C. Ginsburg. Zdaniem Autorki, w przypadku innej interpretacji prawo to byłoby znacznie osłabione i nieskuteczne. W świetle wyroku w sprawie *Svensson* odrzucono w wykładni prawa Unii koncepcję, jakoby zamieszczanie linków w żadnym wypadku nie stanowiło eksploatacji utworu, a warunek „oferowania dostępu”, nawet bez wykorzystania utworu jako takiego i bez zwielokrotnienia uznano za wystarczający.

3.1. Udostępnienie w odrębny technologicznie sposób

Zgodnie z tezami TS z wcześniejszego wyroku w sprawie *TVCatchup*, jeżeli udostępnienie publiczne następuje w oparciu o tę samą technologię, nie jest konieczne, aby spełnione było również kryterium „nowej publiczności”.³⁵ W sprawie *TVCatchup* chodziło o retransmisję internetową nadań telewizyjnych. W kontekście zamieszczania linków można się zastanowić, kiedy potencjalnie mielibyśmy do czynienia z udostępnianiem w oparciu o odrębną technologię. Podnosi się, że zamieszczenie linku kierującego do strony, którą użytkownik może sam znaleźć przeszukując Internet nie jest korzystaniem w odrębny technologicznie sposób.³⁶ TS uznał, że nie wymaga się odrębnej zgody na zamieszczenie linku, nawet jeśli ta forma nie wiąże się ze zwielokrotnieniem utworu, co było konieczne dla pierwotnego udostępnienia na żądanie. Trudno zatem będzie argumentować, że należałoby rozróżnić np. zwykłe linki, od linków typu *embedded*, jako inny technologicznie sposób eksploatacji. Co więcej, z postanowienia w sprawie *Bestwater* wyraźnie wynika, że nawet kiedy scharakteryzowano tzw. linki *inline*, jako pozwalające na uzyskanie efektu analogicznego do zwielokrotnienia utworu na stronie internetowej, nie prowadziło to do odmiennej klasyfikacji, choć nie ustosunkowano się wyraźnie do kwestii odrębności technologicznej. Stąd można dalej wnioskować, że w zakresie eksploatacji internetowej Trybunał dopuścił efekt analogiczny do efektu wyczerpania, jeśli chodzi o prawo wprowadzania do obrotu. Istotą wyczerpania jest, że jeśli utwór za zgodą twórcy został wprowadzony do obrotu, nie może on sprzeciwić się dalszemu obrotowi danym egzemplarzem. Tezy wyroku w sprawie *Svensson* prowadzą do

33 *Ibidem*.

34 T. Headdon, An epilogue to *Svensson*: the same old new public and the worms that didn't turn, „Journal of Intellectual Property”, 13 May 2014, s. 2.

35 Wyrok TS z 07.03.2013 r. w sprawie C-607/11 ITV Broadcasting Ltd i inni przeciwko TV CatchUp Ltd., niepublikowany.

36 T. Headdon, An epilogue to *Svensson*..., *op. cit.*, s. 3.

wniosku, że jeżeli utwór został udostępniony na żądanie, to dalsze udostępnianie na żądanie, bez zwielokrotnienia, a więc szczególnie poprzez zamieszczanie odeśłań, nie wymaga zgody uprawnionego. W konsekwencji, w opinii stowarzyszenia ALAI podnosi się niezgodność wyroku z art. 3 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE, w którym stwierdza się, iż prawo publicznego udostępniania nie ulega wyczerpaniu.³⁷

3.2. Kryterium nowej publiczności

Sformułowanie przez TS kryterium „nowej publiczności” spotkało się z krytyką i licznymi wątpliwościami. Wskazano po pierwsze, że wprowadzenie takiego kryterium jest niezgodne z zasadami konwencji berneńskiej i traktatu WCT. Podniesiono, że Trybunał odwołał się w uzasadnieniu do starej wersji przewodnika po konwencji berneńskiej, zamiast do nowej z 2003 r. i że wskazanie na „nową publiczność” służyło jedynie uzasadnieniu, dlaczego uznano rozpowszechnianie przez głośniki za postać rozpowszechniania objętą monopolem autorskim.³⁸ Ponadto, w Opinii Stowarzyszenia ALAI wskazano, że wprowadzone w wyroku w sprawie *Svensson* rozwiązanie skutkuje tym, że bezsensowne jest udzielanie licencji wyłącznych na udostępnianie na żądanie, skoro – jeśli tylko nie ma nowej publiczności, dalsza eksploatacja jest dopuszczalna.³⁹

Uzasadniając wprowadzenie kryterium nowej publiczności TS powołał swoje wcześniejsze orzecznictwo, w tym kluczowy wyrok w sprawie SGAE. W sprawie tej chodziło o kwalifikację udostępniania nadawanych programów w pokojach hotelowych. W uzasadnieniu do wyroku w sprawie zamieszczenia linku typu *embedded* na publicznym portalu kandydata do parlamentu, polski Sąd Apelacyjny odniósł się do tego wyroku w sprawie *Svensson* wskazując, że udostępnienie treści na portalu internetowym może być porównywane do nadawania tych treści, a korzystanie z tych treści na innych portalach, do korzystania w pokojach hotelowych. Jak zauważono w uzasadnieniu: „o ile w przypadku orzeczenia SGAE w istocie przymiot nowej publiczności prowadził do oceny, że doszło do innego publicznego udostępnienia treści chronionych – przez inny podmiot, o tyle w przypadku orzeczenia S., zdaniem Trybunału okoliczność zaistnienia nowej publiczności jest niezbędna dla wykazania, że w ogóle doszło do publicznego udostępnienia”. Zdaniem SA kryterium nowej publiczności nie może być warunkiem *sine qua non* wystąpienia publicznego udostępnienia, gdyż nie wynika to ani z dyrektywy, ani z orzecznictwa.⁴⁰

Niezależnie od powyższej krytyki w świetle tego wyroku w sprawie *Svensson* należy zastanowić się, kiedy publiczność jest „nowa” w tym sensie, że zamieszczenie

37 ALAI Opinion on the criterion “New Public”, developed by the Court of Justice of the European Union (CJEU), put in the context of making available and communication to the public, <http://www.alai.org/en/assets/files/resolution-s/2014-opinion-new-public.pdf> (data dostępu: 11.09.2015 r.), s. 15.

38 *Ibidem*, s. 13-14.

39 *Ibidem*, s. 15.

40 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.05.2014 r., I ACa 1663/13, [http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/details/\\$N/15450000000503_I_ACa_001663_2013_Uz_2014-05-07_001](http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/details/$N/15450000000503_I_ACa_001663_2013_Uz_2014-05-07_001) (data dostępu: 11.09.2015 r.), s. 18 uzasadnienia.

linku jest traktowane jako naruszenie praw autorskich. Można przy tym wyróżnić trzy podstawowe sytuacje: dostęp do utworu jest zabezpieczony środkami technologicznymi, określono warunki korzystania z utworu lub zamieszczono zastrzeżenia co do możliwości eksploatacji w szczególności poprzez zamieszczanie odesłań oraz brak zgody podmiotu uprawnionego na zamieszczenie utworu na danej witrynie lub w Internecie w ogóle.

Z wyroku w sprawie *Svensson* wynika jasno, że ograniczenie dostępu środkami technologicznymi powoduje, iż nie można zamieszczać odesłań bez zgody podmiotu uprawnionego. Z punktu widzenia podmiotów uprawnionych zabezpieczenie dostępu nie zawsze będzie korzystne, np. w sytuacji gdy korzyści czerpie się z reklam czy z „ruchu” na stronie internetowej. Z punktu widzenia użytkownika z kolei, E. Arezzo zwraca uwagę, że fragment uzasadnienia, w którym TS wyróżnia przypadki, w których utwór nie pozostaje dłużej do dyspozycji publiczności, lub gdy jest on dostępny, ale teraz jedynie dla ograniczonej publiczności, ma bardzo istotne konsekwencje, ponieważ oznacza konieczność monitorowania, czy nie zmienił się status udostępniania utworów, do których dany podmiot zamieszcza linki.⁴¹ T. Headdon wskazuje jednak, że problem jest bardziej teoretyczny niż praktyczny, ponieważ zmiana warunków dostępu spowoduje, że link zamieszczony wcześniej nie będzie umożliwiał dostępu do utworu.⁴²

Istotniejszym problemem wydaje się być pytanie, co w sytuacji wyraźnego oświadczenia, że twórca nie wyraża zgody na zamieszczanie odesłań do utworów albo określa warunki, na jakich odesłania mogą mieć miejsce.⁴³ Z tego wyroku w sprawie *Svensson* wynika warunek, że utwory mają być „ogólnie dostępne na innej stronie internetowej”. Z uzasadnienia można wywnioskować, że chodzi o sytuacje, w których sam dostęp nie jest ograniczony.⁴⁴ Ograniczenie dostępu w sieci internetowej automatycznie kojarzone jest ze stosowaniem ograniczeń technicznych, natomiast samo korzystanie może być ograniczane albo poprzez zastrzeżenia, albo inne środki techniczne, np. przed kopiowaniem. Ponadto sam odbiór pozostaje tradycyjnie poza sferą praw autorskich, co w orzecznictwie TS znajduje potwierdzenie w wyroku w sprawie *Premier League*,⁴⁵ w zakresie w jakim chodzi o odbiór kodowanych satelitarnych nadań i w wyroku w sprawie *Meltwater*,⁴⁶ gdzie TS wskazał, że kopie powstające podczas przeglądania stron internetowych mogą być sporządzane bez zezwolenia podmiotów praw autorskich. Trudno zatem wyobrazić sobie ogra-

41 E. Arezzo, *Hyperlinkg and making available...*, *op. cit.*, s. 21.

42 T. Headdon, *An epilogue to Svensson...*, *op. cit.*, s. 6.

43 A. Baker, *EU Copyright Directive: can a hyperlink be a communication to the public?*, „Computer and Telecommunications Law Review” 2014, nr 4, s. 100-103.

44 Wyrok w sprawie *Svensson* pkt 18.

45 Wyrok TS z dnia 4.10.2011 r. w sprawach połączonych C-403/08 C Football Association Premier League Ltd. i inni, przeciwko Q.C.Leisure i inni i C-429/08 Karen Murphy przeciwko Media Protection Services. Zb. Orz. 2011 I-09083.

46 Wyrok TS z dnia 5.06.2014 r. w sprawie C-360/13 Public Relations Consultants Association Ltd przeciwko Newspaper Licensing Agency Ltd. i in. dotychczas nieopublikowany.

niczenie dostępu poprzez zamieszczenie zastrzeżeń przez podmiot uprawniony. Jeśli chodzi o wszelkie inne zastrzeżenia dotyczące sposobów korzystania, nie znajdują one zastosowania, jeśli konkluzją TS jest stwierdzenie, że zamieszczanie linków do utworów, do których dostęp nie jest ograniczony (domyślnie: technicznie) nie będzie stanowiło publicznego udostępniania na żądanie. O ile zamieszczanie linku nie będzie powiązane ze zwielokrotnieniem, nie można tego zakazać powołując się na prawo publicznego udostępniania utworu.

Jeśli natomiast chodzi o istnienie zgody podmiotu uprawnionego na zamieszczenie utworu w sieci w ogóle, z jednej strony w wyroku w sprawie *ACI Adam*,⁴⁷ TS uznał, że kopiowanie w zakresie dozwolonego użytku jest dopuszczalne tylko z legalnego źródła, co może być przyczynkiem do rozwoju takiej interpretacji nie tylko w zakresie prawa zwielokrotniania, ale i prawa publicznego udostępniania. W sprawie *Bestwater*, gdzie z okoliczności sprawy wynika, że film został zamieszczony na portalu *YouTube* bez zgody podmiotów uprawnionych, TS nie udzielił wyraźnej odpowiedzi w tej kwestii.⁴⁸ Wskazał jednak, że dane korzystanie nie będzie traktowane jako „udostępnienie publiczne”, jeśli utwór jest już dostępny dla wszystkich internautów za zgodą podmiotów uprawnionych.⁴⁹ Z jednej strony byłoby to podejście spójne z tezami wyroku w sprawie *ACI Adam*, z drugiej zastosowanie się korzystających do tej zasady może być utrudnione. Wskazuje się, że poza nielicznymi przypadkami, ani jednostki, ani systemy zautomatyzowane nie będą w stanie określić, czy utwór został zamieszczony za zgodą podmiotu uprawnionego.⁵⁰ Tak może być np., jeśli chodzi o korzystanie z portalu *YouTube*, czy treści, do których linki zamieszczają korzystający z portali internetowych.

4. Wnioski końcowe

W ocenie, jak na gruncie prawa Unii rozwiązuje się kwestię zamieszczania odeśłań internetowych, rozdzielić należy kwestie prawne od kwestii polityki w zakresie komunikacji internetowej. Jeśli chodzi o aspekt prawny, z jednej strony skoro uznano, że zamieszczanie linków stanowi postać korzystania z utworów, to należałoby respektować prawo twórców do wyrażania zgody na taką eksploatację, chyba że zastosowanie znajdą inne rozwiązania ustawowe. Z drugiej strony, można argumentować, że TS jedynie określił zakres prawa do udostępniania na żądanie opierając się o kryterium nowej publiczności, podobnie jak wcześniej określono zakres prawa do rozpowszechniania np. w art. 11bis konwencji berneńskiej. Oba rozwiąza-

47 Wyrok TS z dnia 10.04.2014 r. w sprawie C-435-12, *ACI Adam BV i in. przeciwko Stichting de ThuisKopie, Stichting Onderhandeligen ThuisKopievergoeding*, niepublikowany.

48 T. Headdon sugeruje, że BGH nie zadał pytania w taki sposób, aby otrzymać w tej kwestii odpowiedź.

49 Postanowienie TS w sprawie *BestWater*, pkt 16.

50 European Copyright Society – answer to EC consultation on copyright, <http://infojustice.org/wp-content/uploads/2014/03/ECS-answer-to-EC-consultation-on-copyright-Review.pdf>, (data dostępu: 11.09.2015 r.), s. 6.

nia są dyskusyjne i znaczenie ma fakt wprowadzenia ich w ustawie, dyrektywie czy konwencji. Co do dokonanej przez TS wykładni, można się zgodzić, że mieści się w niej ocena czy prawo do udostępniania na żądanie utworu wymaga zwielokrotnienia, czy nie. Odpowiedź przecząca pozostawiałaby nadal pole do dyskusji, kiedy za pomocą linków korzysta się bezpośrednio z utworów, np. jeśli dochodzi bezpośrednio do wyświetlenia utworu, a kiedy jedynie ułatwia dostęp do niego.⁵¹ Taka możliwość, niekoniecznie stanowiąca rozwiązanie idealne, nie została dostatecznie wzięta pod uwagę przez TS. Tymczasem kluczowe kryterium „nowej publiczności” słusznie jest przedmiotem krytyki. Skrytykować można chociażby uzależnienie istnienia naruszenia praw autorskich lub nie, od stosowania zabezpieczeń przed dostępem. Jeżeli jednak w konsekwencji kryterium to zostanie odrzucone, zrodzi to bardzo niekorzystną sytuację dla korzystających, przy utrzymaniu założenia, że zamieszczanie linków stanowi udostępnianie publiczne utworów. Dlatego w tak wielu opracowaniach podkreśla się element „ważenia interesów” oraz niekomercyjne sposoby korzystania z utworów i kulturę komunikacji internetowej. Pragmatyczne podejście TS nie jest w tym zakresie wystarczające, konieczna i właściwa byłaby interwencja ustawodawcy.

51 W polskiej literaturze omawiając kwestię odesłań internetowych przed wyrokiem w sprawie Svensson również wprowadzono rozróżnienie w zależności od rodzaju linku, aczkolwiek nie wyczerpano problematyki tzw. *embedded links*, W. Szpringer, *Linking i framing – czy nowe wyzwanie dla prawa Internetu?*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 4, s. 28 i n.; K. Moruń, *Odpowiedzialność prawna...*, *op. cit.*, s. 42.

LINKING AND THE SCOPE OF THE AUTHOR'S ECONOMIC RIGHTS

In the article the current problems concerning clickable linking as potential exploitation of an author's economic rights are discussed. At the core of the article is the critical analysis of the conditions for obtaining an author's consent for linking established by the CJEU in the Svensson case. The ruling is an important step in the CJEU's interpretation of public communication right as enshrined in art. 3 of the information society Directive. The conditions of the separate technological mode of exploitation and of the existence of the "new public", are analysed with reference to previous discussions based on court rulings in different states. It is argued that the approach of the CJEU creates new problems, like establishing a link between application of technological protection measures and the scope of author's rights, or leaving the question when the public is "new" unclear. The approach adopted by the CJEU was not the only one possible, and it does not seem the end of discussion on the topic, as the response by representatives of rights holders, academics and some of the Member States' courts demonstrate.

Słowa kluczowe: odesłania internetowe, rozpowszechnianie utworów, prawo do publicznego udostępniania utworów, udostępnianie na żądanie, autorskie prawa majątkowe, harmonizacja

Keywords: linking, public communication right, making available on-demand, author's economic rights, harmonization

KONSEKWENCJE (BRAKU) ZMIAN PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO A STATUS PRAWNY GIER KOMPUTEROWYCH

1. Uwagi ogólne

Propozycje zmian przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: pr. aut.) to stały element dyskusji nad niedostosowaniem prawa z epoki analogowej do wyzwań, jakie stawia XXI wiek. Ostatnia propozycja uzewnętrzzona rządowym projektem z dnia 9 października 2014 r. zmierza niestety jedynie do częściowego uregulowania materii prawa autorskiego i ponownie pomija postulaty globalnej zmiany paradygmatów. Pozostawienie *status quo* w zakresie kategoryzacji utworów oraz w dalszym ciągu niewyjaśniony status prawny gry komputerowej może powodować skutki, które nie były do tej pory brane pod uwagę, a które mogą być niekorzystne dla wydawców gier komputerowych. Przedstawiane w doktrynie problemy, jakie towarzyszą grom komputerowym pozostały praktycznie bez echa.

Artykuł ma na celu ukazanie skutków, jakie mogą powstać w sytuacji, w której zarówno doktrynę, jak i orzecznictwo sądowe zdominuje stanowisko, że gry komputerowe to przykład utworów audiowizualnych zapisanych techniką cyfrową. Zważywszy na rozwój orzecznictwa sądowego – przyjęcie takiego stanowiska może być tylko kwestią czasu. Autor artykułu nie zgadza się z tym stanowiskiem i uprzedza przed ryzykiem ponoszenia przez środowiska producentów i wydawców gier komputerowych dodatkowych kosztów, które obecnie ponoszą podmioty dokonujące reprodukcji utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

1 Doktor nauk prawnych, Prezes Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

2. Gry komputerowe jako subkategoria utworów audiowizualnych

W literaturze tematu przedstawia się stanowisko traktujące gry komputerowe, czyli utwory multimedialne jako subkategorię dzieł audiowizualnych.² Treść art. 1 ust. 2 pkt. 9 pr. aut. – umożliwia taką kwalifikację, z uwagi na wskazanie, iż przedmiotem prawa autorskiego są utwory audiowizualne, w tym filmy. Możliwe jest zatem występowanie jeszcze innych rodzajów dzieł audiowizualnych. Grupa utworów audiowizualnych jest w doktrynie powiększana o coraz to nowe przykłady, o czym świadczy m.in. propozycja P. Ślęzaka zaliczenia do tej grupy utworów kinematograficznych, dzieł telewizyjnych, wideoklipów i reklam telewizyjnych.³

Próby uznania niektórych utworów multimedialnych, m.in. gier komputerowych, za dzieła audiowizualne uzasadnia się istniejącymi pomiędzy nimi podobieństwami. Podobieństwa te dotyczą zarówno sposobu odbioru obu rodzajów dzieł (ekran kina – ekran komputera lub innego urządzenia przystosowanego do odbioru tych utworów), jak i innych, dotyczących procesu przygotowania lub występujących w tych dziełach. Jako przykład utworu audiowizualnego art. 1 ust. 2 pkt. 9 pr. aut. wskazuje utwór filmowy, którego cechy charakterystyczne – podobnie jak innych utworów – nie zostały określone w tekście tej ustawy. Definicja filmu znajduje się natomiast w akcie normatywnym z zakresu prawa publicznego, w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii.⁴ Artykuł 4 ust. 1 u. kin. uznaje film za utwór o dowolnej długości, w tym utwór dokumentalny lub animowany, złożony z serii następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, utrwalonych na jakimkolwiek nośniku umożliwiającym wielokrotne odtwarzanie, wywołujących wrażenie ruchu i składających się na oryginalną całość, wyrażającą akcję (treść) w indywidualnej formie, a ponadto, z wyjątkiem utworów dokumentalnych i animowanych, przeznaczony do wyświetlania w kinie, jako pierwszym polu eksploatacji w rozumieniu przepisów pr. aut.

Przedstawiona definicja filmu, pomimo usytuowania w akcie z dziedziny prawa publicznego i wątpliwości co do tożsamości terminów „film” i „dzieło filmowe”, zawiera jednak elementy, które uznaje się za wspólne cechy grupy dzieł audiowizualnych. Cechy te mogą również istnieć w niektórych rodzajach utworów multimedialnych, w tym właśnie w grach komputerowych. Należy do nich występowanie serii obrazów pozostających w relacji umożliwiającej ich percepcję w określonej kolejności. Obrazy te powinny wywoływać wrażenie ruchu. Nie jest istotne, czy zostały one zarejestrowane na nośniku fizycznym, a także to, że wrażenie ruchu

2 P. Ślęzak, Pola eksploatacji utworów audiowizualnych, Bydgoszcz-Katowice 2006, s. 191; A. Wojciechowska, Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wnalezczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1999, z. 72, s. 66-68.

3 P. Ślęzak, Umowa o rozpowszechnianie filmu, Warszawa 1999, s. 35.

4 Dz.U. Nr 132, poz. 111 z późn. zm. (dalej: u. kin.)

możliwe jest dzięki programowi komputerowemu. Wymienione cechy pozwalają zaliczyć do grupy dzieł audiowizualnych, poza filmami, również dzieła telewizyjne i wideogramy.

Zwolennicy stanowiska zaliczającego dzieła o strukturze nielinearnej – m.in. gry komputerowe do dzieł audiowizualnych podkreślają, że brakuje podstaw, aby „zawęzić znaczenie pojęcia utworu audiowizualnego wyłącznie do utworów (...) mających linearną strukturę (...)”⁵ oraz że z treści pr. aut. nie można wywieść wniosku, że utwór audiowizualny musi w trakcie odtwarzania spełniać wrażenie ruchu.⁶ Tradycyjnie ukształtowane w doktrynie prawa autorskiego stanowisko, iż ruchome obrazy w układzie linearnym są elementem charakterystycznym dla dzieł audiowizualnych wynika ze stosowanej w początkach twórczości filmowej (kinematograficznej) fotograficznej metody rejestrującej utwory filmowe.

W doktrynie przedstawiane są stanowiska, że utwory multimedialne, w tym gry komputerowe, stanowią jednak nowe elementy sfery audiowizualnej.⁷ Za najważniejszy argument przemawiający za możliwością traktowania utworów multimedialnych – części rozbudowanych gier komputerowych jako dzieł audiowizualnych, uważa się podobieństwo w budowie obu rodzajów dzieł. W utworach audiowizualnych oraz w niektórych utworach multimedialnych mamy do czynienia z tak głęboką integracją składników dzieł, iż dzieła te rozważane są jako całość.

Niektórzy przedstawiciele doktryny zaliczają właśnie gry komputerowe do grupy utworów audiowizualnych, kierując się kryterium ruchu, które, rozumiane szeroko, może obejmować także obrazy wtórnie (przez uczestnika gry) wprowadzone w ruch.⁸ Obecność programu komputerowego w grze komputerowej nie stanowi przy tym żadnej przeszkody dla takiego stanowiska.

Co prawda w dalszym ciągu brak jest polskich orzeczeń, które potwierdzałyby lub negowały traktowanie gry komputerowej jako utworu audiowizualnego, ale stanowisko takie zostało już zaprezentowane w orzeczeniach sądów zagranicznych. Przykładowo wskazać należy na następujące orzeczenia:

- (i) W sprawie *Menchie v Multi Media Marketing*⁹ pozwany na swojej stronie internetowej prezentował treści pornograficzne, do których dostęp był możliwy po wcześniejszym zakończonym sukcesem uczestniczeniu w krótkiej grze komputerowej. Jednak dla części osób określanych jako *knowledgeable users* możliwe było pominięcie gry i bezpośrednie dotarcie do prezentowanej na witrynie treści. Obowiązujące od 1984 r. w Wielkiej Brytanii

5 M. Ożóg, Podstawowe pojęcia ustawy z 30.06.2005 r. o kinematografii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2009, z. 2, s. 125.

6 P. Ślęzak, Umowa o rozpowszechnianie..., *op. cit.*, s. 26.

7 A. Wojciechowska, Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1999, z. 72, s. 67.

8 *Ibidem*, s. 68.

9 Podano za: I.J. Lloyd, Information technology law, Oxford 2008, s. 257-258.

przepisy *Video Recordings Act*¹⁰ uznawały za przestępstwo rozpowszechnianie wśród osób niepełnoletnich określonych treści pornograficznych (*video nasties*) bez stosownego zezwolenia. Artykuł 1 *Video Recordings Act* uznaje za nagrania wideo serię obrazów (ang. *visualimages*) spełniających łącznie niżej wymienione warunki: 1) obrazy są połączone z dźwiękiem albo bez dźwięku, 2) obrazy są stworzone w postaci elektronicznej poprzez wykorzystanie informacji zawartych na dysku, kasecie magnetycznej lub jakimkolwiek innym urządzeniu, które może przechowywać elektronicznie dane, 3) mamy do czynienia z ruchomymi obrazami (ang. *movingpictures*). Sąd I instancji stwierdził, iż w opisywanym przypadku nie występują ruchome obrazy, zaś wyświetlane na stronie internetowej obrazy – z uwagi na krótki czas ich prezentacji – można jedynie traktować jako serię stałych obrazów (ang. *series of stillimages*), co nie wyczerpuje przesłanek odpowiedzialności pozwanego, gdyż zarzut nie dotyczy nagrań wideo. Doszło zatem do rozdzielenia w utworze multimedialnym części w postaci gry komputerowej od obrazów ukazywanych na stronie internetowej. Sąd II instancji uznał jednak, iż występowanie połączeń – linków pomiędzy tekstem, dźwiękiem i grafiką jest co prawda charakterystyczne dla gier komputerowych, do których co do zasady nie ma zastosowania *Video Recordings Act*, lecz nie stanowi to przeszkody do uznania dzieł multimedialnych za nagrania wideo. W omawianym orzeczeniu przyjęto, iż krótki czas prezentacji obrazów nie stanowi przeszkody do uznania rozpatrywanego przypadku za *movingpictures*, chociaż we wcześniej wydanym przez *House of Lords* w 1988 r. orzeczeniu w sprawie *R. v. Gold*¹¹ wskazano, iż *moving pictures* obejmują sytuacje, w których są one prezentowane przez dłuższy okres niż ulotna chwila (ang. *transient period*). Określenie to nie jest precyzyjne, stąd może prowadzić do różnic w orzeczeniach dotyczących podobnych stanów faktycznych.

- (ii) Stanowisko, zgodnie z którym gry komputerowe w części dotyczącej efektów wizualnych powinny być traktowane jako utwory audiowizualne prezentowane jest – jako jedno z kilku odmiennych stanowisk – w doktrynie niemieckiej. Uzasadnia je właśnie obecność wywołujących wrażenie ruchu obrazów w grach komputerowych. Wrażenie ruchu nie dotyczy starszych gier. W sytuacji, gdy gra komputerowa zawiera obrazy statyczne, może być ona chroniona w ramach specyficznej dla niemieckiego systemu kategorii praw pokrewnych (*Laufbilder*), które chronią również „nietwórcze” dzieła fotograficzne.¹²
- (iii) Stanowisko polegające na zaliczeniu gry komputerowej do kategorii utworów audiowizualnych zostało przedstawione w dwóch orzeczeniach sądu

10 <http://www.statutelaw.gov.uk/content.aspx?activeTextDocId=1810866> (data dostępu: 15.09.2015 r.).

11 I.J. Lloyd, *Information technology...*, *op. cit.*, s. 258.

12 U. Loewenheim, (w:) G. Schricker, *Urheberrecht. Kommentar*, München 2010, s. 1336.

w Tokio z 1994 r. w sprawach *Namco v Gijutsu Hyoronsha* oraz *Namco v. Suishin Kogou*.¹³ W pierwszej z wymienionych spraw powód zarzucił przeciwnikowi, iż stworzona przez niego gra wideo o nazwie *Chomp* zawiera obrazy prawie identyczne z tymi, które występują w grze powoda *PACMANN*. Powód twierdził, iż gra pozwanego, której egzemplarze były sprzedawane, stanowi reprodukcję gry *PACMANN*, utrwaloną na stałym nośniku. Zarzucił pozwanemu wkroczenie w zakres jego praw osobistych do utworu – gry *PACMANN* – poprzez naruszenie prawa do integralności utworu i prawa do autorstwa (ang. *paternityright*) twierdząc, iż gra wideo stanowi utwór kinematograficzny. Przepisy japońskiego prawa autorskiego uznają za ten rodzaj utworów (ang. *cinematographicworks*) utwory, które spełniają łącznie trzy cechy: 1) powstały w wyniku tworzenia efektów wizualnych lub audiowizualnych (przesłanka metody wyrażania), 2) są utrwalone na nośnikach materialnych (przesłanka formy istnienia) oraz 3) stanowią wyraz twórczej ekspresji myśli lub emocji analogicznie do twórczości literackiej i artystycznej (przesłanka treści). W omawianej sprawie *Tokio District Court* uznał, iż gra *PACMANN* spełniała wszystkie przedstawione wcześniej przesłanki i stanowi utwór kinematograficzny, zaś pozwany naruszył prawa powoda do reprodukcji i dystrybucji takiego utworu poprzez utrwalenie gry *Chomp* na nośniku dołączonym do sprzedawanej książki.

- (iv) W sprawie *Namco v. Suishin Kogou* sąd w Tokio uznał, iż prezentowanie przez pozwanego gier wideo na przeznaczonych do tego celu urządzeniach oznacza rozpowszechnienie (ang. *public showing*) utworów kinematograficznych.¹⁴
- (v) Podobne stanowisko zajął sąd amerykański w sprawie *M. Kramer Mfg. Co. v Andrews*, która dotyczyła karcianych gier komputerowych (poker) typu *arcade*. Wskazany sąd uznał, iż kształt i cechy charakterystyczne kart (m.in. kolorystyka, połączenie obrazu z dźwiękiem) pozwalają uznać tę grę komputerową za dzieło audiowizualne.¹⁵
- (vi) Inne orzeczenia wydawały sądy australijskie na podstawie *The Copyright Act* z 1968 r., który z uwagi na datę wejścia w życie nie operował pojęciem utworu multimedialnego i uznawał za utwór kinematograficzny całość składającą się z pojedynczych obrazów, których sekwencja stwarza iluzję ruchu. Najbardziej znaną sprawą, w której sądy obu instancji uznały grę wideo za utwór kinematograficzny (ang. *cinematograph film*), był spór *Galaxy v Sega*.¹⁶ Strona powodowa w tej sprawie uprawniona była na podstawie sto-

13 T. Doi, Infringement of a videogame „Pacmann”, „European Intellectual Property Review” 1994, nr 8, s. 202.

14 „European Intellectual Property Review” 1984, nr 10, s. 226.

15 M. Kramer Mfg. Co. przeciwko Andrews, 783 F.2d. 421, 436 (th Cir. 1986).

16 Galaxy Electronics Pty Ltd przeciwko Sega Enterprises Pty Ltd (1997) 37 37 I.P.R. 462, Full Federal Court – podano za: L. York, Australia: copyright-video games, „European Law Review” 1997, nr 8, s. 156-157.

sownej licencji do wydawania dwóch gier wideo, tj. *Virtua Cop* i *Daytona USA Twin*. Przeciwnik procesowy sprowadzał do Australii maszyny do gier komputerowych, w których układzie scalonym przechowywane były kopie wymienionych gier. Sąd uwzględnił roszczenia wydawcy gier o zakazanie sprowadzania kopii gier ustalając jednocześnie, iż gry wideo przechowywane w układzie scalonym urządzenia powinny być chronione, jako utwory kinematograficzne. W orzeczeniu końcowym wskazano następujące okoliczności uzasadniające przyjęcie takiego stanowiska: Po pierwsze, ustawowa definicja utworu kinematograficznego powinna podlegać szerokiej, a nie literalnej interpretacji i mieć zastosowanie do nowych technologii. Po drugie, dokonując analizy gry wideo należy koncentrować się bardziej na efekcie końcowym tego produktu – ruchomych obrazach – niż na środkach używanych do tworzenia tych obrazów. Ruchome obrazy są cechą zarówno gier komputerowych, jak i utworów kinematograficznych. W ocenie sądu I instancji okoliczność, iż gra komputerowa nie zawiera sekwencji pojedynczych obrazów stwarzających iluzję ruchu oraz że program komputerowy gry tworzy w sposób niesystematyczny pojedyncze obrazy, nie stanowi przeszkody do uznania gier wideo za utwory kinematograficzne. Przeszkody takiej nie stanowią również ani obrazy, które pojawiają się na maszynie do gier i nie są przechowywane w pamięci komputera tak jak filmy cyfrowe, ani – zdeterminowana przez twórców gry – interaktywność uczestnika gry, kontrolującego sekwencje efektów wizualnych i dźwiękowych. Sąd II instancji podzielił zaprezentowane powyżej stanowisko sądu niższej instancji i wyraźnie zaznaczył różnice istniejące pomiędzy programem komputerowym stanowiącym zbiór instrukcji, układem scalonym (ang. *integratedcircuit*), który stanowi przedmiot materialny oraz obrazami (ang. *visualimages*), które są efektem interakcji pomiędzy programem komputerowym a układem scalonym. Obrazy nie są częścią programu komputerowego, a jedynie jego efektem, możliwe jest bowiem skopiowanie obrazów bez kopiowania programu komputerowego, np. poprzez skopiowanie bezpośrednio z ekranu.

- (vii) W orzeczeniu belgijskiego sądu apelacyjnego (*The Ghent Court of Appeal*) z dnia 19 maja 2014 r. stwierdzono, że definicja utworu audiowizualnego jest tak szeroka (prawo belgijskie), że może obejmować różne nowe formy rozwoju technologicznego – w tym gry komputerowe. Sąd podkreślił również, że następstwo ruchomych obrazów to istotny element właśnie utworów audiowizualnych i to efekty audialne oraz wizualne stanowią najważniejszy aspekt gier komputerowych. W konkluzji sąd stwierdził, że gra komputerowa jest utworem audiowizualnym.

3. Egzemplarze gier komputerowych przeznaczone do własnego użytku osobistego a tantiemy z art. 70 ust. 2¹ pkt 4 pr. aut.

W sytuacji, gdy w dalszym ciągu ustawodawca nie wyjaśnił wątpliwości, co do statusu prawnego gry komputerowej, zaś doktryna i/lub orzecznictwo sądowe uzna gry komputerowe za rodzaj utworów audiowizualnych, to liczyć się należy z możliwością wystąpienia przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi z roszczeniami o zapłatę stosownego wynagrodzenia (tzw. tantiem za nośniki) z tytułu reprodukcji utworu audiowizualnego (gry komputerowej) na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

Określenie „tantiema za nośniki” odnosi się do prawa do wynagrodzenia z tytułu reprodukcji utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego. Insety to dołączane do dzienników lub czasopism nośniki materialne (zwykle płyty DVD), na których w sposób cyfrowy zapisane zostały utwory audiowizualne. W przypadku uznania gier komputerowych za utwory audiowizualne będziemy mieli do czynienia z nośnikiem zawierającym gry komputerowe. Wprawdzie aktualnie większość gier komputerowych dystrybuowanych jest *on-line*, to jednak wciąż pozostają w ofercie czasopisma z załączonymi nośnikami z grami komputerowymi.

Przypisanie gier komputerowych do utworów audiowizualnych otworzy na nowo dyskusję nad charakterem prawa do wynagrodzenia z tytułu art. 70 ust. 2¹ pkt 4 pr. aut. W doktrynie można zaobserwować pewną ewolucję oceny charakteru tego prawa do wynagrodzenia. Chodzi mianowicie o zagadnienie – jaki charakter ma prawo do wynagrodzenia za tzw. tantiemy¹⁷ od nośników (egzemplarzy) zawierających utwory audiowizualne – gry komputerowe, czy jest to prawo bezwzględne, względne, a może „półbezwzględne”. Tak właśnie określała to prawo prof. Monika Dąbrowska, która w komentarzu do prawa autorskiego wskazywała, że „wzmocnione, wyposażone w rozszerzoną skuteczność prawo do wynagrodzenia staje się raczej elementem treści podmiotowego prawa autorskiego”.¹⁸ Pojęcie „prawo półbezwzględne” wprowadza dodatkowe utrudnienie w rozwiązaniu problemu, gdyż autorskie prawa majątkowe (podobnie jak osobiste) należą do praw bezwzględnych, które kreują obowiązki polegające na biernym zachowaniu się osób nieuprawnionych, a nie na wkraczaniu w sferę zastrzeżoną, jako sfera możliwości postępowania dla podmiotu prawa bezwzględnego. Prawom względnym odpowiada natomiast obowiązek ciążący na oznaczonych osobach określonego zachowania polegającego na działaniu lub zaniechaniu.¹⁹ Oznacza to, że podmiot autorskich praw podmiotowych może w ramach posiadanych ustawowo uprawnień żądać od podmiotów

17 Używam określenia „tantiemy” w stosunku do wszystkich wynagrodzeń określonych w art. 70 pr. aut.

18 J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 448.

19 E. Traple, (w:) J. Barta (red.), System prawa prywatnego. Prawo autorskie, Tom 13, Warszawa 2003, s. 134.

nieuprawnionych m.in. zaprzestania dalszego naruszenia tych praw, usunięcia skutków tego naruszenia. Zakres przedmiotowy tych żądań został dokładnie określony w przepisach art. 79 pr. aut.

W przypadku wynagrodzenia z tytułu reprodukcji utworów audiowizualnych - gier komputerowych na egzemplarzach przeznaczonych do własnego użytku osobistego - prawo autorskie nie przewiduje takich uprawnień. Nie gwarantuje zatem uprawnionym realizacji w stosunku do podmiotów nieuprawnionych zakazowej i nakazowej sfery zachowań. Twórca nie może zatem spowodować zakazania reprodukcji albo sprzedaży egzemplarzy gier komputerowych przeznaczonych do własnego użytku osobistego w sytuacji, gdy podmiot dokonujący reprodukcji posiada ku temu stosowne zezwolenia (licencje). Może jedynie zażądać wynagrodzenia z tytułu wymienionego w art. 70 ust. 2¹ pkt 4 pr. aut. od konkretnego podmiotu. Jego uprawnienie w tym zakresie obejmuje zatem nie wszystkich naruszcycieli (nie dochodzi do naruszenia jakichkolwiek praw autorskich), ale podmiotów, które nie uiszczają tantiem. Na tym polega w tej sprawie różnica między prawami bezwzględnie skutecznymi *erga omnes* a prawami względnie skutecznymi jedynie wobec określonych podmiotów. Dlatego też tantiema ustawowa z art. 70 ust. 2¹ pkt 4 pr. aut. stanowi względne prawo (wierzytelność o zapłatę) domagania się wynagrodzenia przez współtwórców utworu audiowizualnego z tytułu faktycznego korzystania z tych utworów jako całości, w sposób ściśle określony przepisami art. 70 ust. 2¹ pr. aut., bez związku z posiadaniem przez twórcę/współtwórcę jakichkolwiek autorskich praw majątkowych do utworu audiowizualnego - gry komputerowej jako całości lub choćby do utworu wkładowego do tego utworu w zakresie jego eksploatacji.

W doktrynie nie ma zgody co do charakteru omawianego prawa do wynagrodzenia. Przedstawione stanowisko prof. M. Dąbrowskiej jest stanowiskiem pośrednim, które praktycznie nie wyjaśnia charakteru względnego/bezwzględnego prawa do wynagrodzenia za inserty. Taki względny charakter prawa do wynagrodzenia określonego w art. 70 ust. 2¹ pr. aut. został ostatnio potwierdzony w doktrynie. Chodzi zwłaszcza o stanowisko P. Ślęzaka²⁰ oraz stanowisko M. Bukowskiego przedstawione w najnowszym, bo wydanym w roku 2015 komentarzu do prawa autorskiego pod redakcją D. Flisaka. M. Bukowski podobnie jak wymieniona wcześniej autorka potwierdza, że wynagrodzenie za inserty to prawo o rozszerzonej skuteczności i przysługuje tylko w stosunku do podmiotu, który dokonuje eksploatacji utworu audiowizualnego na polach wskazanych w art. 70 ust. 2¹ pr. aut. Brak spełnienia tego roszczenia nie skutkuje jednak naruszeniem autorskich praw majątkowych i nie rodzi odpowiedzialności przewidzianej w art. 79 pr. aut.²¹ W mojej ocenie przedstawione stanowiska uzasadniają tezę: że prawo do stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukcji utworu audiowizualnego - w tym również gry komputerowej

20 P. Ślęzak, Wynagrodzenie twórców filmowych i artystów wykonawców z tytułu rozpowszechniania utworu, „Państwo i Prawo” 2008, z. 10.

21 D. Flisak (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 927.

na egzemplarzu przeznaczanym do własnego użytku osobistego, chociaż określone w przepisach ustawy autorskoprawnej, to jednak nie stanowi elementu praw autorskich rozumianych jako prawa bezwzględne.

Przedstawione powyżej stanowisko prof. Moniki Dąbrowskiej było powszechnie przytaczane w pozwach składanych przez OZZ i jednocześnie sądy I oraz II instancji chętnie odwoływały się do tego stanowiska. Pozwy te dotyczyły tantiem za utwory audiowizualne, ale gdyby gry komputerowe zostały zaliczone do utworów audiowizualnych, to pozwy mogłyby również dotyczyć tej „nowej kategorii” dzieł audiowizualnych. Przytoczone stanowisko uzasadniało mianowicie zastosowanie domniemania określonego w art. 105 ust. 1 pr. aut. również w odniesieniu do tantiem za inserty. Ani sądy, ani podmioty występujące z pozwami o zapłatę wynagrodzenia albo z pozwami o realizację roszczenia informacyjnego w trybie art. 105 ust 2 pr. aut. nie odnotowały jednak, że w artykule zatytułowanym „*Negotiorum Gestio* w zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi lub pokrewnymi” opublikowanym w pracy zbiorowej, która ukazała się pod koniec 2013 r.,²² autorka wskazała, że prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (*negotiorum gestio*) dotyczy wyłącznie autorskich praw podmiotowych. Wydaje się, że w ten sposób autorka wyłącza z domniemania z art. 105 ust. 1 pr. aut. autorskie prawa „półbezwzględne. Skoro art. 105 ust. 1 pr. aut. przyjmowany jest w większości pozwów, jako uzasadnienie legitymacji czynnej OZZ do dochodzenia wynagrodzenia z tytułu tantiem za inserty, to zachodzi konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie o charakter prawa do wynagrodzenia z art. 70 ust. 2¹ pkt 4 pr. aut. i usytuowania tego prawa w systemie prawa autorskiego.

Sądy podejmowały próby mające na celu wyjaśnienie podnoszonej kwestii w oparciu o dwa kryteria, tj. kryterium usytuowania przepisów o wynagrodzeniu w strukturze pr. aut. oraz kryterium interpretacji ministerialnej. W przypadku próby wyjaśnienia charakteru wynagrodzenia za inserty na podstawie pierwszego kryterium, sądy uzasadniając bezwzględny charakter tego prawa odwoływały się do treści art. 18 ust. 3 pr. aut., który to przepis odnosi się do wynagrodzenia określonego w art. 70 ust. 3.²³ Sądy dochodziły zatem do wniosku, że skoro wynagrodzenie będące przedmiotem roszczenia zostało uwzględnione w treści art. 18 ust. 3, który to artykuł znajduje się w Rozdziale 3 zatytułowanym „Autorskie prawa majątkowe” – to nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z prawem bezwzględnym.

Wydaje się, że przyjęte przez sądy uzasadnienie sprzyja potwierdzeniu następującej tezy – to nie usytuowanie przepisu w strukturze ustawy autorskoprawnej, ale istota tego prawa (zakres uprawnień i obowiązków) przesądza o jego charakterze

22 Publikacja (w:) *Oblicza prawa cywilnego. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Bleszyńskiemu*, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), Warszawa 2013, s. 99-120.

23 Art. 18 ust. 3 pr. aut.: Prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1, art. 19¹, art. 20 ust. 2-4, art. 20¹, art. 30 ust. 2 oraz art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu się, zbyciu ani egzekucji. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności.

jako prawa bezwzględne. Omawiane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem dodatkowym, niezależnym od praw autorskich, przysługujących producentowi (istniejącym obok praw majątkowych producenta), a jego podstawą nie są „zasady ogólne”, lecz konkretny przepis ustawy – art. 70 ust. 2¹ pr. aut. Ten dodatkowy charakter wynagrodzenia za inserty nie budzi żadnych wątpliwości ani w piśmiennictwie, ani w judykaturze. Tak również jego charakter ocenił Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24 maja 2006 r.²⁴ Jest to wynagrodzenie dodatkowe, gdyż zostało przyznane niezależnie od wynagrodzenia, które przysługuje twórcy w związku z prawem bezwzględnym wynikającym ze stworzenia utworu (art. 17 pr. aut.), a więc wyłącznym prawem do korzystania z utworu i rozporządzania nim. To „drugie” wynagrodzenie twórca otrzymał za przeniesienie bezwzględnego prawa na nabywcę.

Odwołując się do usytuowania omawianych przepisów w strukturze ustawy autorsko-prawnej sądy dodatkowo podnosiły, że wynagrodzenie z art. 70 ust. 2¹ pkt 4 pr. aut., podobnie jak bezwzględne autorskie prawo majątkowe ma charakter uprzywilejowany, jako niepodlegające zrzeczeniu się, zbyciu ani egzekucji (art. 18 ust. 3 pr. aut.). To jednak w mojej ocenie nie narzuca wykładni przepisu, określającego rodzaje eksploatacji utworu, za które należy się współtwórcom dodatkowe wynagrodzenie, w kierunku rozszerzenia katalogu tych pól eksploatacji. Uprzywilejowanie dotyczy tylko tego wynagrodzenia, które zostało w sposób wyraźny przyznane i nie stanowi podstawy objęcia nim takich pól eksploatacji, które pozostały poza ramami przepisu”.²⁵

Dodatkowo sądy uzasadniają akceptację roszczeń o zapłatę wynagrodzeń za inserty treścią decyzji albo interpretacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. MKiDN w części decyzji udzielających zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi wskazuje, że w ramach uprawnień przysługujących OZZ z mocy art. 104 ust. 1 pr. aut. chodzi o wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy – mieści się inkasowanie wynagrodzenia z art. 70 ust. 2¹ pkt 4 pr. aut. W sytuacjach, w których decyzje nie zawierają żadnego odniesienia do tantiem – MKiDN wydaje postanowienie wyjaśniające wątpliwości co do treści decyzji w sprawie udzielania zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskim. W takich sytuacjach MKiDN stwierdza, że OZZ jest uprawnione do wykonywania działań niewymienionych w decyzji. Odnosząc się do tej praktyki ministerialnej można rozważyć, czy organ administracji uprawniony jest w ogóle do kreowania nowych praw bezwzględnych i dostosowywania treści ustawy autorskoprawnej do potrzeb OZZ. Uzasadniona jest przedstawiana w doktrynie teza, że zezwolenie MKiDN na prowadzenie zbiorowego zarządu (art. 104 pr. aut.) reguluje wyłącznie jego dopuszczalność od strony administracyjnej. W doktrynie trafnie wskazuje się, że brak jest aktualnie cywilno-

24 Wyrok TK z dnia 24 maja 2006 r., sygn. K5/05.

25 Uchwała siedmiu sędziów SN z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. III CZP 57/08, LEX 465361.

prawnego źródła „uprawnień” OZZ.²⁶ Powszechnie przytaczane w treści pozwów stanowiska sądów apelacyjnych i SN dotyczące uprawnień OZZ pomijają aspekt historyczny tych uprawnień, które początkowo dotyczyły kategorii tzw. małych praw w całkowicie odmiennej sytuacji prawnej. Zezwolenie MKiDN ma jedynie charakter administracyjny i nie kreuje nowych praw podmiotowych, których wykonywanie w imieniu lub na rzecz uprawnionych podmiotów podejmuje OZZ. Dodatkowo należy postawić pytanie, czy określenie „inkasowanie” odnoszące się do uprawnienia OZZ określonego w art. 70 ust. 3 pr. aut. nie posiada znaczenia jedynie technicznego dotyczącego wyłącznie sposobu pobierania wynagrodzeń.

Można zatem rozważyć zasadność tezy, że skoro prawu do wynagrodzenia z tytułu tantiem określonych w art. 70 ust. 2¹ pkt. 4 pr. aut. nie towarzyszy obowiązek innych podmiotów niewkraczania w sferę możliwości działania zarezerwowaną dla podmiotu tego prawa, to mamy do czynienia z prawem względnym nieobjętym domniemaniem z art. 105 pr. aut. A zatem OZZ nie są uprawnione do dochodzenia tych należności. Jest to tylko jedno stanowisko, przeciwne do tego, które obecnie dominuje w orzecznictwie.

Nie można wykluczyć, że to właśnie „dominujące” stanowisko ośmieli OZZ do wystąpienia z roszczeniami zapłaty tantiem z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego – gry komputerowej na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

4. Uprawnieni do żądania zapłaty stosownego wynagrodzenia

Przedstawione powyżej możliwe skutki braku zmian przepisów prawa autorskiego w odniesieniu do gier komputerowych nie wyczerpują jednak puli problemów występowania z roszczeniami o zapłatę tantiem za inserty zawierające gry komputerowe. Z treści art. 70 ust 2¹ pr. aut. wynika bowiem, że podmiotami uprawnionymi do otrzymania stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego – gry komputerowej na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego są współtwórcy oraz artyści wykonawcy. O ile określenie współtwórców „typowych” dzieł audiowizualnych nie powinno budzić wątpliwości z uwagi na treść art. 69 pr. pras., to jednak wątpliwości te powstają, gdy uznamy, że twory audiowizualne obejmują także gry komputerowe. W procesie tworzenia gier komputerowych uczestniczą bowiem podmioty, które nie uczestniczą w procesie powstawania utworów audiowizualnych.

W przypadku dzieł audiowizualnych ustawodawca określił w art. 69 pr. aut. katalog osób, które mogą zostać uznane za współtwórców utworu audiowizualnego – z tym, że nie jest to wyliczenie wyczerpujące. Wymieniony artykuł wskazuje jako

26 M. Dąbrowska, (w:) K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Oblicza prawa cywilnego. Księga dedykowana Profesorowi Janowi Bleszyńskiemu*, Warszawa 2013, s. 99-120.

współautorów w pierwszej kolejności: reżysera, operatora obrazu, twórcę adaptacji utworu literackiego oraz twórcę stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórcę scenariusza. W odniesieniu do gier komputerowych grono potencjalnych współtwórców może być jednak szersze, ponieważ w porównaniu z dziełem filmowym dochodzą zwłaszcza takie osoby jak: twórcy bazowego programu komputerowego wykorzystywanego w grze, programiści realizujący poszczególne efekty wizualno-audialne, osoby przygotowujące dokumentację projektową gry, twórcy *gameplay'a* oraz *storyboardu*, animatorzy *movingpicture*, graficy komputerowi. Nie można jednak automatycznie przenosić rozważań dotyczących współtwórców dzieła filmowego na obszar gier komputerowych, z uwagi na odmienną proces tworzenia filmów i gier komputerowych. Należy zatem wyeliminować z grona potencjalnych twórców gier komputerowych – występujących w dziełach filmowych: operatora kamery, scenografa, montażystę. Wspólna zarówno dla dzieł filmowych, jak i gier komputerowych jest trudność w ustaleniu, gdzie w procesie tworzenia przebiega granica między wkładem twórczym a działaniami o charakterze technicznym, pomocniczym i organizacyjnym. Trudność ta wynika z różnych możliwości interpretowania pojęcia twórczości – co jest szczególnie widoczne w przypadku wykorzystywania nowych technologii informatycznych i utworów tworzonych przy pomocy komputera.

Zwrócić należy uwagę, że w niektórych grach komputerowych występują również aktorzy, których postacie (sylwetka, twarz, ruchy ciała, mimika twarzy) są wykorzystywane w tworzeniu postaci fikcyjnych – bohaterów. Gra tych aktorów może zostać uznana za artystyczne wykonanie, zaś wykonywanym utworem może być scenariusz gry komputerowej.²⁷ Taka sama kwalifikacja może dotyczyć osób udzielających swojego głosu postaciom fikcyjnym bezpośrednio albo w ramach dubbingowania. Dla przygotowania polskojęzycznych edycji gier komputerowych – zwłaszcza gier typu cRPG – wykorzystuje się głosy popularnych aktorów.²⁸ Osoby te powinny być traktowane jako aktorzy odgrywający swoje role. Od artysty wykonawcy wymaga się wykonania utworu w sposób osobisty i indywidualny.²⁹ W przypadku osób udzielających głosów, twórczy sposób wykonania może polegać na wyrażeniu głosem (odpowiednia modulacja głosu, wybranie odpowiednich tonów itp.) nastroju i temperamentu bohatera fikcyjnego, oddaniu jego „uczucie”, odzwierciedlenia dynamicznej akcji gry. Do artystów wykonawców mogą zostać zaliczeni również wykonawcy utworów muzycznych wykorzystywanych w grach komputerowych – zarówno instrumentalisci, jak i wykonawcy.

27 Przykłady gier z wykorzystaniem postaci i głosów aktorów: „Wing Commander” – M. Hamill, J. Rhys-Davies, M. McDowell; „X-Files The Game” – D. Duchowny, G. Anderson.

28 Przykłady gier zagranicznych, w których dubbingu wykorzystano głosy polskich aktorów: „Hopkins FBI” – J. Gajos, P. Fronczewski, R. Pazura; „Baldur's Gate” – m.in. J. Kobuszewski, G. Kownacka, J. Opania.

29 T. Trafas, Charakter świadczeń artystów wykonawców a możliwości ich prawnej ochrony, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1984, z. 36, s. 65.

W doktrynie polskiej reprezentowany jest pogląd, że artyści wykonawcy – aktorzy powinni zostać włączeni w krąg współtwórców dzieła filmowego, gdyż ich rola w dziele audiowizualnym ma szczególny charakter i aktorzy naznaczają dzieło audiowizualne piętnem osobistej twórczości.³⁰ Wydaje się, iż prezentowany pogląd nie będzie miał zastosowania do tych gier komputerowych, w których dzięki technikom *motioncapture* albo *performance capture* „występują” aktorzy. Zachowania aktorów są bowiem odpowiednio modyfikowane przy wykorzystywaniu narzędzi informatycznych.

Reasumując tę część rozważań należy podkreślić, że ewentualna próba ustalenia katalogu współtwórców gier komputerowych oraz artystów wykonawców uprawnionych do żądania wynagrodzenia na podstawie art. 70 ust. 2¹ pkt 4 pr. aut. będzie tym bardziej trudna z uwagi na różnorodność gier komputerowych. Nie każda bowiem gra komputerowa jest przygotowywana w stylu filmowym. Gry typu platformówki, gry logiczne czy tekstowe, pozbawione są rozbudowanych scenariuszy, aktorów, akcji i innych elementów typowych dla dzieł audiowizualnych, np. filmów. Różnorodność rodzajów gier komputerowych prowadzi do wniosku, że nie wszystkie gry komputerowe mogą być „zaliczone” do specjalnej kategorii (subkategorii) w zbiorze utworów audiowizualnych. Problem dalej zostaje nierozwiązany – jak w katalogu utworów wymienionych w art. 1 ust. 2 pr. aut. kwalifikować te pozostałe gry komputerowe?

5. Wnioski końcowe

Postulaty uwzględnienia samodzielnego statusu gier komputerowych w prawie autorskim są jak najbardziej aktualne. Obawy zgłaszane przez część doktryny, że istniejący chaos wprowadza poczucie niepewności nie tylko producentów, ale i użytkowników gier komputerowych dodatkowo potwierdza przeprowadzona powyżej analiza skutków (w ograniczonej sferze tantiem za inserty) uznania gier komputerowych za utwory audiowizualne. Czy skutki te znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości, może zależeć wyłącznie od aktywności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Jak wynika z praktyki, organizacje te są bardzo aktywne na polu ściągania wszelkich należności.

W artykule skupiono się na jednym zagadnieniu związanym ze stosowaniem art. 70 ust. 2¹ pkt. 4 pr. aut., jednak skala problemów jest o wiele bogatsza. Przykładowo należy wymienić kwestie dozwolonego użytku osobistego oraz traktowania zagranicznych współtwórców gier komputerowych. Ograniczenia co do rozmiaru artykułu uniemożliwiają głębsze rozważanie w tym zakresie.

30 Zob. A. Wojciechowska, Autorskie prawa osobiste twórców dzieła audiowizualnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1999, z. 72, s. 95-96. Wydaje się, iż prezentowany pogląd nie będzie miał zastosowania do tych gier komputerowych, w których dzięki technikom *motioncapture* albo *performance capture* „występują” aktorzy. Zachowania aktorów są bowiem odpowiednio modyfikowane przy wykorzystywaniu narzędzi informatycznych.

THE CONSEQUENCES OF (LACK OF) CHANGES IN COPYRIGHT LAW AND THE LEGAL STATUS OF COMPUTER GAMES

Further proposals for amendments to the provisions of the Act on Copyright and Related Rights still do not include the postulates of the doctrine as to specification of the independent legal status of multimedia works – including computer games. The present situation where computer games are classified according to the needs of the entities trading in copyright contradicts the principle of clarity and certainty of law. The article presents the adverse effects (to a limited extent concerning the remuneration for the so called inserts) triggered by sub-categorizing computer games as audiovisual works. It cannot be ruled out that the copyright collective management organizations will begin vindication of dues for compensation for the reproduction of works – computer games on copies designated for own personal use directly from the publishers of computer games. The Author of the article by pointing out the possible consequences of the recognition of computer games as audiovisual works takes a position that in this regard it is also necessary to amend the provisions of copyright law.

Słowa kluczowe: prawo do wynagrodzenia, gry komputerowe, utwory audiowizualne, artystyczne wykonanie, współautorzy gier komputerowych

Keywords: remuneration for inserts, computer games, audiovisual works, artistic performance, co-authors of computer games

MODEL NABYCIA I KOMERCJALIZACJI PRAW DO WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W ŚWIETLE USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

1. Uwagi ogólne

Od wielu lat problematyka zarządzania własnością intelektualną jest wpisana w misję uczelni i stanowi jedno z nowych wyzwań, przed jakimi stoją jej władze oraz tworzący dobra niematerialne pracownicy, studenci i doktoranci.² Ten aspekt zarządzania uczelnią obejmuje różnego rodzaju działania w zakresie zabezpieczenia ochrony i komercjalizacji dóbr niematerialnych powstających w ramach procesów badawczych i dydaktycznych, jak również politykę poszanowania cudzej twórczości i przeciwdziałania naruszeniom praw autorskich.

W tym zakresie, swoboda kształtowania przez uczelnie zasad zarządzania wytworami intelektualnymi jest ograniczona ustawowymi zasadami przewidzianymi w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r.³ (dalej p.s.w.), rozbudowanymi i zmodyfikowanymi nowelizacjami z: 2011 r.⁴ oraz 2014 r.⁵

Ostatnia nowelizacja (która weszła w życie w dniu 1 października 2014 r.) wniosła do modelu zarządzania własnością intelektualną na uczelniach publicznych wiele istotnych zmian. W szczególności, wprowadziła nowy tryb wykonywania i komercjalizacji przez uczelnię publiczną⁶ praw do wyników badań naukowych i prac

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2 Szerzej: D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska, Prawne aspekty zarządzania własnością intelektualną na uczelniach. Zagadnienia wybrane, (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013, s. 399-427.

3 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572.

4 Dz.U. Nr 84, poz. 455.

5 Dz.U. z 2014 r. poz. 1198.

6 Niektóre ze znowelizowanych przepisów odnoszą się do uczelni niepublicznych. Na mocy przepisów przejściowych ustawy nowelizującej zostały zmienione: art. 94 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.).

rozwojowych tworzonych przez pracowników, uzupełniając w tym zakresie przepisy dotyczące twórczości pracowniczej, przewidziane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (dalej „pr.aut.”)⁷ oraz ustawie Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r.⁸ (dalej „p.w.p.”).

Niniejszy artykuł ma na celu omówienie najważniejszych rozwiązań dotyczących tej problematyki przewidzianych w p.s.w. z jednoczesnym zasygnalizowaniem tych kwestii, które mogą w zakresie stosowania tych przepisów rodzić problemy interpretacyjne.

2. Struktura organizacyjna oraz narzędzia prawne wspierające procesy zarządzania własnością intelektualną uczelni

Jednym z warunków prowadzenia efektywnych procesów identyfikacji, ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej tworzonej na uczelniach jest dostosowanie struktury organizacyjno-prawnej uczelni do realizacji zadań w zakresie zarządzania własnością intelektualną. Ostatnia nowelizacja wprowadziła w tym zakresie stosunkowo niewielkie zmiany pozostawiając centra transferu technologii (dalej „CTT”) oraz uczelniane spółki celowe jako podmioty dedykowane do wspierania takich procesów. Doprecyzowane natomiast zostały zadania CTT i podział kompetencji między CTT i spółkę celową.⁹ W świetle znowelizowanych przepisów pierwsze są odpowiedzialne za komercjalizację bezpośrednią,¹⁰ natomiast działania w zakresie komercjalizacji pośredniej¹¹ (lub komercjalizacji bezpośredniej w przypadku powierzenia spółce zarządzania własnością intelektualną) stanowią domenę działalności spółki celowej.¹²

O ile jednak wcześniej uczelnie miały możliwość wyboru formy prawnej dla CTT, obecnie może ono funkcjonować wyłącznie w formie jednostki ogólnouczelnianej, działającej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez odpowiednie organy uczelni. Z kolei, spółka celowa może być utworzona jedynie w formie jednoosobowej spółki kapitałowej (art. 86a p.s.w.), co oznacza, że w aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe pełnienie przez CTT roli takiej spółki. W świetle aktu-

7 Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.

8 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410.

9 Szczegółowo na ten temat: K. Gurba, M. Czarnik, Zasady współpracy między spółką celową a centrum transferu technologii, centrum transferu technologii a uczelnianym inkubatorem przedsiębiorczości, (w:) J. Ożegalska-Trybalska (red.), Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poradnik, Warszawa 2015, s. 78-79.

10 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 p.s.w. jest to „sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub *know-how* związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub *know-how*, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy”.

11 Komercjalizacją pośrednią jest obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub *know-how* związanego z tymi wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 36 p.s.w.).

12 Zgodnie z art. 86b 1 p.s.w., spółka celowa może zostać utworzona przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczelni niepublicznych.

alnego brzmienia art. 86a p.s.w. nie ma wątpliwości, że ta forma organizacyjna ma charakter fakultatywny, tzn. uczelnie w zależności od swoich potrzeb mogą – ale nie muszą wyodrębniać ze swojej struktury odrębnego podmiotu w postaci spółki celowej.

Obok rozwiązań organizacyjnych, uczelnie dysponują prawnymi narzędziami służącymi do jednolitego stosowania ustawowych zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną wewnątrz uczelni w postaci regulaminów zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz komercjalizacji, jak również – zgodnie z nowym brzmieniem art. 86c ust. 2 p.s.w. – regulaminów korzystania z infrastruktury badawczej. Ustawa wprowadza nie tylko obowiązek uchwalenia takich regulaminów przez senat uczelni publicznej (a w przypadku uczelni niepublicznej organ wskazany w statucie), ale w art. 86c p.s.w. precyzuje ich obligatoryjny zakres. W odniesieniu do uczelni publicznych został on rozszerzony o zasady i obowiązki związane z nowym trybem komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych oraz podziałem środków z komercjalizacji, jak również o nowe obowiązki pracowników i studentów.¹³

W kontekście – z jednej strony – ustawowego źródła zasad nabycia praw własności intelektualnej przewidzianych w przepisach ogólnych (pr.aut., p.w.p.) oraz ustawowych zasad komercjalizacji praw do wyników badań i prac rozwojowych (p.s.w.), z drugiej zaś strony - obowiązku implementowania tych ostatnich do wewnętrznych regulaminów, pojawia się praktyczna kwestia dotycząca związania pracowników uczelni oraz innych kategorii twórców postanowieniami regulaminów. Chodzi tu w szczególności o pytanie, czy taki regulamin powinien być indywidualnie zaakceptowany przez każdego pracownika uczelni publicznej, czy też każdy pracownik jest „automatycznie” związany jego postanowieniami, zwłaszcza tymi, z których wynikają uregulowane ustawowo prawa i obowiązki. Analogiczne pytanie dotyczy związania postanowieniami regulaminu studentów i doktorantów.

Trudność z jednoznaczną odpowiedzią na to pytanie polega na tym, że konkretny regulamin może zawierać postanowienia o zróżnicowanym charakterze, których skuteczność powinna być oceniana w sposób odmienny.

Jeżeli regulamin powtarza ustawowe przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym można argumentować, że niezależnie od tego, czy są one zaakceptowane przez pracownika jako postanowienia regulaminu czy też nie, są one wiążące zarówno dla pracownika, jak i uczelni.

13 Zakres tych obowiązkowych elementów regulaminu precyzuje art. 86 ust. 2 p.s.w., zgodnie z którym w regulaminie powinny zostać uregulowane: 1) zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem uczelni publicznej a tą uczelnią; 2) zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, studenta lub doktoranta tej uczelni informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o *know-how* związanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących uczelni publicznej części środków uzyskanych z komercjalizacji; 3) zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelnię publiczną informacji o decyzjach o komercjalizacji lub niekomercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez uczelnię publiczną przysługujących pracownikowi części środków uzyskanych z komercjalizacji.

Niezależnie od powyższego, jako podstawę związania zarówno pracowników, jak i studentów i doktorantów pozaustawowymi zasadami regulaminowymi – niezależnie od ich akceptacji – można wskazywać art. 65 p.s.w. Zgodnie z tym przepisem, wewnętrzny regulamin wydany w formie uchwały podjętej w zakresie kompetencji stanowiących przez senat uczelni publicznej – jest wiążący dla jej pracowników, studentów i doktorantów.¹⁴ Jak się wydaje, sama uchwała senatu nie może być jednak źródłem modyfikacji tych zasad ustawowych, które choć przewidują taką możliwość, narzucają obligatoryjną formę, w jakiej modyfikacja taka może być dokonana. Dotyczy to w szczególności przepisów art. 12 i 14 pr. aut. oraz art. 11 ust. 3 p.w.p., z których wynika, że możliwość odmiennego niż przewidziane w ustawie uregulowania kwestii nabycia praw może nastąpić w oparciu o umowę o pracę, co przemawia za przyjęciem rozwiązania polegającego na inkorporowaniu regulaminu uczelnianego lub przynajmniej niektórych jego postanowień do umów o pracę.

Także inne kategorie twórców, w tym studenci i doktoranci powinni znać i zaakceptować treść regulaminu po to, aby mógł on być przez nich respektowany, przy czym sama akceptacja regulaminu nie jest wystarczająca dla skutecznego związania postanowieniami, które modyfikują przepisy ustaw ogólnych określające zasady nabycia praw własności intelektualnej przez tę kategorię twórców.¹⁵

3. Tryb nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz *know-how* związanego z tymi wynikami

Najważniejszym aspektem nowelizacji p.s.w. z 2014 r. w zakresie zarządzania własnością na uczelniach jest ustawowe uregulowanie trybu nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz *know-how* związanego z tymi wynikami, uzyskanych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Nowe zasady określa art. 86d p.s.w., który znajduje zastosowanie wyłącznie do twórców będących pracownikami uczelni publicznej (ograniczenie podmiotowe) oraz wyłącznie do tych przedmiotów ochrony prawami własności przemysłowej, które stanowią wyniki „badań naukowych i prac rozwojowych oraz *know-how* związanego z tymi wynikami” (ograniczenie przedmiotowe). Choć jak się wydaje założeniem ustawodawcy było ograniczenie zastosowania nowego trybu do mających potencjał komercjalizacyjny przedmiotów praw własności przemysłowej objętych ustawową definicją „wyników badań naukowych” (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego, wyhodowanych lub odkrytych i wyprowadzonych odmian roślin), w świetle

14 Przepis ten stosuje się odpowiednio do uczelni niepublicznych.

15 Zob: J. Chlebny, Prawa i obowiązki uczelni, pracowników, studentów oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej, (w:) J. Ożegalska-Trybalska (red.), Regulaminy..., *op. cit.*, s. 31-32.

literalnej definicji „prac rozwojowych”¹⁶ nie można wykluczyć *ex lege* możliwości zastosowania go także do przedmiotów praw autorskich, o ile w konkretnym przypadku będą one stanowiły wynik takich prac.¹⁷

Należy zaznaczyć, że dalsze ograniczenia przedmiotowe stosowania ustawowego trybu nabycia i komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych wynikają z art. 86e ust. 4 p.s.w. Zawiera on wyłączenia w odniesieniu do wyników stanowiących rezultat badań lub prac zleconych i finansowanych (współfinansowanych) na podstawie umowy przewidującej zobowiązanie do przeniesienia praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niż strona umowy, jak również prac z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania takimi wynikami.¹⁸

Istotą modelu przewidzianego w p.s.w. jest wprowadzenie ustawowego, 3-miesięcznego terminu, w którym uczelnia – po uzyskaniu od pracownika informacji o wynikach badań lub prac rozwojowych – powinna podjąć decyzję o komercjalizacji lub niekomercjalizacji. W razie podjęcia decyzji o braku zainteresowania komercjalizacją lub po bezskutecznym upływie tego terminu jest ona zobowiązana do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej umowy,¹⁹ a w przypadku jej przyjęcia – przeniesienia na niego tych praw za ustawowo określoną kwotę w wysokości nieprzekraczającej 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

Należy podkreślić, że przewidziane w art. 86d p.s.w. rozwiązanie nie modyfikuje ogólnych zasad nabycia praw wynikających z przepisów pr. aut. czy p.w.p., a jedynie wprowadza ustawowe, czasowe ograniczenie praw uczelni jako pracodawcy w stosunku do pewnej kategorii wytworów intelektualnych tworzonych na uczelniach, tj. wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz *know-how* związanego z tymi wynikami uzyskanych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.²⁰ Podjęcie przez uczelnię pu-

16 Wobec braku odmiennej definicji, w tym zakresie należy posłużyć się definicją prac rozwojowych zawartą w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), zgodnie z którą pracami rozwojowymi jest „nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług”.

17 Inaczej M. Salomonowicz, który przyjmuje, że art. 86 d p.s.w. nie wskazuje na utwory i prawa majątkowe – zob: Prawa do wyników badań, ich komercjalizacja oraz tzw. uwłaszczenie naukowców w prawie o szkolnictwie wyższym, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 22, s. 1175.

18 Dotyczyć to będzie w szczególności projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki.

19 Choć w przepisach brak jest wskazówek co do rozumienia określenia „umowa bezwarunkowa”, należy przyjąć, że chodzi tutaj o taką umowę, która nie nakłada na pracownika warunków w rozumieniu art. 86 k.c. i/lub obowiązków, które z jednej strony mogłyby w praktyce „sparaliżować” wykonanie takiej umowy i skuteczne nabycie praw do wyników przez pracownika, z drugiej zaś strony z uwagi na zobowiązania nałożone na niego umową mogłyby go zniechęcić do jej podpisania.

20 W sposób istotny różni się on od modelu pierwotnie zaproponowanego w rządowym projekcie ustawy nowelizującej (druk sejmowy 2085 z dnia 17 lipca 2014 r.), który zakładał przyznanie twórcom tworzącym na uczelniach

bliczną decyzji o komercjalizacji w trybie 86d p.s.w. ma ten skutek, że nieskuteczne stają się ewentualne roszczenia pracownika o przeniesienie na niego praw do wyników badań przez uczelnię, która pozostaje w takiej sytuacji pierwotnie uprawniona z tytułu praw własności intelektualnej do wyników badań i prac rozwojowych. Decyzja uczelni ma zatem kluczowe znaczenie dla „potwierdzenia” praw do twórczości pracowniczej oraz pełnej swobody uczelni w zakresie dokonywania czynności prawnych obejmujących prawa do wyników badań.²¹ Nie można natomiast przypisywać decyzji o komercjalizacji charakteru prawnokształującego w tym sensie, że stanowi ona źródło praw przysługujących uczelni. Nabycie praw przez uczelnię jako pracodawcę następuje bowiem *ex lege* w oparciu o przepisy regulujące zasady nabycia praw własności intelektualnej. Podjęcie decyzji o komercjalizacji lub bezskuteczny wpływ terminu na jej podjęcie nie powoduje „utrąty” praw, a tylko aktywizuje obowiązek złożenia przez uczelnię pracownikowi oferty nabycia praw zgodnie z art. 86e ust. 2 p.s.w.²² Warto zaznaczyć, że decyzja taka nie ma charakteru decyzji administracyjnej, a co za tym idzie pracownikowi nie przysługuje od niej odwołanie do organów administracji.

Implementowane do p.s.w. rozwiązanie ma na celu „zdyscyplinowanie” uczelni w zakresie podejmowania decyzji o komercjalizacji z założeniem, że jeśli uczelnia nie jest nią zainteresowana, kompetencje w tym zakresie – jako nabywca praw do wyników badań – może przejąć twórca. Należy jednak zauważyć, że stworzenie i realizowanie na uczelni efektywnych procedur w tym zakresie stanowi duże wyzwanie. Ustawowy okres trzech miesięcy może być w praktyce za krótki, aby w sposób efektywny i wiarygodny zweryfikować potencjał komercjalizacyjny i opcje komercjalizacji i na tej podstawie podjąć decyzję w sprawie komercjalizacji. Stąd rekomendowane jest stworzenie wewnętrznych procedur podejmowania decyzji, precyzujących przebieg procedury podejmowania decyzji, podmioty zaangażowane w ten proces oraz zakres informacji, które zobowiązany jest notyfikować pracownik (np. w postaci stosowanych postanowień regulaminowych albo formularza notyfikacji, stanowiącego załącznik do takiego regulaminu). W tym kontekście zasadne jest przyjęcie, że bieg terminu na podjęcie decyzji o komercjalizacji rozpoczyna się od momentu „skutecznego zgłoszenia” przez pracownika informacji o stworzeniu wyników, w celu uniknięcia sytuacji w których dokonuje on co prawda notyfikacji, ale

publicznych (pracownikom, doktorantom, studentom) prawa własności intelektualnej do wyników ich twórczości, uczelni jako pracodawcy przyznając prawo pierwokupu lub prawo pierwszeństwa nabycia takich praw. Z tego powodu proponowane zmiany określono mianem „uwłaszczenia pracowników uczelni”, które to sformułowanie jest nieadekwatne w stosunku do rozwiązań przyjętych w uchwalonej nowelizacji.

21 Przyjęte rozwiązanie przypomina stosowany w niektórych krajach (np. w norweskiej ustawie o wynalazkach pracowniczych z 1970 r.), reżim nabycia praw do własności pracowniczej (tzw. *claiming the right regime*), polegający na tym, że pracodawca nabywa prawa do wynalazku stworzonego w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych, jeżeli w ciągu pewnego okresu czasu (zwykle od 3 do 6 miesięcy) od uzyskania od pracownika informacji o stworzeniu wynalazku rozpocznie wykonywanie praw do wynalazku. Pracownikowi należy się wynagrodzenie, chyba że wartość rynkowa wynalazku jest niewielka.

22 Por.: M. Salomonowicz, który wskazuje, że „konsekwencją podjęcia decyzji o komercjalizacji jest to, że publicznej szkole wyższej będą przysługiwać prawa do wyników badań”, (w:) *Prawa do wyników badań...*, *op. cit.*, s. 1176.

przekazane informacje są niekompletne i nie dają podstaw do podjęcia na ich podstawie stosownej decyzji przez uczelnię.

Formalnie, stosowanie wyżej przedstawionego ustawowego trybu jest obligatoryjnym elementem procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych stworzonych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych. Przepisy p.s.w. przewidują jednak jeszcze jedną możliwość, a mianowicie uregulowanie między uczelnią i pracownikiem kwestii nabycia praw i trybu komercjalizacji takich wyników na drodze umownej (art. 86i p.w.p.). Zakres zastosowania tego przepisu nie jest jednak jasny.

Z jednej strony, odwołanie do „odmiennego od ustawowego uregulowania na drodze umowy „praw do wyników lub sposobu i trybu komercjalizacji tych wyników”, powinno – jak się wydaje – stwarzać możliwość swobodnego regulowania przez strony wszystkich aspektów z komercjalizacją wyników badań, w tym kwestii terminów, obowiązków stron, podziału środków z komercjalizacji. Z drugiej strony, zgodnie z interpretacją przepisów art. 86 p.s.w. nie obejmuje on możliwości umownej modyfikacji ustawowych progów procentowych i zasad wypłaty wynagrodzenia. W zakresie, w jakim na drodze umownej zasady dotyczące wynagrodzenia pracownika mogłyby być zmodyfikowane na jego korzyść, interpretacja taka wydaje się nieuzasadniona.

4. Ustawowe zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

Nowym rozwiązaniem, wprowadzonym nowelizacją p.s.w. z 2014 r. jest uregulowanie minimalnego udziału procentowego pracownika (zespołu badawczego składającego się z pracowników) w środkach uzyskanych z komercjalizacji wyników badań lub prac rozwojowych dokonanej przez uczelnię oraz wskazanie ustawowego progu procentowego partycypowania uczelni w zyskach z komercjalizacji uzyskanych przez pracownika.

Zgodnie z art. 86f p.s.w., w przypadku dokonanej przez uczelnię publiczną komercjalizacji, pracownikowi przysługuje nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych przez uczelnię z komercjalizacji bezpośredniej lub spółkę celową w następstwie komercjalizacji pośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową. Jeśli środki zostaną uzyskane przez spółkę celową w następstwie komercjalizacji pośredniej, pracownikowi – twórcy ustawa gwarantuje nie mniej niż 50% ich wartości,²³ obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę

23 Chodzi tu przy tym o nie mniej niż 50% korzyści obliczonych proporcjonalnie do części, do której uprawniony jest pracownik, a nie 50% od całości.

celową. Zgodnie z definicją ustawową, „koszty związane bezpośrednio w komercjalizacją”, obejmują koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych, natomiast nie obejmują kosztów poniesionych przed podjęciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi z tytułu przeniesienia praw do wyników badań.²⁴

Ciekawym rozwiązaniem przewidzianym w przepisach p.s.w., niespotykanym na gruncie ustaw ogólnych, jest zagwarantowanie uczelni publicznej jako zbywcy praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych ustawowego prawa do partycypowania w korzyściach z komercjalizacji dokonanej przez pracownika w wysokości 25% wartości takich środków, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, poniesionych przez pracownika. Wskazane wyżej prawa pracownika i uczelni do partycypowania w korzyściach z komercjalizacji trwają przez okres 5 lat od dnia uzyskania pierwszych korzyści z komercjalizacji.

Na tle interpretacji i stosowania wskazanych ustawowych zasad dotyczących podziału środków z komercjalizacji nasuwają się następujące pytania i problemy.

Po pierwsze, rozstrzygnięcia wymaga kwestia relacji art. 86f oraz art. 22 ust. 1 p.w.p., regulującego kwestię wynagrodzenia twórcy z tytułu korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego oraz wzoru przemysłowego. W tym zakresie należy przyjąć, że przepis przewidziany w p.s.w. jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisów ogólnych (pr.aut. oraz p.w.p.), a co za tym idzie w zakresie kalkulacji wynagrodzenia należnego pracownikowi uczelni publicznej z tytułu komercjalizacji tych wytworów jako wyników badań naukowych i prac badawczych wyłącza stosowanie ogólnych zasad.²⁵

Po drugie, pojawia się pytanie, czy przewidziane w p.s.w. przepisy dotyczące zasad podziału środków, ich procentowej wysokości, zasad kalkulacji oraz okresu trwania praw do partycypowania w korzyściach mogą być zmodyfikowane w oparciu o art. 86h p.s.w. przewidujący możliwość umownego regulowania kwestii nabycia i trybu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych. Z jednej strony, zgodnie z interpretacją MNiSW, nawet w przypadku odmiennego, umownego uregulowania trybu komercjalizacji, strony związane są ustawowymi zasadami podziału korzyści określonymi w art.86f p.s.w., gdyż jako przepis bezwzględnie obowiązujący nie może być zmieniony w drodze umowy.²⁶ Z drugiej strony, można argumen-

24 Zgodnie z art. 86g p.s.w., gdy komercjalizacja dotyczy wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych stworzonych przez pracowników wchodzących w skład zespołu badawczego, ustawowe zasady określają wysokość łącznego wynagrodzenia oraz udziału w tych środkach, przysługujących uczelni publicznej od pracowników wchodzących w skład zespołu badawczego.

25 Tak: stanowisko MNiSW z dnia 27 listopada 2014 r. nr DIR.ZSA.555.67.2014 (niepub.), a także: A. Szewc, R. Zawadzka, Zasady wynagradzania twórców-pracowników oraz podziału środków uzyskanych z komercjalizacji, (w:) J. Ożegalska-Trybalska, Regulaminy..., *op. cit.*, s. 57.

26 Stanowisko MNiSW z dnia 27 listopada 2014 r. nr DIR.ZSA.555.67.2014 (niepub.).

tować, że strony umowy korzystając z tej podstawy prawnej oraz zasady swobody zawierania umów powinny mieć pozostawioną możliwość decydowania, na jakich zasadach finansowych chcą komercjalizować prawa do wyników badań i prac rozwojowych, w tym dowolnie regulować m.in. kwestie podziału korzyści proporcjonalnie do ich obowiązków i obciążeń umownych związanych z uzyskaniem ochrony, prowadzeniem procesów komercjalizacji itp.

Warto zauważyć, że żaden przepis dyspozytywny przewidziany w pr.aut. czy p.w.p., umożliwiający stronom odmienne od ustawowego regulowanie kwestii nabycia i zarządzania prawami, nie wprowadza podobnych ograniczeń w zakresie wynagrodzenia czy zasad podziału środków z tytułu korzystania z praw własności intelektualnej. Przeciwnie, jak się wydaje ideą tych przepisów (w szczególności adekwatnego tu art. 22 p.w.p.) jest przyznanie prymatu swobodzie regulowania tego typu kwestii przez strony umowy, w celu uelastycznienia procesów komercjalizacji.²⁷ Swoboda ta powinna dotyczyć także ustalenia okresu, w jakim przysługuje prawo do wynagrodzenia (art. 22 ust. 3 p.w.p.).

Przy założeniu, że wskazany w art. 86f ust. 5 p.s.w. 5-letni okres stanowi maksymalny okres, w trakcie którego pracownik może skutecznie domagać się wypłaty należnej mu części środków z komercjalizacji oraz, że termin ten nie może być zmodyfikowany w umowie zawartej w trybie art. 86h p.s.w., może okazać się, że ustawowa regulacja nie zabezpiecza w sposób efektywny dochodów pracownika z komercjalizacji.²⁸ Jak się słusznie zwraca uwagę, w praktyce okres ten będzie często za krótki z punktu widzenia uzyskania środków z komercjalizacji. Najwyższe dochody z komercjalizacji są generowane na długo po uzyskaniu pierwszych korzyści z komercjalizacji (np. zabezpieczonej przy podpisaniu umowy opłaty ryczałtowej przewidzianej obok opłat okresowych).

5. Prawa i obowiązki pracowników, doktorantów i studentów związane z komercjalizacją

Niezbędnym uzupełnieniem regulacji określających ustawowy tryb nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań i prac rozwojowych jest wzmocnienie roli twórcy-pracownika poprzez uregulowanie praw i obowiązków związanych z ochroną i efektywną komercjalizacją, które odpowiadałyby potrzebom i specyfice tych procesów.

Do najważniejszych, ustawowych obowiązków nałożonych na pracownika należy zgłaszanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz *know-how*

27 Por: J. Czarniecki, Nowe zasady komercjalizacji badań naukowych, „Biuletyn Nowe technologie. Prace Badawcze, Wardyńscy i Wspólnicy”, luty 2015, dostępny pod adresem: http://www.wardyński.com.pl/biuletyn_nowych_technologii/2015-02/B01_PL_Komercjalizacja.pdf (data dostępu: 22.05.2015 r.).

28 Por: M. Salomonowicz, Prawa do wyników badań..., *op. cit.*, s. 78. Jak wskazuje autor, ograniczenie to nie ma charakteru pracowniczego.

związanego z tymi wynikami, a także przekazywanie uczelni publicznej wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji.

Zakres tego obowiązku jest niewątpliwie szeroki, ale uzasadnieniem takiego jego ujęcia jest potrzeba dostępu uczelni do objętych obowiązkiem dóbr, informacji, doświadczeń w celu zagwarantowania możliwości sprawnego prowadzenia procesów komercjalizacyjnych. Do pozostałych ustawowych obowiązków należą: obowiązek zachowania wyników badań w poufności, powstrzymania się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników oraz współdziałania w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych. O ile dwa z pierwszych wymienionych obowiązków wydają się ze sobą logicznie powiązane, to wątpliwości budzić może połączenie zakazu podejmowania działań zmierzających do komercjalizacji z nakazem podejmowania niezbędnych aktywności w procesach komercjalizacyjnych. Choć jakby się mogło wydawać obowiązki te się logicznie wykluczają, faktycznie nie będzie między nimi sprzeczności tak daleko jak przyjmiemy, że w praktyce ich realizacja odbywać się może na innych etapach zarządzania wynikami i komercjalizacji wyników badań. Niewątpliwie, po notyfikacji badań, a przed podjęciem decyzji o komercjalizacji pracownik powinien powstrzymać się od podejmowanych na własną rękę działań komercjalizacyjnych, choćby z tego powodu, że nie jest uprawniony do wyników badań, a swymi działaniami mógłby zaszkodzić zabezpieczeniu ich ochrony przez uczelnię jako podmiot uprawniony. Natomiast na kolejnych etapach komercjalizacji (np. wdrażania wyników) powinien współdziałać z uczelnią w celu efektywnej komercjalizacji i to bez względu na to, do kogo ostatecznie należą prawa do wyników. W każdym przypadku, od wsparcia ze strony pracownika jako twórcy często zależeć będzie bowiem sukces komercjalizacji i dochody z tego tytułu, w których zagwarantowany udział ma tenże pracownik.

Pewne wątpliwości związane z realizacją wskazanych wyżej obowiązków pracownika uczelni publicznej mogą pojawić się w odniesieniu do tego, jak długo jest on nimi związany. Z jednej strony wydaje się, że jako obowiązki pracownicze powinny wygasnąć z momentem ustania stosunku pracy. Do takiego wniosku, przynajmniej w stosunku do niektórych z obowiązków, prowadzi także wykładnia celowościowa. Przykładowo, po tym jak pracownik nie jest już związany z uczelnią stosunkiem pracy, nieuzasadnione wydaje się egzekwowanie obowiązku w postaci współdziałania np. w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych. Nałożenie takiego ustawowego obowiązku mogłoby być uznane za dyskryminujące w stosunku do innych twórców wytworów pracowniczych, którzy nie są zobowiązani do „wspierania procesów komercjalizacyjnych” byłego pracodawcy.

Także obowiązek zachowania wyników badań w poufności wydaje się być ograniczony czasowo np. momentem publikacji zgłoszenia patentowego, którego

elementem są takie wyniki. Nie ma racjonalnego powodu, żeby pracownik był zobowiązany do zachowania w poufności wyników, które i tak są publicznie dostępne w postaci opublikowanego opisu patentowego. Jeżeli uczelnia pozostaje podmiotem uprawnionym z tytułu praw do wyników badań i zabezpiecza ich ochronę, oczywisty wydaje się obowiązek pracownika, tak zresztą jak każdej osoby trzeciej, do powstrzymywania się od działań związanych z bezprawnym korzystaniem z takich wyników, np. w ramach samodzielnie prowadzonych przez pracownika aktywności komercjalizacyjnych.

Obok ustawowych obowiązków, przypomnieć należy o wskazanych już wcześniej uprawnieniach pracownika wynikających z przepisów p.s.w. Należą do nich: prawo nabycia od uczelni praw do wyników badań w przypadku podjęcia decyzji o niekomercjalizacji lub niepodjęcia decyzji przez uczelnię w ustawowym terminie, za kwotę nieprzekraczającą ustawowo określonego pułapu, prawo do wynagrodzenia z tytułu uzyskania środków z komercjalizacji w wysokości nie niższej niż określonej w przepisach p.w.p.

Choć znowelizowane przepisy p.s.w. dotyczą zasadniczo pracowników uczelni publicznych, niektóre z nich odnoszą się także do studentów i doktorantów.²⁹ W świetle art. 86c ust. 2 pkt. 2 p.s.w. na tę kategorię twórców nałożony został jedynie obowiązek przekazywania uczelni publicznej informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz o *know-how* związanym z tymi wynikami, przy czym zasady i tryb realizacji tego obowiązku powinna indywidualnie określić uczelnia publiczna w swoim regulaminie.

Realizacja tego obowiązku nie ma jednak żadnego wpływu na prawa studentów i doktorantów do ich twórczości. W założeniu ustawodawcy ma on umożliwić uczelni monitorowanie takich wyników po to, aby w przypadku zainteresowania komercjalizacją mogła ona podjąć negocjacje ze studentem lub doktorantem zmierzające do nabycia praw do takich wyników na podstawie odrębnych umów.³⁰

6. Wnioski końcowe

W związku z wprowadzeniem nowego modelu nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, uczelnie publiczne stanęły przed trudnym zadaniem przystosowania swoich regulaminów oraz wewnętrznych procedur w celu realizacji ustawowych obowiązków w zakresie zarządzania własnością intelektualną. Krótki czas obowiązywania nowych przepisów nie pozwala na formu-

29 Por: M. Salomonowicz, Prawa do wyników badań..., *op.cit.*, s. 1175. Autor co prawda wskazuje, że zakres podmiotowy nowych przepisów ogranicza się wyłącznie do pracowników uczelni publicznej, ale w kontekście zasad nabycia praw do wyników badań, co tłumaczyłoby tak określony krąg adresatów znowelizowanych przepisów p.s.w.

30 Tak: stanowisko MNiSW z dnia 27 listopada 2014 r. nr DIR.ZSA.555.67.2014 (niepub.).

łowanie wniosków co do ich wpływu na zwiększenie działalności twórczej na uczelniach i efektywności prowadzonych przez nie procesów komercjalizacyjnych.

Próbując na tym etapie ocenić nowy model można zauważyć, że w założeniu jest on o tyle korzystny, iż z jednej strony obliguje pracowników do zgłaszania stworzonych przez siebie rozwiązań, z drugiej strony dyscyplinuje uczelnie do zainteresowania się możliwością ich komercjalizacji w określonym terminie, pod rygorem „utrąty” praw do takich rozwiązań. W praktyce, stosowanie nowych przepisów może być jednak trudne, zwłaszcza w zakresie terminowego podejmowania przez uczelnie decyzji o komercjalizacji, a także stosowania trybu ustawowego w sytuacjach, gdy wyniki badań naukowych i prac rozwojowych stanowią rezultat pracy zespołu badawczego, w którego skład wchodzi twórcy o różnym statusie z punktu widzenia stosowania przepisów p.s.w. (pracownicy, doktoranci, studenci, podmioty z zewnątrz), a prace prowadzące do ich uzyskania są finansowane z różnych źródeł.

W tym zakresie istotne jest, aby już na początku obowiązywania nowych przepisów, ich interpretacja dokonywana była w sposób odpowiadający założeniom przyświecającym zmianom p.s.w. Dotyczy to w szczególności właściwego interpretowania art. 86h p.s.w., gwarantującego możliwość odbiegającego od wymogów ustawowych, swobodnego uregulowania w umowie między uczelnią i pracownikiem trybu i zasad komercjalizacji, odpowiadającego specyfice wyników, warunków, w jakich zostały uzyskane oraz potrzebom stron.

**MODEL ACQUISITION AND COMMERCIALIZATION
OF THE RESULTS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
IN THE LIGHT OF THE LAW ON HIGHER EDUCATION**

The article is focused on the most important rules establishing a statutory model for commercialisation of R&D results, in the light of the 2014 amendments to the Law on Higher Education. It consists of an analysis focused on, among others: statutory tools supporting IP management at universities, statutory rules of obtaining rights to R&D results and rules for sharing benefits from commercialisation. The article also mentions possible problems with interpretation of particular statutory provisions as well as provides answers to some questions, which may arise in practice.

Słowa kluczowe: zarządzanie własnością intelektualną na uczelniach, uczelniane regulaminy zarządzania własnością intelektualną, prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, komercjalizacja badań naukowych i prac rozwojowych, nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym

Keywords: Management of IP at universities, IP regulations at universities, IP rights to R&D results, R&D commercialization, amendment of the Law on Higher Education

TRANSFER WYNIKÓW PRACOWNICZEJ TWÓRCZOŚCI INTELKTUALNEJ Z UCZELNI DO GOSPODARKI W NOWELIZACJI USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

1. Uwagi ogólne

W XXI wieku jesteśmy świadkami zmieniającej się roli uczelni w społeczeństwie. Polskie szkoły wyższe, dotychczas funkcjonujące w oparciu o model humboldtowski, w którym najważniejszą misją uniwersytetu jest prowadzenie badań i dydaktyki, stają przed wyzwaniem dostosowania się do realiów gospodarki opartej na wiedzy. Nowym określeniem charakteryzującym działalność uniwersytetu staje się przymiotnik „przedsiębiorczy”. Uczelnie wprowadzają do swojej misji podejście biznesowe, w zarządzaniu posiadanymi zasobami, w tym własnością intelektualną, kierują się kryteriami rynkowymi. Ich celem staje się skomercjalizowanie wyników badań naukowych, wdrożenie wiedzy do działalności gospodarczej. Zmiany zachodzące w systemie nauki i szkolnictwa wyższego nie pozostają bez wpływu na unormowania prawne. Kluczową regulację we wskazanym zakresie zawiera obecnie ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,² w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.³

2. Komerccjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym

Jednym z 4 głównych założeń ostatniej zmiany ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym stało się jej doprecyzowanie w oparciu o doświadczenia z wdrażania no-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

2 Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn zm., dalej jako: pr.sz.w.

3 Dz.U. z 2014 r. poz.1198, dalej jako: nowelizacja z dnia 11 lipca 2014 r.

welizacji przeprowadzonej w 2011 r.⁴ W projekcie założeń ustawy nie przedstawiono jednak całościowej, spójnej wizji kształtowania modelu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (dalej jako: wyniki B+R). Autorzy w uzasadnieniu ograniczyli się wyłącznie do uwagi, iż jedną z bolączek polskiej gospodarki jest niezadowalający poziom wykorzystywania w praktyce przez przedsiębiorstwa wyników B+R, czego skutkiem jest niska innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Ocenili, że projektowana ustawa, poprzez zagwarantowanie naukowcom praw własności intelektualnej, wprowadzi znaczący impuls do aktywnych działań w zakresie komercjalizacji wyników prowadzonych przez nich badań.⁵

Brak strategii miał znaczny wpływ na dalszy przebieg procesu legislacyjnego. Prace nad nowelizacją były niezmiernie dynamiczne. W kolejnych projektach prezentowano bez uzasadnienia zasadniczo różniące się koncepcje. Najbardziej wyrazistym przykładem zmienności założeń była debata, która dotyczyła tzw. „uwłaszczenia naukowców”. W dniu 15 marca 2013 r. w projekcie założeń projektu ustawy MNiSW po raz pierwszy przedstawiło zmianę systemową polegającą na zagwarantowaniu pracownikom uczelni praw do tworzonych przez nich dóbr własności intelektualnej i zapewnieniu szkołom wyższymi udziału w dochodach z tytułu komercjalizacji wyników B+R.⁶ Propozycje właściwych unormowań prawnych zawarto w projekcie z dnia 16 lipca 2013 r.⁷ Spotkał się on z powszechną krytyką.⁸ A. Szewc ocenił jednoznacznie, że autorzy projektu dokonują wyłączenia ochrony własności intelektualnej w obszarze nauki spod ogólnych zasad prawa własności intelektualnej, tym samym cofają nasz system prawny o ponad 100 lat.⁹ Pomimo licznych negatywnych stanowisk doktryny oraz przedstawicieli środowiska nauki koncepcja uwłaszczenia naukowców została utrzymana w kolejnym projekcie z dnia 23 października 2013 r.,¹⁰ a następnie – po doprecyzowaniu – zawarta w projekcie

4 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 stycznia 2014 r., Druk nr 2085 <http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentId=32CE96E4B-B128ADCC1257C6E00341EAB5>, dalej jako: Projekt rządowy z dnia 17 stycznia 2014 r.

5 Projekt rządowy z dnia 17 stycznia 2014 r., s. 3.

6 Pkt 2.4. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 marca 2013 r., <http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170167/170171/170172/dokument14159.pdf> (data dostępu: 30.04.2015 r.), s. 15.

7 Art. 1 pkt 52 Projektu z dnia 16 lipca 2013 r. Ustawa z dnia o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, <http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170167/170171/170172/dokument79857.pdf> (data dostępu: 30.04.2015 r.).

8 S. Sołtyśński, Przyczynek do dyskusji o naprawie poziomu innowacyjności, Kwartalnik „Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej” 2013, nr 5, s. 39; Stowarzyszenie 500 Innovators, Ocena skutków art. 1 pkt 52), art. 7 pkt 4) oraz art. 8 pkt 4 projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, <http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170167/170171/170174/dokument90101.pdf> (data dostępu: 30.04.2015 r.), s. 17; Stanowisko KRASP z dnia 20 sierpnia 2013 r. zawierające uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 16 lipca 2013 r., http://www.krasp.org.pl/pl/uchwaly_opinie_komentarze/uchwaly_opinie_komentarze (data dostępu: 30.04.2015 r.), s. 10.

9 A. Szewc, Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, dokument z dnia 24 lipca 2013 r., http://www.krasp.org.pl/pl/uchwaly_opinie_komentarze/uchwaly_opinie_komentarze (data dostępu: 30.04.2015 r.).

10 art. 1 pkt 58 Projektu z dnia 23 października 2013 r. Ustawa z dnia o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_10/c4f5656fdddb93e9360e98fe0ad427a4.pdf (data dostępu: 30.04.2015 r.).

rządowym z dnia 17 stycznia 2014 r. Dopiero w toku prac legislacyjnych w Sejmie odstąpiono od koncepcji przekazania praw własności intelektualnej pracownikom uczelni. W dniu 28 maja 2014 r. po pierwszym czytaniu Podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego zaproponowała wprowadzenie do tekstu ustawy pięciu przepisów – art. 86d-86h, które nie zakładały pełnego uwłaszczenia naukowców, jak również nie przyznawały uczelniom publicznym prawa pierwokupu lub pierwszeństwa w nabyciu praw własności intelektualnej.¹¹ Pomimo tak zasadniczych zmian, nowe zapisy legislacyjne nie zostały opatrzone komentarzem. Po niespełna dwóch miesiącach, 11 lipca 2014 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy weszły w życie z dniem 1 października 2014 r.

Należy podkreślić, że pomimo swojej doniosłości unormowania dotyczące budowania polskiego modelu transferu wyników B+R z uczelni do gospodarki wciąż nie spotkały się z pogłębionym komentarzem doktryny prawa. Nie były również przedmiotem rozstrzygnięć judykatury. Niezależnie jednak kształtować zaczęła się praktyka stosowania przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W efekcie w coraz większym stopniu zauważalny staje się podział na uczelnie odnoszące sukcesy w zakresie komercjalizacji wyników B+R oraz na szkoły wyższe, które wciąż nie mają doświadczenia, a nawet wypracowanych procedur we wskazanym zakresie. Rozważenia wymaga więc, czy znowelizowane przepisy art. 86-86i p.s.w. zdołają zmienić istniejący stan rzeczy.

3. Definicja komercjalizacji wyników B+R

W wyniku zmian wprowadzonych przez nowelizację z dnia 11 lipca 2014 r. do słowniczka ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzono definicje pojęć „komercjalizacja bezpośrednia” i „pośrednia”. Komercjalizacja bezpośrednia oznacza sprzedaż wyników B+R lub *know-how* związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub *know-how*, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy (art. 2 pkt 35 p.s.w.). Przez komercjalizację pośrednią należy natomiast rozumieć obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników B+R lub *know-how* związanego z tymi wynikami (art. 2 pkt 36 p.s.w.). W *definiowaniu* obu pojęć pojawia się odniesienie do „badań naukowych” i „prac rozwojowych”, ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawiera ich definicji legalnych. Powinny być więc rozumiane zgodnie z regulacją art. 2 pkt 3-4 u.z.f.n.¹² Należy przy tym zaznaczyć, że z dniem 25 maja 2015 r. wejdzie w życie nowe brzmienie wska-

11 Art.1 pkt 58 Projektu z dnia 28 maja 2014 r. – sprawozdanie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego o rządowym projekcie Ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, <http://www.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult> (data dostępu: 30.04.2015 r.).

12 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1620).

zanych przepisów, zarówno w przypadku badań naukowych, jak i prac rozwojowych zawierające odniesienie do potencjału komercyjnego wyników B+R.¹³

4. Regulaminy zarządzania prawami własności intelektualnej

Podstawę kształtowania wewnętrznej polityki szkoły wyższej w zakresie komercjalizacji wyników B+R stanowią regulaminy zarządzania własnością intelektualną. Ich uchwalenie należy obecnie do obowiązków uczelni. Prawodawca poszerzył zakres przedmiotowy tego rodzaju regulacji, jednocześnie wprowadził rozróżnienie dotyczące obligatoryjnej treści regulaminów obowiązujących w uczelniach publicznych i prywatnych. Zgodnie z art. 86c ust. 1 pkt 1 p.s.w. regulamin powinien zawierać postanowienia dotyczące w szczególności:

- praw i obowiązków uczelni, pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej;
- zasad wynagradzania twórców;
- zasad i procedur komercjalizacji;
- zasad korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych.

Ponadto, uczelnie publiczne w regulaminie powinny określić zasady:

- podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym pracownikiem a uczelnią;
- zasady i tryb przekazywania uczelni przez pracownika, studenta lub doktora tej uczelni informacji: o wynikach B+R oraz o *know-how*, związanym z tymi wynikami, o uzyskanych przez pracownika środkach z komercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przysługujących uczelni części środków uzyskanych z komercjalizacji;
- zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelnię informacji o decyzjach w sprawie komercjalizacji lub niekomercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez uczelnię przysługujących pracownikowi części środków uzyskanych z komercjalizacji.

Na mocy art. 46 pkt 1 nowelizacji z dnia 11 lipca 2014 r. uczelnie zostały zobowiązane dostosować treść regulaminów do nowych wymogów do końca marca 2015 r. Pomimo że ustawodawca na wprowadzenie do regulaminów zagadnień wynikających z art. 86c p.s.w. przewidział półroczny termin, to na większości uczelni były one uchwalane dopiero w ostatnim momencie. Jednymi z pierwszych, które znowelizowały obowiązujące regulaminy były: Uniwersytet Medycznym w Lubli-

¹³ Por. art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 249).

nie (17 grudnia 2014 r.),¹⁴ czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (30 stycznia 2015 r.).¹⁵ W większości szkoły wyższe czekały jednak na wytyczne, których opracowanie uprzednio zapowiadało MNiSW oraz UPRP. Dopiero 26 stycznia 2015 r. pierwszą propozycję przedstawiło NCBiR,¹⁶ przy czym w komentarzu do preambuły regulaminu autorzy zastrzegli, że jego treść ma charakter ramowy i nie uwzględnia specyfiki uczelni i jej schematu organizacyjnego.

Można przewidywać, że znaczenie regulaminów będzie wzrastać – nie tylko w wymiarze krajowym. Posiadanie wewnętrznej regulacji w zakresie zarządzania własnością intelektualną stanowi jedno z zaleceń Komisji Europejskiej.¹⁷ Wymóg posiadania regulaminu zarządzania własnością intelektualną w szczególności dotyczy beneficjentów programu Horyzont 2020, wynika m.in. z art. 23a Modelowej Umowy Grantowej.¹⁸

5. Procedura rozpatrywania zgłoszenia pracowniczego wyniku pracy intelektualnej w uczelniach publicznych

Nowy, wyznaczony ustawowo zakres przedmiotowy i podmiotowy regulaminów należy interpretować w związku z dalszymi przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Wskutek nowelizacji z dnia 11 lipca 2014 r. do treści ustawy dodano przepisy art. 86d-86h p.s.w., w których prawodawca odniósł się do procedury rozpatrywania wyników pracowniczej twórczości intelektualnej w uczelniach publicznych. Zgodnie z art. 86d p.s.w. w przypadku zgłoszenia przez pracownika wyniku w postaci:

- 1) badań naukowych będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wprowadzoną odmianą rośliny,
- 2) prac rozwojowych powstałych w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, uczelnia – w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania od

14 Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Załącznik do Uchwały Nr CCCLIV/2014 Senatu UM w Lublinie z dnia 17 grudnia 2014 r., <http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-akty-prawne/uchwaly-senatu/page,2.html> (data dostępu: 30.04.2015 r.).

15 Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 661 z dnia 30 stycznia 2015 r., <http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2015/02/27.01.2015-Tekst-ujednoczony-Regulaminu-IP.pdf> (data dostępu: 30.04.2015 r.).

16 Wzór regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej, <http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/regulamin-zarzadzania-prawami-wlasnosci-intelektualnej-okresla-komercjalizacje-badan-naukowych/> (data dostępu: 30.04.2015 r.).

17 Pkt 1-2 Załącznik I do Zaleceń KE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzania własnością intelektualną w ramach działań związanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postępowania dla uczelni wyższych i innych publicznych instytucji badawczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1329) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 146 z dnia 5 czerwca 2008 r., s. 21.

18 General Multi-Beneficiary Model Grant Agreement For The Horizon 2020 Programme1 (H2020 General MGA – Multi), http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf (data dostępu: 30.04.2015 r.).

pracownika informacji o ich stworzeniu – zobowiązana jest podjąć decyzję o komercjalizacji albo niekomercjalizacji.

Należy podkreślić, że przepisy ustawy nie wyznaczają procedury rozpatrywania zgłoszenia pracowniczego wyniku pracy intelektualnej. W art. 86e p.s.w. prawodawca określił wyłącznie obowiązek uczelni publicznej do podjęcia decyzji w sprawie komercjalizacji. W przypadku powzięcia decyzji o niekomercjalizacji albo też po bezskutecznym upływie trzymiesięcznego terminu, uczelnia jest zobowiązana, w terminie 30 dni, do złożenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do wyników B+R oraz *know-how* związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono i doświadczeniami technicznymi, przekazanymi uprzednio przez pracownika. Artykuł 86e ust. 2 p.s.w. precyzuje, że umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ponadto, ustawodawca przyjmuje, że wynagrodzenie przysługujące uczelni publicznej za przeniesienie praw nie może być wyższe niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy. W 2015 r. nie może więc ono przekroczyć 175 zł.¹⁹ Jest to jednocześnie maksymalna wysokość wynagrodzenia przysługującego uczelni z tytułu przeniesienia praw do wyników B+R. Zgodnie z wykładnią dokonaną przez MNiSW nie istnieje potrzeba dokonywania dodatkowej wyceny praw przenoszonych przez uczelnię publiczną na pracownika, bowiem pozostaje ona bez związku z wysokością wynagrodzenia przysługującego uczelni z tytułu przeniesienia praw. Uczelnia zobowiązana jest jednak zapłacić podatek dochodowy przyjmując za podstawę opodatkowania wysokość wynagrodzenia określonego w umowie.²⁰

W przypadku nieprzyjęcia przez pracownika oferty zawarcia umowy, prawa do wyników B+R oraz *know-how* związanego z tymi wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono i doświadczeniami technicznymi przekazanymi uprzednio przez pracownika, przysługują uczelni publicznej. Od tego momentu może ona rozporządzać prawami i korzystać w wyników B+R na zasadach ogólnych.²¹

Powyższe reguły postępowania ze zgłoszeniem wyniku pracowniczego twórczości intelektualnej nie dotyczą przypadków, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe:

- stanowią badania lub prace zleczone;

19 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220).

20 MNiSW, Odpowiedź na pismo Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych z dnia 29 września 2014 r., http://patentmen.org.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/odp_z_MNiSW.pdf (data dostępu: 30.04.2015 r.), s. 4.

21 *Ibidem*, s. 4.

- były prowadzone z wykorzystaniem środków finansowych, których zasady przyznawania lub wykorzystywania określają odmienny niż w ustawie sposób dysponowania wynikami B+R oraz *know-how* związanym z tymi wynikami (art. 86e ust. 4 p.s.w.)

Warto podkreślić, że ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym nie zawiera przepisów określających przebieg procesu komercjalizacji *sensu stricto*, rozumianego jako zawieranie umów z podmiotami gospodarczymi, czy zakładanie nowych spółek. Zgodnie z art. 86i p.s.w. w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,²² ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej²³ oraz ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin.²⁴

Należy zauważyć, że w istocie ustawodawca motywuje uczelnie jedynie do podjęcia decyzji o komercjalizacji bądź niekomercjalizacji, co nie jest jednak tożsame z wymogiem rozpoczęcia działań, których efektem będzie skomercjalizowanie wyniku badań. Wydaje się, że wprowadzenie ograniczenia w postaci nałożenia na uczelnie publiczne obowiązku podjęcia decyzji o komercjalizacji w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania od pracownika informacji o stworzeniu wyniku pracy intelektualnej można oceniać jako próbę zmobilizowania szkół wyższych do szybszego określania potencjału komercjalizacyjnego posiadanych wyników B+R, a jednocześnie formę zabezpieczenia interesów pracowników – ochrony przed zaprzaszczaniem wyników ich działalności naukowej. Pozostaje przy tym wyrazić nadzieję, że uczelnie faktycznie będą podejmowały merytoryczne decyzje, a w przypadku braku perspektyw urynkowienia posiadanych zasobów umożliwią działania twórcom. Należy bowiem zauważyć, że w praktyce zapis art. 86e p.s.w. nie wyklucza podjęcia przez uczelnię odgórnej decyzji o komercjalizowaniu wszelkich wyników B+R, a następnie tak jak w dotychczasowy sposób – w niedookreślonym czasie – podejmowania prób ich komercjalizacji. Ustawodawca nie przewidział sankcji za niezawarcie z pracownikiem umowy o przeniesienie praw, czy za niezrealizowanie komercjalizacji pomimo uprzedniej decyzji uczelni publicznej o komercjalizacji. MNiSW zapowiedziało jedynie, iż „będzie monitorować działalność uczelni w zakresie komercjalizacji, w szczególności w celu oceny, czy uczelnie nie blokują lub ograniczają procesu komercjalizacji dokonywanej przez pracowników”.²⁵ Kolejną kontrolę w przedmiocie działalności szkół wyższych w zakresie ochrony ich własności intelektualnej oraz upowszechniania nauki przeprowadza obecnie także delegatura NIK w Kielcach.²⁶

22 Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.

23 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410.

24 Dz.U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1300, z późn. zm.

25 Odpowiedź na pismo Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych..., *op. cit.*, s. 6.

26 Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok, Nr kontroli P/14/084, <https://www.nik.gov.pl/plik/id,7642.pdf> (data dostępu: 30.04.2015 r.), s. 39.

6. Obowiązki pracownika uczelni publicznej w zakresie komercjalizacji wyników B+R

Uwagi wymaga fakt, iż ustawodawca w art. 86e ust. 5 p.s.w. *expressis verbis* nałożył na pracownika uczelni publicznej – nie dłużej niż przez okres przysługiwania praw uczelni – cztery obowiązki. Jest on zobowiązany do zachowania poufności wyników B+R oraz *know-how* związanego z tymi wynikami. Po drugie, został zobligowany do przekazania uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono i doświadczeń technicznych potrzebnych do komercjalizacji. Po trzecie, powinien powstrzymać się od prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do wdrażania wyników, wreszcie po czwarte współdziałać w procesie komercjalizacji, w tym w postępowaniach zmierzających do uzyskania praw wyłącznych.

Obowiązki te zostały sformułowane w sposób bardzo ogólny, powinny być uszczegółowione w regulaminie zarządzania własnością intelektualną oraz w umowie z pracownikiem. Wystarczy zauważyć, że wykładnia literalna obowiązku zachowania wyników B+R oraz *know-how* w poufności przez okres przysługiwania praw uczelni publicznej może powodować np. blokowanie publikowania wyników badań. W przypadku stworzenia wynalazku, na który następnie szkoła wyższa uzyska patent, zachowanie wskazanego w ustawie maksymalnego okresu poufności powodowałoby, że pracownik przez okres trwania prawa wyłącznego, a zatem maksymalnie nawet przez 20 lat nie mógłby rozpowszechnić wyników badań. Co do zasady nie powinno być natomiast przeszkód, by po dokonaniu zgłoszenia patentowego w UPRP ujawnić istotę wynalazku. Podobnie doprecyzowania wymaga jakie informacje, utwory, doświadczenia techniczne niezbędne są uczelni do komercjalizacji. MNiSW stoi na stanowisku, że ich katalog będzie określany biorąc pod uwagę charakter wyników oraz ustalenia stron dokonywane w odniesieniu do konkretnych przypadków. Zaznacza przy tym, że uczelnie oraz twórca powinni mieć na względzie zasady publikacji utworów naukowych oraz obowiązek zachowania poufności wyników B+R, czy związanego z nimi *know-how*.²⁷

Pracownik zobowiązany jest także do przekazania uczelni części środków uzyskanych z komercjalizacji. Zgodnie z art. 86f p.s.w. uczelni publicznej przysługuje 25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika. Odpowiednio, w przypadku komercjalizacji dokonanej przez uczelnię publiczną albo spółkę celową, pracownikowi przysługuje nie mniej niż 50% wartości środków uzyskanych z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z komercjalizacją, które zostały poniesione przez uczelnię lub spółkę celową. Powyższe prawa przysługują nie

27 Odpowiedź na pismo Rady Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych..., *op. cit.*, s. 1.

dłużej niż przez 5 lat od dnia uzyskania pierwszych środków. Należy podkreślić, że wskazane zasady podziału środków z komercjalizacji nie mogą być modyfikowane wolą stron, w tym w drodze umowy, o której mowa w art. 86h p.s.w. W świetle dyspozycji wskazanego przepisu po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach B+R oraz o *know-how* związanym z tymi wynikami, uczelnia publiczna oraz pracownik mogą, w sposób odmienny niż stanowi ustawa, określić w drodze umowy wyłącznie prawa do tych wyników lub sposób i tryb ich komercjalizacji.

Znowelizowane przepisy ustawy akcentują aktywną postawę pracownika w transferze wyników B+R do gospodarki. W sytuacji braku działań uczelni albo decyzji o niekomercjalizacji może on przejąć odpowiedzialność za ich skomercjalizowanie. Należy zaaprobować wprowadzenie przez ustawodawcę obowiązku złożenia przez uczelnię publiczną pracownikowi oferty zawarcia umowy o przeniesienie praw do wyników B+R. W przypadku, gdy szkoła wyższa nie posiada opracowanych procedur zarządzania własnością intelektualną, ustalonych struktur zdolnych do dokonania transferu wiedzy, powierzenie pracownikowi komercjalizacji wyników B+R może być postrzegane jako korzystne rozwiązanie. Uczelnia nie musi podejmować wysiłków związanych m.in.: z analizą rynku, poszukiwaniem podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników B+R, nie ponosi kosztów wynikających z przeprowadzenia procedur ochronnych. Jednocześnie przez okres 5 lat zachowuje prawo do udziału w zyskach. Równolegle pracownik osiąga wyższą pewność, że stworzone przez niego wyniki B+R zostaną zaoferowane podmiotom rynkowym. Zyskuje bowiem prawną możliwość samodzielnego przeprowadzenia procesu komercjalizacji.

Z drugiej strony można przypuszczać, że jedynie osoby posiadające wystarczającą wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, świadome swoich uprawnień wynikających z przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym będą monitorować losy zgłoszenia wyniku B+R, a następnie w przypadku braku decyzji uczelni podejmować działania zmierzające do ich urynkowienia. Zbyt optymistycznym wydaje się jednak założenie, że wszyscy naukowcy wykażą równie przedsiębiorczą postawę. Proces transferu wyników B+R łączy w sobie wiele zagadnień z zakresu prawa, zarządzania, czy ekonomii, wymaga nakładów finansowych, czasu, posiadania kontaktów biznesowych. Powinien być realizowany przy wsparciu specjalistów. Brzmienie znowelizowanych przepisów budzi ryzyko, iż w praktyce pracownik będzie samodzielnie i na własny koszt m.in. przygotowywał ofertę technologiczną, dokonywał wyceny własności intelektualnej, poszukiwał licencjobiorców, czy negocjował umowy. Jednocześnie, pomimo że nie uzyska przy tym pomocy uczelni, będzie zobowiązany przekazać uczelni część osiągniętych zysków. Wypada zauważyć, iż wbrew pierwotnym założeniom – przedstawionym w rządowym projekcie ustawy z dnia 17 stycznia 2014 r. – nie wprowadzono zobowiązania centrum transferu technologii lub spółki celowej działających na uczelni publicznej do udzielania pracow-

nikowi, na jego wniosek, wsparcia w zakresie komercjalizacji stworzonych przez niego wyników B+R.²⁸

Warto także podkreślić, że zakres podmiotowy regulacji ustawowej – art. 86e-86h p.s.w. – został ograniczony do pracowników uczelni publicznej. Traktując komercjalizację wyników B+R jako element strategii zarządzania własnością intelektualną, szkoły wyższe w regulaminie powinny więc ustalić postępowanie w stosunku do wyników B+R tworzonych także przez studentów, doktorantów, czy osoby współpracujące z uczelnią na podstawie umowy zlecenia, o dzieło. Należy bowiem zauważyć, że rzadko będą one stanowić przedmiot odrębnych procedur. Powszechną praktyką jest prowadzenie badań i prac rozwojowych w interdyscyplinarnych zespołach składających się z członków posiadających różne stopnie i tytuły naukowe. Określenia wymagają więc prawa oraz obowiązki informacyjne pracowników i innych osób, do których znajduje on zastosowanie. Należy wskazać m.in., w jakiej formie, w jakich terminach zainteresowane strony będą powiadamiane o stworzeniu wyniku B+R, rozstrzygnięciach w sprawie ich komercjalizacji, czy podjętych działaniach mających na celu urynkowanie uzyskanych w ramach działalności uczelni wyników pracy intelektualnej.

7. Wstępna ocena znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym

Jak wykazano ze znowelizowanej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym wynikają wyłącznie wstępne założenia procesu rozpatrywania zgłoszeń pracowniczych wyników pracy intelektualnej, które powinny być uszczegółowione w treści wewnętrznych regulaminów. Obciążenie uczelni budowaniem modelu komercjalizacji wyników B+R można oceniać jako rozwiązanie umożliwiające dostosowanie go do specyfiki każdej szkoły wyższej oraz przejaw poszerzania zakresu samostanowienia instytucji naukowych. Wydaje się jednak, że wciąż jest ono nieuzasadnione. Uczelnie nadal posiadają nieznaczące doświadczenie w komercjalizacji wyników B+R.²⁹ Powyższe prowadzi do wniosku, że ustawodawca nowe regulacje oparł na błędnym założeniu, że szkoły wyższe wykazują dostateczne kompetencje, by samodzielnie określić i efektywnie realizować strategię zarządzania własnością intelektualną. Tymczasem, w obszarze polityki B+R utrzymywane są utrudnienia od wielu lat identyfikowane przez specjalistów z zakresu prawa, zarządzania, czy ekonomii.³⁰ Nadal niezadowalający jest poziom świadomości naukowców, jak i przed-

28 Projekt rządowy z dnia 17 stycznia 2014 r., s. 25.

29 D. Pustuła, Podsumowanie stanu ochrony własności intelektualnej w uczelniach oraz zalecenia dotyczące wdrożenia/usprawnienia zarządzania własnością intelektualną, http://www.uott.uw.edu.pl/images/IPR/podsumowanie_stanu_ochrony_ipr_pustuła.pdf (data dostępu: 30.04.2015 r.), s. 7.

30 Por. m.in. W. Orłowski, Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania, Warszawa 2013; K.B. Matusiak, J. Guliński, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – siły motoryczne i bariery, Poznań-Łódź-Wrocław-Warszawa 2010.

siębiorców co do kluczowej roli własności intelektualnej w gospodarce. Pomędzy przedstawicielami sektora nauki i biznesu wciąż istnieją bariery komunikacyjne. Zasadniczych zmian wymaga struktura finansowania nauki, która w większym stopniu powinna opierać się na środkach pochodzących z sektora prywatnego, postulowane jest również wprowadzenie ulg podatkowych na działalność innowacyjną. Ponadto, poszerzający się zakres obowiązków związanych z komercjalizacją wiedzy powinien wpłynąć na strukturę zatrudnienia w szkołach wyższych. Z jednej strony, konieczne jest kreowanie kompetentnych zespołów obsługujących proces transferu wyników B+R z uczelni do gospodarki, z drugiej, pobudzeniu aktywności pracowników w zakresie komercjalizacji, powinno służyć ograniczenie liczby godzin dydaktycznych, obciążeń promotorskich, badawczych. Zaniechanie dalszych reform prowadzić będzie do wzmocnienia pozycji nielicznych uczelni, które już osiągają korzyści z transferu wiedzy, nie wesprze jednak tych jednostek, które dotychczas nie wypracowały efektywnych reguł kooperacji z podmiotami gospodarczymi. Obecnie priorytetem MNiSW powinno stać się opracowanie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, wyznaczenie celów długoterminowych, które stanowić będą drogowskaz i uzasadnienie działań podejmowanych przez szkoły wyższe.

TRANSFER OF INTELLECTUAL PROPERTY FROM UNIVERSITY TO ECONOMY

The main goal of this article is analysis of the legal solutions introduced by the Polish legislature to facilitate transfer of intellectual property between universities and the economy. It discusses the methods of R&D transfer stemming from the regulations of the Law on Higher Education after the amendment of 11 July 2014. New provisions came into force on 1 October 2014. The author attempts to set a model of the transfer of intellectual property created by the employees from university to the economy.

Słowa kluczowe: transfer własności intelektualnej, komercjalizacja, uczelnia, pracownik, wyniki B+R

Keywords: transfer of intellectual property, commercialization, university, employee, R&D

KILKA UWAG DOTYCZĄCYCH KONSEKWENCJI NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W ZNOWELIZOWANEJ USTAWIE O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

1. Uwagi ogólne

W ostatnich latach problematyka własności intelektualnej na uczelniach odgrywa coraz większą rolę. Przy czym wiąże się ona nie tylko z zarządzaniem tymi prawami (w tym ochroną i komercjalizacją dóbr intelektualnych tworzonych w tych jednostkach), ale także obejmuje politykę poszanowania cudzej twórczości i przeciwdziałania naruszeniom tych praw, w tym w szczególności praw autorskich (tzw. polityka antyplagiatowa). Kwestie te znajdują też swoje odbicie w regulacjach prawnych. Zasady zarządzania wytworami intelektualnymi tworzonymi przez pracowników, doktorantów i studentów oraz instrumenty prawne umożliwiające w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej przez pracowników, doktorantów oraz studentów, pociągnięcie ww. osób do odpowiedzialności dyscyplinarnej (obok odpowiedzialności cywilnej i karnej), a także odebranie tytułu zawodowego zostały przewidziane w ustawie o szkolnictwie wyższym z 2005 r. (dalej „u.s.w.”). Kolejne nowelizacje ustawy, tj. głównie z 2011 r.² oraz z dnia 11 lipca 2014 r.³ (weszła w życie⁴ w dniu 1 października 2014 r.) wprowadziły dalsze istotne zmiany w odniesieniu do omawianej problematyki. Już na wstępie należy przypomnieć, iż ta regulacja z u.s.w. stanowi w pewnym zakresie swoiste uszczegółowienie reguł zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.⁵ oraz ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.⁶ lub też ich swoiste rozwinięcie (np. w zakresie konsekwencji naruszenia tych praw). Nowelizacje

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat.
2 Po których został opublikowany tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r. poz. 572.
3 Ustawa o zmianie ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2014 r. poz. 1198.
4 Por. jednak art. 34 i 35 ustawy nowelizującej z 11 lipca 2011 r.
5 Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.
6 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410.

u.s.w. nie skutkowały zmianami ww. ustaw. Natomiast wraz z tą nowelizacją u.s.w. zmieniono kilka innych ustaw mających znaczenie dla środowiska naukowego, w tym przede wszystkim: ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki⁷ i ustawę o Polskiej Akademii Nauk.⁸

Obecnie w u.s.w. zmienione (doprecyzowane i zasadniczo zaostrzone) zostały reguły odpowiedzialności dyscyplinarnej z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej przez nauczycieli akademickich. Większy nacisk położono na skuteczne przeciwdziałanie przypadkom nielegalnego wykorzystywania cudzych utworów w pracach dyplomowych. Ma to się odbywać poprzez obligatoryjne sprawdzanie każdej pracy z użyciem programu antyplagiatoowego oraz stworzenie ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych.

2. Ustawowe obowiązki w zakresie zapobiegania naruszeniom praw własności intelektualnej („walka z plagiatami”)

Zgodnie z art. 86 c ust. 1 pkt 1 lit. „a” u.s.w. w regulaminie „zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji” w szczególności powinny być określone prawa i obowiązki pracowników oraz studentów i doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Wydaje się, że w celach edukacyjnych w regulaminach powinny znaleźć się ogólne postanowienia nakazujące przestrzeganie praw własności intelektualnej osób trzecich. Także w regulaminie studiów wzmianka o poszanowaniu praw chroniących rezultaty pracy intelektualnej innych twórców powinna być zamieszczona.⁹ Niektóre uczelnie w kodeksach etyki wprowadzają postanowienia dotyczące poszanowania cudzej twórczości. Uczelnie powinny dbać o rozpowszechnianie informacji o przyjmowanych przez uznane gremia kodeksach etycznych (np. kodeks etyki pracownika PAN¹⁰) oraz o zbiorach dobrych praktyk w sferze publikacji naukowych.¹¹

Praktyka wielu uczelni pokazuje, iż prowadzone były archiwa cyfrowe (repozytoria) prac dyplomowych oraz prace te były sprawdzane z wykorzystaniem tzw. programów antyplagiatoowych. Nowelizacja u.s.w. z 2014 r. praktykę¹² tę stosowaną

7 Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1852.

8 Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.

9 W praktyce ma to miejsce.

10 Przyjęty na Zgromadzeniu Ogólnym PAN w dniu 13 grudnia 2012 r., treść kodeksu stanowi załącznik do uchwały nr 10/2012 http://www.instytucja.pan.pl/images/stories/pliki/Komisja_ds_Etyki_Nauce/dokumenty/Kodeks_etyki_pracownika_naukowego_31.12._2012.pdf (data dostępu: 30.04.2015 r.).

11 Opracowanie pt.: Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej z 2012 r. – przygotowane przez Zespół do spraw Dobrych Praktyk Akademickich przy MNiSzW, <http://www.nauka.gov.pl/nauka/zespol-ds-dobrych-praktyk-akademickich/>. (data dostępu: 30.04.2015 r.).

12 Por. informacje z raportu NIK dotyczącego: ochrony praw autorskich w pracach dyplomowych w szkołach wyższych, odnośnie stosowania w uczelniach programów antyplagiatoowych, s. 18-22; informacja z dnia 31 października 2014 r., <https://www.nik.gov.pl/plik/id,7598,vp,9530.pdf> (data dostępu: 30.04.2015 r.).

przez wiele uczelni, ale jednak nie będącą powszechną zamienia w powszechny obowiązek.

Dodane w nowelizacji dwa artykuły tj. 167 „a” i 167 „b” u.s.w. nakładają na uczelnie znaczne obowiązki, które z założenia mają przeciwdziałać zjawisku naruszenia praw własności intelektualnej, głównie praw autorskich, w pracach dyplomowych.

Wprowadzono definicję pracy dyplomowej, zgodnie z którą jest to: „samodzielne opracowanie określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonanie artystyczne prezentujące ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania”. Przykładowe kategorie prac dyplomowych wskazano w ust. 2 art. 167 „a” u.s.w., należą do nich: praca pisemna, opublikowany artykuł,¹³ praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna. Pracą dyplomową jest przede wszystkim praca magisterska oraz licencjacka. Pomimo że nie wynika to z literalnego brzmienia przepisu (i nie ma powodu, aby musiało wynikać), wszystkie prace dyplomowe będą utworami (niektóre będą zawierać dodatkowo artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, rozwiązania stanowiące wynalazki, wzory użytkowe czy przemysłowe).¹⁴ Prace dyplomowe mają być samodzielnymi¹⁵ opracowaniami, przy czym mogą zawierać odwołania lub fragmenty cudzych utworów wykorzystane zgodnie z regułami prawa autorskiego (cudze utwory mogą być w nich wykorzystane głównie w postaci tzw. cytatów,¹⁶ dotyczy to także utworów promotorów). Nie przekreśla charakteru samodzielnej pracy wykorzystanie w niej cytatów (nawet licznych), o ile przewaga ilościowa lub jakościowa zapewniona jest przez elementy własne pochodzące od dyplomanta.

Obowiązek sprawdzania z wykorzystaniem programów antyplagiatowych dotyczy tylko prac pisemnych (sporządzonych w każdym języku¹⁷), pisemność powinna być rozumiana szeroko (obejmować prace przygotowane z użyciem znaków słownych, symboli matematycznych). Nie wykluczone, że w przyszłości, gdy zostaną

13 Zauważmy, iż wtedy rodzi się ciekawy problem związany z realizacją przez uczelnię uprawnień z art. 15 a pr. aut. Można się zastanawiać czy uprawnienie to w ogóle wtedy powstaje.

14 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Autorskoprawne problemy prac magisterskich i doktorskich, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej” 2004, z. 88, s. 79 i n.

15 „Praca magisterska ma być samodzielnym opracowaniem tematu na podstawie i z wykorzystaniem dostępnych źródeł. Praca magisterska spełniająca powyższe kryteria, czego dowodem są oceny wystawione przez promotora i recenzenta, jest istotną okolicznością stanu faktycznego sprawy, warunkującą nadanie tytułu magistra” tak przyjęto w orzeczeniu NSA w sprawie I SA 841/99, z dnia 22 grudnia 1999 r., teza nr 2.

16 Por. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2013, s. 190 i n.; E. Traple, (w:) J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Cwiągalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2011, J. Barta i R. Markiewicz (red.), s. 267 i n.; S. Stanisławska-Kloc, (w:) M. Bukowski, D. Flisak (red.), Z. Okoń, P. Podrecki, J. Raglewski, S. Stanisławska-Kloc, T. Targosz, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX, Warszawa 2015, s. 444 i n.; S. Stanisławska-Kloc, Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu), „Diametros” 2009, nr 19, s. 160-184, <http://www.diametros.iphils.uj.edu.pl/index.php/diametros/article/view/338> (data dostępu: 30.04.2015 r.).

17 Problemy mogą dotyczyć sprawdzania prac powstałych przy użyciu innych alfabetów aniżeli łaciński.

rozbudowane programy komputerowe i odpowiednie bazy (repozytoria), wtedy będzie można sprawdzać także inne rodzaje prac aniżeli pisemne (egzekwowanie obowiązku sprawdzania innych niż pisemne prac będzie wymagać nowelizacji ustawy). Obecnie podlegają temu obowiązkowi prace pisemne, które co prawda zawierają elementy graficzne, fotograficzne, tj. inne aniżeli wyrażone słowem (choć te inne elementy nie będą weryfikowane przez program).

Sprawdzanie może odbywać się z wykorzystaniem jednego programu, ustawa nie określa dokładnie rodzaju programu,¹⁸ musi on spełniać tylko jeden warunek, tj. współpracować z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych (oznacza to, że musi być kompatybilny z programem, który zarządza/obsługuje to repozytorium). W praktyce chodzi o to, aby program, którym posługuje się uczelnia był w stanie porównać składowe przez studentów prace dyplomowe z tymi, które są już nie tylko w bazie uczelnianej (jak miało to miejsce z reguły dotychczas), ale z pracami studentów z innych uczelni, które będą przechowywane w ogólnopolskim repozytorium prac. Im większy zakres porównania (wyznaczony „mocami obliczeniowymi” komputerów repozytorium ogólnokrajowego), tym większe prawdopodobieństwo dokładnego zweryfikowania pracy i ewentualnego wykrycia nieujawnionych zapożyczeń (wykrycia plagiatu). Repozytorium ogólnopolskie pisemnych prac dyplomowych prowadzi MNiSZW (por. art. 167 „b” u.s.w.). Wśród 9 kategorii danych, które są w nim umieszczane (m.in. tytuł pracy, imiona i nazwiska autora), ostatnią stanowi treść pracy dyplomowej (wyjątek dotyczy prac zawierających informacje niejawne). Praca jest wprowadzana (na stałe) do repozytorium niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego (zapewne mogłyby być wprowadzone „automatyczne” rozwiązania, iż w momencie zdania egzaminu – po „podpięciu” protokołu egzaminu do „konta” studenta jego praca będzie przesyłana do repozytorium).

Opisane obowiązki w zakresie sprawdzania prac dyplomowych nie stosuje się do studentów, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 października 2014 r. studiowali na ostatnim roku (studiów licencjackich czy magisterskich).¹⁹ Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie uczelniom, szczególnie tym, które nie stosowały dotychczas na szeroką skalę tych programów, przygotowanie się do wypełniania obowiązku sprawdzania prac. W praktyce wypełnienie tego obowiązku zostało przesunięte w czasie niemal o 1,5 roku, tj. do wiosny 2016 r., gdy będą podchodzić do egzaminów dyplomowych studenci, którzy w październiku 2014 r. byli na przedostatnim roku studiów (przykładowo dotyczy to studentów studiów sześciosemestralnych licencjackich czy czterosemestralnych uzupełniających magisterskich).

18 Użycie liczby mnogiej powinno być odczytywane jako wyraz swobody uczelni w wyborze programu spośród funkcjonujących na rynku. Uczelnia może posługiwać się programem specjalnie napisanym na jej zamówienie przez osoby trzecie, jak i przez pracowników; albo którymś z programów funkcjonujących na rynku, na którego korzystanie nabyte licencję. Programy te będą chronione prawami autorskimi. Natomiast skuteczność posługiwania się tymi programami w praktyce uzależniona jest od zawartości bazy danych (bazy tekstów), z którymi program będzie porównywać tekst poddawany kontroli.

19 Por. art. 34 ustawy nowelizującej z dnia 11 lipca 2014 r.

Natomiast do końca 2016 r. rektorzy są zobowiązani przekazać do repozytorium ogólnopolskiego dane dotyczące prac, których obrona zakończyła się pozytywnym wynikiem po dniu 30 września 2009 r.²⁰ Realizacja tego obowiązku może mieć miejsce, o ile uczelnia posiada uprawnienie do korzystania z pracy studenta. Można się zastanawiać, czy któraś z postaci dozwolonego użytku przewidziana w pr. aut.²¹ nie stanowi takiej podstawy. Natomiast samo nałożenie w u.s.w. obowiązku przekazania prac do repozytorium nie kreuje nowej postaci użytku²² spoza ustawy autorskiej. W niektórych uczelniach już od lat kwestie wykorzystywania prac dyplomowych (szczególnie magisterskich) były regulowane na drodze umów (licencyjnych) zawieranych ze studentami lub jednostronnych oświadczeń studentów kierowanych do uczelni. W oświadczeniach tych studenci wyrażają zgodę na wykorzystywanie ich prac (głównie zwielokrotnianie i udostępnianie) na potrzeby weryfikacji autorstwa.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na uczelnie obowiązku sprawdzania prac doktorskich oraz innych opracowań przygotowanych przez pracowników uczelni. W praktyce niektóre wydawnictwa (w tym uczelniane) stosują programy antyplagiatowe w celu zminimalizowania ryzyka opublikowania utworu, który okazałby się plagiatem (zawierałby nieoznaczone fragmenty cudzych utworów). A ponieważ odpowiedzialność z tytułu naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych ma charakter obiektywny,²³ nie zależy od dobrej lub złej wiary czy stopnia winy korzystającego (okoliczności te mają jednak znaczenie dla możliwości występowania z pewnymi roszczeniami lub dla wysokości zasądzanych roszczeń), to także wydawca wprowadzony w błąd przez autora co do samodzielności publikowanej pracy będzie ponosić odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich.²⁴ Wydawca będzie jednak mógł wystąpić z roszczeniami regresowymi do autora; ale nie może całkowicie zwolnić się z ponoszenia odpowiedzialności. Co prawda w praktyce autorzy naruszeni w swoich prawach najczęściej pozywają samych „plagiatorów”, a rzadziej także wydawców, ale z uwagi na reguły odpowiedzialności solidarnej legitymację bierną procesową mają obydwa te podmioty i wybór kto zostanie pozwany leży po stronie uprawnionego z tytułu praw autorskich.

20 Zamiarem było, jak wydaje się, objęcie weryfikacją prac dyplomowych (obronionych mniej niż pięć lat wcześniej), których autorzy mogliby w przypadku wykrycia naruszenia praw autorskich zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej (przedawnia się ona po 5 latach od popełnienia czynu – art. 115 pr. aut. w zw. z art. 101 § 1 pkt 4 k.k.). Co prawda w związku z wyznaczonym na koniec 2016 r. terminem realizacji tego obowiązku autorzy większości prac obronionych w 2010 r. i 2011 r. nie będą już mogli być pociągnięci do odpowiedzialności karnej w przypadku wykrycia naruszenia, po przekazaniu pracy do tego repozytorium.

21 Niekiedy rozważa się powołanie na art. 33 „2” pr. aut. – kwestia ta jest przedmiotem analizy Autorki w innej publikacji.

22 Zasygnalizować można wątpliwość czy taka postać użytku byłaby zgodna z regulacjami unijnymi, w szczególności dyrektywą 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.

23 Por. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, *op. cit.*, s. 279-280.

24 W przypadku, gdyby praca zawierała fragmenty cudzych utworów wykorzystane w warunkach przywłaszczenia autorstwa.

3. Zasady odpowiedzialności pracowników, doktorantów i studentów z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej (w tym popełnienia plagiatu)

3.1. Zagadnienia ogólne

Na wstępie tej części celowe jest podkreślenie, iż odpowiedzialność dyscyplinarna nie wyłącza, ani w żaden inny sposób nie wpływa na odpowiedzialność cywilną, karną czy zawodową²⁵ oraz naukową związaną z naruszeniem praw własności intelektualnej. Przykładowo odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw autorskich określona jest w art. 78 i 79 pr. aut., roszczeń z tytułu naruszenia tych praw można dochodzić przed sądem cywilnym. Odpowiedzialność karna uregulowana jest w art. 115-119 pr. aut.

Pod pojęciem odpowiedzialności naukowej rozumieć należy możliwość „odebrania” stopnia (doktora, doktora habilitowanego) lub tytułu naukowego oraz stopnia lub tytułu w zakresie sztuki uregulowaną w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (dalej „u.tyt.st.nauk.”). Ustawa z 2014 r. nowelizująca ustawę o szkolnictwie wyższym wprowadziła też zmiany do u.tyt.st.nauk., w tym jedna z nich dotyczyła uregulowania kwestii „odebrania” tytułu naukowego profesora. Co prawda w świetle art. 29 u.tyt.st.nauk. możliwe było wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego oraz tytułu profesora nie tylko na podstawie art. 145-145 „b” k.p.a. – ale także na podstawie nowych okoliczności wskazujących na to, że zostały one nadane na podstawie dorobku powstałego z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajów w nauce. A z kolei na podstawie art. 29 a u.tyt.st.nauk. możliwe jest stwierdzenie przez radę jednostki lub Centralną Komisję nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu lub stopnia osoba ubiegająca się o tytuł lub stopień przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. Jednak w praktyce „pełne” odebranie tytułu profesora było niemożliwe, gdyż w ustawie brak było podstawy do wydania przez prezydenta decyzji pozbawiającej prawa do posługiwania się tym tytułem. Dopiero ostatnia nowelizacja z 2014 r. usunęła tę lukę. W nowym art. 29 „b” u.tyt.st.nauk. przyjęto, iż: „w przypadku stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora albo uchylecia, w wyniku wznowienia postępowania, uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu profesora, osoba, której nadano tytuł profesora, traci prawo do posługiwania się tym tytułem”. Posługiwanie²⁶ się

25 W tym dyscyplinarną uregulowaną w innych przepisach. Por. art. 139 ust. 2 u.s.w.

26 Przepis posługuje się terminem „przywłaszcza”, który zasadnie jest w doktrynie interpretowany jako bezprawne, nieuprawnione posługiwanie się; dotyczy sytuacji gdy osoba nie ma uprawnienia do posługiwania się tym tytułem lub stopniem. Tak W. Jankowski, (w:) T.H. Grzegorzczak (red.), W. Jankowski, M. Zbrojewska, Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX/el 2013, teza nr 2 do art. 61.

bezprawne tytułem naukowym (jak i stopniem naukowym) stanowi wykroczenie z art. 61 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 482). To nowe rozwiązanie umożliwiło skuteczne odebranie tytułu naukowego. Ponadto w tej ostatniej nowelizacji przyznano Prezydentowi RP, który nadaje tytuł naukowy, możliwość zwrócenia się do Centralnej Komisji o dołączenie do wniosku opinii komisji ds. etyki w nauce przy PAN, w przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia praw autorskich przez kandydata do tytułu profesora.

Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od innych postępowań²⁷ (a nawet gdy inne postępowania nie będą lub nie mogą np. z powodu przedawnienia być prowadzone). Orzeczone w postępowaniu dyscyplinarnym kary nie wpływają bezpośrednio na wymiar kar, środków stosowanych (czy roszczeń zasądzanych) w innych postępowaniach. Niemniej jednak zawsze można, mając na względzie ogólne zasady słuszności i sprawiedliwości, przy kolejnych rozstrzygnięciach brać pod uwagę już zasądzone kary, rekompensaty. Przy orzekaniu komisje dyscyplinarne są niezawisłe i samodzielnie rozstrzygają wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne. Natomiast są one związane skazującym wyrokiem sądu karnego²⁸ (ustaleniami poczynionymi w tym wyroku) oraz opinią komisji do spraw etyki w nauce przy PAN²⁹ (w zakresie ustalenia treści naruszenia).

3.2. Odpowiedzialność pracowników z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej

U.s.w. wyróżnia dwie kategorie pracowników tj. nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Konsekwencje naruszenia praw własności intelektualnej dokonanego przez nauczyciela akademickiego zostały uregulowane w dwóch sferach tj. związanych z:

- rozwiązaniem stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim oraz
- odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli akademickich.³⁰

Przy czym należy wskazać, iż znaczenie regulacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy z mianowanym³¹ nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia

27 Tak też P. Wajda, A. Wiktorowska, (w:) W. Saneta (red.), M. Wierzbowski (red.) Prawo o szkolnictwie..., *op. cit.*, wersja elektroniczna, pkt 38 komentarza do art. 139 u.s.w. oraz H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX 2013 r., teza 5 do art. 139 u.s.w.

28 Por. art. 11 k.p.c.

29 Por. art. 143 ust. 4 w zw. z art. 144 „a” u.s.w.

30 Szczeg. por. ważne opracowanie J. Sieńczyło-Chlabcz, Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów z tytułu popełnienia plagiatu, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2010, nr 1, s. 133-157; oraz S. Stanisławska-Kloc, Plagiat contra autoplagiat, (w:) Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza, (red.) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 1091-1114.

31 Po nowelizacji w 2011 r. ograniczono możliwość zawierania takich umów tylko z osobami, które mają tytuł naukowy profesora (por. art. 126). Przy czym jak zasadnie wskazuje W. Saneta osoby zatrudnione przed wejściem w życie tej nowelizacji na podstawie mianowania (ale nie posiadające tytułu profesora) należy nadal uważać, za pozostające w stosunku pracy z mianowania, por. (w:) W. Saleta (red.), M. Wierzbowski (red.), M. Kubiak,

(art. 126 u.s.w.) będzie maleć, jeżeli przepis nie zostanie znowelizowany (co należałoby postulować). Wynika to z tego, iż obecnie możliwość zatrudnienia na podstawie mianowania dotyczy tylko osób z tytułem naukowym (profesora). Ustawodawca nie zauważył, iż dotychczas (tj. do 2011 r.) podstawowa forma zatrudnienia na uczelniach, jaką było mianowanie, nie będzie już nią za kilka lat (gdy wygasną stosunki mianowania osób nieposiadających tytułu naukowego, a nowych nie można już z tymi osobami nawiązać).

Do nauczycieli akademickich zatrudnionych na innej podstawie niż mianowanie mają zastosowanie (por. art. 136 u.s.w.) w zakresie wypowiedzenia umowy o pracę przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy (tekst jedn. w Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.; dalej powoływane jako k.p.). Kodeks pracy nie przewiduje regulacji stanowiącej odpowiednik art. 126 u.s.w. Często dokonane w związku z wykonywaniem podstawowych obowiązków pracowniczych naruszenie cudzych praw własności intelektualnej (w szczególności przywłaszczenie autorstwa istotnego fragmentu cudzego utworu) może być rozpatrywane w kategorii ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych i rodzić będzie konsekwencje wskazane w art. 52 k.p.

Podstawę do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim bez wypowiedzenia, na gruncie art. 126 u.s.w. stanowi dopuszczenie się przez niego: czynu z art. 115 pr. aut. stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, przy czym może tu chodzić nie tylko o czyn polegający na przywłaszczeniu sobie autorstwa cudzego utworu (które potocznie określa się terminem plagiat, por. art. 115 ust. 1 pr. aut.), ale także o inne postacie naruszenia prawa do autorstwa (utworu lub artystycznego wykonania), jak wprowadzenie w błąd, rozpowszechnianie bez podania nazwiska (art. 115 ust. 2 pr. aut.) czy też publiczne zniekształcenie utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu, nadania; a nadto dokonanego w inny sposób, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych (por. art. 115 ust. 3 pr. aut.³²).

Podstawę do rozwiązania umowy w trybie art. 126 pkt 3 u.s.w. stanowi wydanie przez sąd karny prawomocnego wyroku potwierdzającego dopuszczenie się przez nauczyciela akademickiego naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych z art. 115 pr. aut.³³ Natomiast w tym punkcie przepisu nie został przywołany jako

B. Kudrycka, A. Kurkiewicz, M. Lenard, M. Miąskiewicz, P. Orzeszko, J. Róg, E. Sieczek, P. J. Suwaj, A. Szymańska, E. Ura, P. Wajda, A. Wiktorowska, G. Winiarz, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, wersja elektroniczna, pkt 1 i 3 do art. 118; tak też z odwołaniem się do brzmienia przepisu intertemporalnego H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX 2013 r., teza 1 i 2 do art. 118 u.s.w.

32 Przepis ten w sposób bardzo szeroki i dosyć nieprecyzyjny określa działanie, które może polegać na penalizacji. Był on niedawno przedmiotem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który w wyroku z dnia 17 lutego 2015 r. (sygn. akt K15/13) nie dopatrywał się w tej nieprecyzyjności złamania zasady *nullum crimen sine lege*, a przede wszystkim nie doparzył się niezgodności tego przepisu z art. 42 ust.1 Konstytucji RP (który wciela tę zasadę).

33 Przy czym można mieć znaczną wątpliwość, czy to bezrefleksyjne odwołanie do całego art. 115 pr. aut. jest zasadne i celowe. Ponieważ art. 126 u.s.w. daje rektorowi „tylko” uprawnienie, a nie nakłada na niego obowiązku rozwiązania stosunku pracy, to należy postulować i oczekiwać wyważonego realizowania tego uprawnienia.

podstawa do rozwiązania umowy wyrok potwierdzający naruszenie praw własności przemysłowej (np. w związku z popełnieniem „plagiatu” wynalazku). Niemniej w tych przypadkach, gdy zostanie potwierdzone (w prawomocnym wyroku skazującym) naruszenie praw własności przemysłowej stanowiące przestępstwo umyślne (np. w art. 303 czy 304³⁴), to rektor będzie mógł rozwiązać stosunek pracy na podstawie art. 126 pkt. 4 u.s.w.

Kolejną podstawę do stosowania ww. trybu rozwiązania stosunku pracy stanowi prawomocne orzeczenie komisji dyscyplinarnej potwierdzające dopuszczenie się przez mianowanego nauczyciela jednego z rodzajów 6 czynów (wymienienie ma charakter enumeratywny, aczkolwiek poszczególne rodzaje czynów są zróżnicowane w stopniu precyzji ich opisanie).

W pierwszych trzech przypadkach, chodzi o czyny stanowiące „odpowiednik” przestępstwa z art. 115 ust. 1 i 2 pr. aut. (opis/znamię czynu został niemal wprost przejęty z tych przepisów³⁵). Ponieważ komisja dyscyplinarna nie jest organem wymiaru sprawiedliwości, więc nie może orzekać o popełnieniu przez pracownika przestępstwa. Niemniej niektóre czyny podlegające penalizacji mogą być kwalifikowane jako działania uchybiające obowiązkowi nauczyciela lub godności zawodu nauczyciela akademickiego zostały więc dodatkowo objęte zakresem odpowiedzialności dyscyplinarnej i poddane kompetencji komisji.

W czwartym przypadku, szerzej aniżeli w art. 115 ust. 3 pr. aut., wskazano czyny polegające na „innym naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych”.³⁶

Ostatnie kategorie czynów polegają na fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych (jak wydaje się chodzi tu o własne, jak i cudze wyniki) oraz dokonywaniu innych oszustw naukowych. Ta ostatnia kategoria wydaje się na tyle pojemna, że mogłaby obejmować czyny polegające na przywłaszczeniu sobie autorstwa rozwiązania (wyniku badań naukowych), które stanowiło podstawę wynalazku, wzoru użytkowego powstałego w wyniku badań naukowych. Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z art. 86 d u.s.w. do wyników badań naukowych zalicza się: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianę rośliny.

Rozwiązanie przez rektora stosunku pracy z mianowanym nauczycielem w trybie art. 126 u.s.w. jest „dodatkową karą” poza karami dyscyplinarnymi orzukanymi przez komisję na podstawie art. 140 u.s.w.

Ustawa nie precyzuje zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej osób niebędących nauczycielami akademickimi. Do pracowników niebędących nauczycielami

34 Wymienione w art. 303 i 304 p.w.p przestępstwa mają charakter umyślne; por. J. Raglewski, Komentarz do art. 303 p.w.p., pkt 32, do art. 304 p.w.p. pkt 19, LEX/el, 2009.

35 Pewne różnice w tym trzecim przypadku nie są tutaj przedmiotem analizy.

36 Szerzej niż w ustawie autorskiej, gdyż przepis u.s.w. wskazuje wszystkie „inne” sposoby naruszenia, a nie tylko podejmowane w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jak stanowi art. 115 ust. 3 pr. aut.

akademickimi, którzy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę mają zastosowanie przepisy k.p.

Nowelizacja ustawy z 2014 r. wprowadziła zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich.³⁷

Przed wszystkim dopuszczono możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego po ustaniu zatrudnienia nauczyciela akademickiego w uczelni, nie później jednak aniżeli w ciągu 5 lat od popełnienia czynu. Jeśli jednak czyn zawierałby znamiona przestępstwa (np. z art. 115 pr. aut.), to postępowanie wyjaśniające może być wszczęte aż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego dla tego przestępstwa. Ponieważ przestępstwa z ustawy o pr. aut. (art. 115-119³⁸) i p.w.p. są zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności, które przedawniają się z upływem 5 lat od czasu jego popełnienia (por. art. 101 § 1 pkt 4 k.k.) to w praktyce ten dłuższy niż 5-letni termin raczej nie występowałaby, dlatego przyjęto inne jeszcze rozwiązanie, o którym będzie mowa nieco dalej.

Prowadzenie postępowania dyscyplinarnego już po ustaniu stosunku zatrudnienia może mieć znaczenie wychowawcze, świadczyć o przestrzeganiu przez uczelnię wysokich standardów etycznych. Nadto regulacja ta odgrywa istotną rolę, jeśli z powodu trwania postępowania wyjaśniającego (co często może mieć miejsce w przypadkach skomplikowanych), którego nie udało się zakończyć w okresie stosunku zatrudnienia, przejście do następnego etapu może mieć miejsce już po ustaniu stosunku zatrudnienia.

W art. 144 u.s.w. przewidziano dwa rozwiązania, ułatwiające pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej osób, które naruszają prawa własności intelektualnej. Po pierwsze, obowiązek wszczęcia z urzędu przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego, w szczególności w przypadku gdy nauczycielowi akademickiemu zarzuca się popełnienie czynu polegającego na naruszeniu wskazanych dokładnie praw autorskich i praw pokrewnych³⁹ oraz sfalszowaniu badań lub wyników badań naukowych lub dokonaniu innego oszustwa naukowego. Po drugie, tylko w przypadku stawiania nauczycielowi akademickiemu zarzutu naruszenia praw autorskich i pokrewnych oraz fałszowania badań i wyników badań naukowych (tj. wskazanych w art. 144 ust. 3 pkt 1-5 u.s.w.) wszczęcie postępowania dyscyplinarnego nie jest ograniczone w czasie, tj. nie stosuje się przedawnienia.⁴⁰ Dodatkowo zniesiono sześciomiesięczny termin do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, liczony od dnia dowiedzenia się przez rektora lub ministra o popełnieniu czynu (który co prawda nie dotyczył czynów stanowiących przestępstwo).

37 Dotyczy ona odpowiedzialności wszystkich nauczycieli, bez względu na podstawę zatrudnienia.

38 Wyższe zagrożenie kary (art. 116 ust. 3, 118 ust. 1 i 2 pr. aut., art. 305 ust. 3 p.w.p.) przewidziano dla przestępstw nie będących typowo „naukowymi”.

39 Przy czym chodzi tu o te same czyny, które zostały wskazane w art. 126 u.s.w.

40 Jednak po ustaniu zatrudnienia nie może być wszczęte później niż 5 lat od popełnienia czynu lub gdy czyn zawiera znamiona przestępstwa po upływie okresu przedawnienia przewidzianego dla tego przestępstwa (por. art. 130 ust. 3 w zw. z 144 ust. 2 lit. „a” u.s.w.).

Nadto nałożono na rzecznika dyscyplinarnego obowiązek wszczęcia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie trzech miesięcy od powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu skutkującego możliwością ponoszenia odpowiedzialności. Rozwiązanie to bardziej odpowiada realiom, mimo że termin jest krótszy niż pierwotnie to jednak dotyczy podmiotu, który z założenia może od razu profesjonalnie poprowadzić postępowanie. Większa sprawność prowadzenia postępowania wyjaśniającego może wynikać pośrednio z nowego obowiązku nałożonego na rzecznika, tj. niezwłocznego poinformowania rektora lub ministra o niewszczęciu postępowania w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu. Z uwagi na to, że spraw naruszeń dyscyplinarnych jest coraz więcej i w dodatku dotyczą one także osób pełniących funkcje rektorów, prorektorów, w nowelizacji uregulowano funkcjonowanie rzeczników dyscyplinarnych powoływanych przez MNiSzW. Powołanych zostaje szesnastu rzeczników, z których połowa reprezentuje po jednym z obszarów wiedzy⁴¹ (oraz posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego), a druga połowa posiada co najmniej stopień doktora nauk prawnych. Zapewnienie udziału prawników w gronie rzeczników jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż pozwala ograniczyć (lub co najmniej znacznie wyeliminować) ryzyko wystąpienia błędów proceduralnych oraz merytorycznych związanych ze „stosowaniem” prawa (np. na etapie interpretacji przesłanek odpowiedzialności). Wzrost roli tych rzeczników ministerialnych jest zauważalny w związku z utworzeniem Konwentu Rzeczników (art. 145 lit. „a” u.s.w.), do którego zadań należy formułowanie opinii i wniosków w sprawach niebędących przedmiotem postępowania dyscyplinarnego dotyczących dobrych praktyk w nauce i pracy akademickiej, jak i formułowanie opinii w sprawach szczególnie skomplikowanych wynikających w toczących się postępowaniach oraz podejmowanie prac nad projektami dokumentów określających zasady dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym.⁴²

W celu zapewnienia sprawności postępowania (gdy obwiniony lub rzecznik uchylają się od stawiennictwa) przewidziano możliwość odbywania posiedzeń komisji pod ich nieobecność, ale pod warunkiem że zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia.⁴³ Uregulowano częściową jawność rozprawy dyscyplinarnej wskazując zamknięty krąg podmiotów (7 kategorii), które mogą w niej uczestniczyć (jedynymi dopuszczonymi osobami „postronnymi” są pracownicy uczelni oraz przedstawiciel związku zawodowego, którego członkiem jest obwiniony).

41 Określonych w rozporządzeniu MNiSzW z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 179, poz. 1065).

42 Szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej konwentu oraz trybu realizacji zadań określa rozporządzenie MNiSzW z dnia 26 września 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 1305.

43 Dotychczas dotyczyło to tylko przypadków, gdy obwiniony uchylał się od uczestnictwa, a nie obejmowało przypadków nieobecności rzecznika.

Położono większy nacisk na profesjonalizm postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, który ma służyć zapewnieniu rzetelności, obiektywności, przejrzystości i sprawności rozpatrywania spraw.⁴⁴

4. Odpowiedzialność studentów i doktorantów z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej

U.s.w. przewiduje odpowiedzialność dyscyplinarną studentów za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta (art. 211-225). Podczas ostatnich nowelizacji nie zmieniano tych przepisów. Przypomnieć należy tylko, iż w tym rozdziale ustawy znajduje się jedyny przepis, w polskim systemie prawnym, który posługuje się terminem plagiat. Czy zasadnie, to kwestia dyskusyjna.⁴⁵

Nadto zgodnie z art. 214 ust. 4 u.s.w. w przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu polegającego na przypisaniu sobie autorstwa istotnego⁴⁶ fragmentu utworu lub innych elementów cudzego utworu rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Ustawa przewiduje, że nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta, któremu zarzuca się popełnienie plagiatu. Podobnie reguły odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczą doktorantów. Albowiem na podstawie art. 226 u.s.w. odpowiadają oni za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta na zasadach określonych w art. 211-224 u.s.w. W trakcie przewodu doktorskiego, jak i po jego zakończeniu już na podstawie przepisów u.tyt.st.nauk. możliwe jest odpowiednio stwierdzenie przez radę jednostki lub Centralną Komisję nieważności postępowania w sprawie nadania stopnia (art. 29 a u.tyt.st.nauk.) oraz wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (art. 29 u.tyt.st.nauk.) w związku z naruszeniami praw autorskich.

Ostatnia nowelizacja nie wniosła zmian do regulacji z art. 193 u.s.w., który w praktyce stanowi najważniejsze narzędzie walki ze zjawiskiem przywłaszczenia autorstwa w pracach dyplomowych. Uczelnia posiada uprawnienie do odebrania⁴⁷ tytułu zawodowego (magistra, licencjata) w przypadku, gdy w pracy stanowiącej podstawę nadania tego tytułu zawodowego student przypisał sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego (którym może być odkrycie naukowe).

44 Na podstawie tego przepisu zostało wydane nowe rozporządzenie MNiSzW z dnia 17 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego prowadzonego wobec nauczycieli akademickich oraz sposobu wykonywania i zatarcia kar dyscyplinarnych; opubl. w Dz.U. z 2014 r. poz. 1430.

45 Należałoby rozważyć celowość swoistego ujednoczenia terminologii w ustawie i wzorowania się na art. 144 u.s.w.

46 Istotność może być oceniana w kategorii ilościowej i/lub jakościowej.

47 Odbywa się to w związku z wydaniem decyzji o stwierdzeniu nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego.

5. Zakończenie

Wejście w życie w październiku 2014 r. nowych przepisów niemal zbiegło się z opublikowaniem przez NIK informacji o wynikach kontroli nt. ochrony praw autorskich w pracach dyplomowych w szkołach wyższych.⁴⁸

Pomimo że nie stwierdzono wielu drastycznych uchybień w procedurach nadawania tytułów zawodowych czy częstych (nagminnych) przypadków występowania plagiatów w pracach dyplomowych, to jednak zastanawiające jest, że na 14 skontrolowanych jednostek tylko pięć otrzymało ocenę pozytywną. Zasadnie w raporcie wskazano, że przydatność programów antyplagiatowych jest zróżnicowana (np. mniejsza w pracach z zakresu nauk ścisłych) i uzależniona od zawartości baz danych. Zauważono, że programy pomagają wykryć nieujawnione zapożyczenia (pełnią funkcje prewencyjne – uświadamiają, że ryzyko wykrycia naruszeń wzrasta), ale nie zapewnią, że teraz powstawać będą tylko oryginalne prace. W raporcie podkreślono, że kluczowe znaczenie ma podejmowanie działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o zasadach poszanowania cudzej własności intelektualnej, zasadach cytowania oraz właściwa opieka promotorska. Uważam, że w tym też kierunku powinny zmierzać działania podejmowane na uczelniach.

48 Raport z dnia 31 października 2014 r., por. przypis nr 12.

**A FEW COMMENTS ON THE CONSEQUENCES OF A BREACH
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE AMENDED
HIGHER EDUCATION ACT**

Intellectual property rights currently play a very important role in educational institutions. The rules on managing and commercializing intellectual property created by scientists, PhD candidates and students, as well as rules governing disciplinary responsibility (besides civil and criminal liability) in the case of infringement of intellectual property rights, were already present in the Act of 27 July 2005 on Higher Education. Recent amendments of that act (enacted in 2011 and 2014) introduce significant changes in this field. More emphasis has been placed on combating the illegal use of copyright works in degree theses. This is to be achieved by obligatory proof checking of each paper with anti-plagiarism software and establishing a national database (repository) of degree theses.

Słowa kluczowe: prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, odpowiedzialność dyscyplinarna, plagiat, programy antyplagiatowe, repozytorium prac dyplomowych

Keywords: intellectual property rights, copyright, disciplinary responsibility, plagiarism, anti-plagiarism software (system), national repository of degree theses

W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH W POZAPRASOWYCH PUBLIKACJACH INTERNETOWYCH²

1. Uwagi ogólne

Art. 54b ustawy Prawo prasowe³ wydaje się być niedostrzegany i to zarówno przez polskie orzecznictwo, jak i piśmiennictwo prawnicze, tymczasem jego znaczenie jest nie do przecenienia – wszak wyznacza on zasady odpowiedzialności „za naruszenia prawa związane z przekazywaniem myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków przeznaczonych do rozpowszechniania, w tym wytworów druku, wizji i fonii”, a zatem w szczególności naruszenia majątkowych i osobistych praw autorskich. Jeżeli uwzględni się również, że większość przedstawicieli doktryny prawa prasowego opowiada się za szerokim ujęciem przedmiotowym art. 54b pr. pras., włączając w to jego zastosowanie w odniesieniu do książek, filmów, płyt muzycznych, czy nawet homilii, wystąpień na wiecach lub nieprasowych stron internetowych, to przepis ten należy uznać za jeden z filarów systemu odpowiedzialności cywilnoprawnej związanej z wypowiedziami pozaprasowymi.

Przyczyn marginalizowania art. 54b pr. pras. upatrywać można w dość daleko idących skutkach praktycznych jego zastosowania, a także w całkowitym niedopasowaniu do innych przepisów wyznaczających zasady odpowiedzialności w polskim systemie prawnym, w tym przede wszystkim w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.⁴ Jak zatem powinno się stosować wymieniony przepis i jakie rodzi to konsekwencje? Niniejszy artykuł stanowi próbę racjonalnej interpretacji art. 54b pr. pras. oraz wyznaczenia jego miej-

1 Doktor nauk prwnych, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adwokat.

2 Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010-2014 jako projekt badawczy.

3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm., dalej jako pr. pras.).

4 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm., dalej jako u.ś.u.d.e.

sca w polskim porządku prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem naruszeń praw autorskich w pozaprasowych wypowiedziach pojawiających się w sieci Internet.

2. Ogólne zasady odpowiedzialności dotyczące wypowiedzi pozaprasowych

Nie ulega wątpliwości, że art. 54b pr. pras. wprowadza rozróżnienie na naruszenia prawa „prasowe” oraz „pozaprasowe”, za kryterium podziału przyjmując sposób rozpowszechniania myśli ludzkiej, a w szczególności, czy owo rozpowszechnianie dokonywane jest za pośrednictwem prasy, czy innego środka przekazu. Podstawową różnicą pomiędzy sprawami prasowymi i pozaprasowymi jest natomiast stosowanie przepisów o odpowiedzialności prawnej (Rozdział 7 pr. pras.) oraz o postępowaniu w sprawach prasowych (Rozdział 8 pr. pras.). Przepisy te, w stosunku do pierwszej z wymienionych kategorii (naruszenia prasowe) znajdują bezpośrednie zastosowanie, w stosunku do drugiej (naruszenia pozaprasowe) – jedynie odpowiednie.

Rozdzielenie dwóch reżimów odpowiedzialności (prasowego i pozaprasowego)⁵ było przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2012 r.⁶ Sąd ten stwierdził, że: „Publikacje internetowe umieszczone nieodpłatnie przez anonimowych użytkowników portalu internetowego pod artykułem zamieszczonym w elektronicznym wydaniu dziennika, w odróżnieniu od samego artykułu, nie stanowią materiału prasowego w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.)” i w tym kontekście rozróżnił dwie świadczone przez administratora portalu usługi: nieodpłatnego udostępnienia informacji w formie dziennika w wersji elektronicznej oraz nieodpłatnego udostępnienia portalu dyskusyjnego. W pierwszym rodzaju działalności administrator występuje w roli wydawcy gazety internetowej; w drugim zaś jako dostawca usług internetowych (administrator serwisu). Podział ten bezpośrednio rzutuje również, zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na wyłączenie możliwości zastosowania przepisów ustawy – Prawo prasowe do odpowiedzialności administratora portalu internetowego za treści pozaprasowe (wpisy użytkowników zamieszczone na portalu dyskusyjnym pod artykułem w elektronicznym wydaniu dziennika).

Sąd Apelacyjny w Warszawie w przywołanym powyżej wyroku jednoznacznie rozstrzygnął także, że granice odpowiedzialności administratora portalu interneto-

5 Definiowanie pojęcia „prasa” wykracza poza ramy niniejszego opracowania, dość zatem stwierdzić, że podstawowym kryterium pozwalającym na odróżnienie publikacji prasowych od pozaprasowych jest periodyczność. Do kryterium tego odwołuje się zarówno art. 7 ust. 2 pkt 1 pr. pras.: „prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłoszenie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania”, jak i art. 54b pr. pras., wymieniając publikacje nieperiodyczne jako przykład innych niż prasa środków przekazu.

6 VI ACa 2/12, www.orzeczenia.ms.gov.pl (data dostępu: 25.02.2015 r.).

wego za pozaprasowe elementy tego portalu wyznacza ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i to również w przypadku, gdy na portalu tym, obok treści pozaprasowych, znajdują się treści, które można uznać za prasę w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 pr. pras. Stanowisko to wpisuje się w utartą linię orzeczniczą, którą wyznaczył Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 15 stycznia 2010 r.⁷ oraz Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia 18 stycznia 2011 r.,⁸ a rozwinął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lipca 2011 r.⁹ stwierdzając, że: „Zgodnie z art. 2 pkt 4 i 6 u.u.e., strona pozwana jest usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu tej ustawy, a świadczone przez nią usługi elektroniczne polegają na bezpłatnym udostępnianiu możliwości korzystania z Internetu i utworzonego przez nią portalu dyskusyjnego, co mieści się w usłudze określonej w art. 14 ust. 1 u.u.e. jako usługa udostępnienia zasobów systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę”. Stanowisko to potwierdził następnie Sąd Apelacyjny w Krakowie identyfikując w wyroku z dnia 19 stycznia 2012 r.¹⁰ udostępnianie możliwości wpisywania komentarzy do wpisów na blogu jako usługę hostingu. W uzasadnieniu ostatnio przywołanego orzeczenia Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził, że: „Prowadząc blog internetowy A J jest bowiem usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy. W pojęciu usługodawcy mieszczą się bowiem także podmioty pośredniczące w dostępie do usług internetowych, w tym podmioty świadczące tzw. usługę hostingu. Usługa ta polega na udostępnieniu przez świadczący ją podmiot miejsca w pamięci powszechnie dostępnego komputera w celu stworzenia tam np. stron www, grup dyskusyjnych i innego rodzaju usług. Pojęcie hostingu oznacza zatem udostępnianie pamięci podłączonych do sieci serwerów w celu przechowywania różnego rodzaju danych, w szczególności składających się na strony internetowe, przy czym dane te pochodzą nie od podmiotu świadczącego usługi hostingowe, lecz od podmiotu trzeciego – usługobiorcy”. Co za tym idzie, zdaniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie, odpowiedzialność administratora bloga internetowego kształtowana jest przez art. 14 i 15 u.ś.u.d.e. Ostatnio, ten sam pogląd podzielił także Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 13 lutego 2014 r.¹¹ uznając, że: „(...) usługodawca świadczący usługę polegającą na udostępnieniu możliwości bezpłatnego korzystania z Internetu oraz zamieszczania wpisów na uruchomionym przez siebie portalu dyskusyjnym, odpowiada za naruszenie tą drogą cudzych dóbr osobistych wtedy, gdy wiedział, że wpis narusza takie dobro i mimo to nie uniemożliwił niezwłocznie dostępu do wpisu, a więc nie usunął go niezwłocznie”.

Stanowisko orzecznictwa, zgodnie z którym administrator strony lub portalu internetowego umożliwiającego dokonywanie wpisów przez użytkowników powi-

7 IACa 1202/09, OSA/Wr. 2010 nr 2, poz. 167.

8 IACa 544/10, www.orzeczenia.ms.gov.pl (data dostępu: 25.02.2015 r.).

9 IV CSK 665/10, OSNC 2012/2/27, OSP 2012/4/45, M. Prawn. 2012, nr 10, s. 537-540.

10 IACa 1273/11, www.orzeczenia.ms.gov.pl (data dostępu: 25.02.2015 r.).

11 IACa 1086/13, www.orzeczenia.ms.gov.pl (data dostępu: 25.02.2015 r.).

nien być traktowy jako usługodawca w rozumieniu art. 2 pkt 4 i 6 u.ś.u.d.e., jest również powszechnie akceptowane w doktrynie. Podział na usługi hostingu polegające na przechowywaniu materiałów pochodzących od określonego usługobiorcy (np. indywidualna strona www) oraz od nieokreślonej liczby użytkowników (np. prowadzenie forum dyskusyjnego) zaproponował X. Konarski.¹² W. Chomiczewski podkreśla z kolei, że pojęcie *host providera* z art. 14 u.ś.u.d.e. powinno być rozumiane szeroko i obejmuje „także takie osoby, które umożliwiają dodawanie do własnych stron WWW treści przez użytkowników, np. filmów, zdjęć czy komentarzy”,¹³ do których autor ten zalicza np. „organizatora forum w odniesieniu do treści pojawiających się na nim wpisów dodanych przez użytkowników”¹⁴ oraz „właściciela portalu będącego dziennikiem lub czasopismem w stosunku do komentarzy pojawiających się pod dodanymi przez niego artykułami”.¹⁵ Do podobnych wniosków dochodzi D. Gęsicka zauważając, że: „Dostawcami usług hostingowych są zarówno podmioty, które przechowują na żądanie usługobiorcy całe strony www, a także podmioty, które umożliwiają użytkownikom umieszczanie treści na własnych stronach dostawców”,¹⁶ zaliczając do tej drugiej kategorii m.in. „operatorów forów dyskusyjnych w odniesieniu do treści wpisów pochodzących od użytkowników, np. forum Ted.com”¹⁷ oraz „właścicieli portali, które stanowią elektroniczną formę czasopism lub magazynów, w odniesieniu do komentarzy pojawiających się pod udostępnianymi przez nich artykułami, np. Gazeta.pl, Gp24.pl”.¹⁸

Podsumowując, zarówno w orzecznictwie, jak i w literaturze powszechnie i w zasadzie jednomyślnie przyjmuje się, że granice odpowiedzialności za treści pozaprasowe, takie jak np. dane zgromadzone na koncie użytkownika, wypowiedzi użytkowników forów internetowych lub komentarze pod artykułami prasy elektronicznej, wyznaczone są przez art. 14¹⁹ i 15²⁰ ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Z poglądem tym trudno polemizować, jednakże nie sposób również

12 X. Konarski, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warszawa 2004, s. 139. Zob. także rozróżnienie odpowiedzialności za usługi „własne” i „cudze” opisane przez M.Z. Zielińskiego, (w:) Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców usług internetowych. Analiza prawno-porównawcza, Warszawa 2013, s. 150-163.

13 W. Chomiczewski, Komentarz do art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (w:) D. Lubasz, M. Namysłowska (red.), Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw, Warszawa 2011, s. 227.

14 *Ibidem*.

15 *Ibidem*.

16 D.K. Gęsicka, Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników, Warszawa 2014, s. 261.

17 *Ibidem*.

18 *Ibidem*, s. 261-262.

19 Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialność za przechowywane dane uzależniona jest od wiedzy o ich bezprawności lub związanej z nimi działalności albo od braku uniemożliwienia dostępu do tych danych w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.

20 Przepis ten w sposób wyraźny wyłącza m.in. obowiązek sprawdzania przechowywanych danych przez podmioty świadczące usługi hostingu.

pominać istnienia art. 54b pr. pras., którego zastosowanie prowadzić może do zupełnie odmiennych wniosków.

3. Zakres przedmiotowy art. 54b pr. pras.

Jak to już wspomniano powyżej, art. 54b pr. pras. nakazuje stosować odpowiednio przepisy Rozdziałów 7 i 8 pr. pras. do pozaprasowych środków przekazywania myśli ludzkiej, nie wyjaśniając jednak dokładnie co kryje się pod tym pojęciem. Zakresu przedmiotowego wymienionego przepisu nie pozwalają ustalić także wymienione w nim dość ogólnie przykłady pozaprasowych środków przekazu, tzn. publikacje nieperiodyczne, wytwory druku, wizji i fonii. Można bowiem zadać pytanie, czy zamiarem ustawodawcy było dokonanie dychotomicznego podziału na przekazy prasowe, w stosunku do których zasady odpowiedzialności i postępowania w sprawach prasowych stosuje się wprost i inne przekazy myśli ludzkiej (pozaprasowe), w stosunku do których wymienione zasady znajdują jedynie odpowiednie zastosowanie? Czy może oprócz dwóch wymienionych kategorii (przekazy prasowe i pozaprasowe) istnieje również trzecia, w stosunku do której przepisy pr. pras. w ogóle nie powinny znaleźć zastosowania?

W literaturze dominuje szeroka interpretacja przedmiotowego zastosowania art. 54b pr. pras. Zdaniem J. Sobczaka, wymieniony przepis reguluje odpowiedzialność m.in. redaktorów wydawnictw książkowych, twórców filmów, wideokaset, wydawców płyt gramofonowych i taśm magnetofonowych, a także podmiotów odpowiedzialnych za różnego rodzaju publikacje internetowe, w tym internetowe wydania prasy klasycznej.²¹ G. Kuczyński sugeruje z kolei, aby art. 54b pr. pras. znajdował zastosowanie nie tylko do książek, albumów muzycznych, filmów, czy nieprasowych stron internetowych, lecz nawet do wypowiedzi wygłaszanych podczas koncertów muzycznych lub występów kabaretowych, nabożeństw (w szczególności homilii), informacji zamieszczanych na „słupach ogłoszeniowych”, billboardach i plakatach, wypowiedzi na wiecach politycznych, e-maili, SMS-ów i MMS-ów wysyłanych do szerszego grona adresatów, czy wypowiedzi zamieszczanych na forach internetowych, gdyż „podwyższone rygory odpowiedzialności są uzasadnione dla tych środków wyrazu, które mają charakter masowy”.²² Autor ten zastrzega jednocześnie, że w stosunku do literatury pięknej, czy fikcji literackiej zastosowanie art. 54b pr. pras. „jest w zasadzie zerowe”, podobnie jak w przypadku filmów o charakterze fabularnym (chyba że możliwe do ustalenia są konkretne osoby, których prawa lub dobra zostały naruszone).²³ J. Barta i R. Markiewicz zauważają natomiast, że wymieniony

21 J. Sobczak, *Prawo prasowe. Komentarz*, Warszawa 2008, s. 900-901.

22 G. Kuczyński, *Komentarz do art. 54b prawa prasowego*, (w:) B. Kosmus, G. Kuczyński, *Prawo prasowe. Komentarz*, Warszawa 2013.

23 *Ibidem*. Niestety autor nie uzasadnia jednak swojego stanowiska.

przepis powinien znaleźć zastosowanie do niektórych publikacji internetowych, jako że adresowany jest do „innych niż prasa środków przekazu”.²⁴

W podobnym tonie, choć nie wprost, wypowiedział się również Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, w najprawdopodobniej jedynym jak do tej pory orzeczeniu, w którym w ogóle poruszono wątek art. 54b pr. pras., tj. w wyroku z dnia 17 listopada 2009 r.²⁵ W uzasadnieniu wymienionego orzeczenia stwierdzono bowiem, że możliwość zastosowania art. 54b pr. pras. w odniesieniu do wpisów zamieszczonych w internetowej encyklopedii (Wikipedii) „nie jest uwarunkowana uznaniem »Wikipedii« za tytuł prasowy, konieczne jest natomiast istnienie związku przyczynowego pomiędzy działaniem pozwanych (...), a faktem zamieszczenia w Internecie kwestionowanego artykułu”. Na tej podstawie domniemywać można, że gdyby ów związek został wykazany (co w rzeczywistości się jednak nie stało), to problem zastosowania art. 54b pr. pras. stałby się aktualny.

Powyższe, nieliczne interpretacje wskazują na to, że art. 54b pr. pras. wprowadza w zasadzie dychotomiczny podział na publikacje prasowe i pozaprasowe – przy czym reguły odpowiedzialności ustanowione w prawie prasowym znajdują zastosowanie w obydwu przypadkach: w pierwszym wprost, w drugim odpowiednio. W praktyce oznaczałoby to, że analizę w zasadzie każdego przypadku naruszenia np. dóbr osobistych należałoby rozpocząć od odpowiedniego zastosowania Rozdziału 7 i 8 pr. pras. Podejście takie może prowadzić jednak do daleko idących konsekwencji, które trudno pogodzić z przedstawioną powyżej utartą linią orzecniczą, dotyczącą naruszeń w pozaprasowych publikacjach internetowych.

Stosując bowiem konsekwentnie art. 54b pr. pras. należałoby dojść do wniosku, że znajduje on zastosowanie do treści użytkowników serwisów i portali internetowych (np. wpisów na forach internetowych). W szczególności zatem odpowiednio zastosowany powinien zostać w takim przypadku – zamieszczony w Rozdziale 7 pr. pras. pt. „Odpowiedzialność prawna” – art. 38 pr. pras. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału, co nie wyłącza odpowiedzialności wydawcy (w zakresie odpowiedzialności majątkowej, odpowiedzialność wymienionych podmiotów jest solidarna²⁶). Pozostawiając chwilowo na marginesie, jak wyglądałoby odpowiednie zastosowanie art. 38 pr. pras., warto za J. Sobczakiem zauważyć, że solidarność odpowiedzialności majątkowej przewidzianej w tym przepisie oznacza „współzależność uprawnień i obowiązków dłużników” na tej zasadzie, że każdy

24 J. Barta, R. Markiewicz, *Internet a prawo*, Kraków 1998, s. 40-41.

25 I ACa 949/09, OSAW 2010/1/156.

26 Solidarność odpowiedzialności należy rozumieć w kontekście art. 366 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm. dalej jako k.c.), zgodnie z którym: „Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregośkolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników)”.

z podmiotów odpowiedzialnych odpowiada za całość sumy należnej osobie pokrzywdzonej naruszeniem.²⁷ Stanowisko to znajduje pełne potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 26 września 2002 r.²⁸ wyraźnie stwierdził, że: „Konstrukcyjna jedność deliktu (spowodowanie opublikowania materiału prasowego), krzywdy i możliwości żądania zadośćuczynienia za tę krzywdę, wyłącza dopuszczalność różnicowania zakresu odpowiedzialności osób określonych w art. 38 ust. 1 prawa prasowego w odniesieniu do zapłaty zadośćuczynienia”. Zdaniem Sądu Najwyższego, do naruszenia dochodzi w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego polegającego na „spowodowaniu opublikowania materiału prasowego”, niezależnie od udziału poszczególnych osób w odpowiednich czynnościach (ich sekwencji) składających się na ten czyn.²⁹ W konsekwencji pokrzywdzony ponosi krzywdę i przysługuje mu jedno zadośćuczynienie od wszystkich podmiotów określonych w art. 38 ust. 1 pr. pras. i objętych węzłem solidarności.³⁰

Wracając do tego cytowanego powyżej wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2012 r. warto przypomnieć, że administrator serwisu internetowego, na którym zamieszczone zostały artykuły prasy elektronicznej oraz komentarze ich czytelników występuje w dwojakiej roli: wydawcy gazety internetowej oraz dostawcy usługi internetowej nieodpłatnego udostępnienia portalu internetowego. Wydaje się, że w kontekście odpowiedniego zastosowania art. 38 ust. 1 pr. pras. (co wynika z art. 54b pr. pras.), obydwie funkcje należałoby uznać za paralelne, co oznacza, że administrator portalu powinien być traktowany jak wydawca na gruncie art. 38 ust. 1 pr. pras.: w odniesieniu do treści prasowych (gazety internetowej) – wprost; w odniesieniu do treści pozaprasowych (treści użytkowników) – odpowiednio. W rezultacie ponosi on solidarną odpowiedzialność majątkową za treści użytkowników, wraz z użytkownikiem będącym autorem wpisu, redaktorem takiego wpisu (jeżeli wpisy w ogóle są redagowane w sposób inny niż automatyczny) oraz inną osobą, która spowodowała opublikowanie takiego wpisu.³¹ Oznacza to, że w zdecydowanej większości przypadków zastosowanie art. 54b pr. pras. skutkuje (poprzez odpowiednie zastosowanie art. 38 ust. 1 pr. pras.) powstaniem solidarnej odpowiedzialności

27 J. Sobczak, *Prawo prasowe...*, *op. cit.*, s. 849.

28 III CKN 1037/00, LEX nr 56905.

29 *Ibidem*.

30 *Ibidem*.

31 Powstaje uzasadnione pytanie, kto mógłby być taką inną osobą? Czy odpowiedzialność na tej zasadzie można byłoby przypisać np. dostawcy Internetu, który umożliwił użytkownikowi nawiązanie połączenia z portalem lub dostawcy Internetu administratora portalu, a nawet *host providerowi*, na serwerze którego zamieszczony został portal? Pomimo, że literalnie rzecz biorąc, wszystkie te podmioty bez wątplenia przyczyniły się do opublikowania spornego materiału, to jak się wydaje nie należy zaliczać ich do kręgu osób, które „spowodowały” jego opublikowanie. Jak to stwierdził Sąd Najwyższy na gruncie art. 38 ust. 1 pr. pras., spowodowanie obejmuje czynności niezbędne przed przekazaniem materiału do druku, takie jak np. redagowanie, opracowywanie lub przygotowywanie materiału prasowego do druku (wyrok z dnia 23 lutego 2001 r., II CKN 587/00, OSNC 2001/7-8/123, Biul.SN 2001/4/17), a zatem – jak należy domniemywać – nie obejmuje samego druku. Analogicznie należałoby uznać, że świadczenie usług hostingu lub dostępu do Internetu to za mało, aby móc przypisać odpowiedzialność za spowodowanie opublikowania konkretnego wpisu. Odpowiedzialność za pomocnictwo wymagałaby z kolei zasadniczo wykazania umyślności po stronie pomocnika.

majątkowej administratora portalu (serwisu) internetowego oraz użytkownika, będącego autorem spornego wpisu. Taki wniosek stoi jednak w fundamentalnej sprzeczności z opisanymi powyżej zasadami odpowiedzialności administratora portalu (serwisu) internetowego, które kształtuje art. 14 i 15 u.ś.u.d.e., różnicując możliwość przypisania odpowiedzialności podmiotów przechowujących określone treści i autorów tychże treści. Innymi słowy, pokrzywdzony, aby móc dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia od administratora portalu (serwisu) internetowego za treści użytkownika powinien, zgodnie z tymi ostatnimi przepisami, wykazać co najmniej wiedzę tego administratora o bezprawności wpisu lub związanej z nim działalności lub brak jego reakcji w odniesieniu do urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości co do bezprawności wpisu lub związanej z nim działalności. Przesłanki te wydają się jednak istotnie wykraczać poza ramy odpowiedzialności solidarnej, którą narzuca z kolei art. 54b w zw. z art. 38 ust. 1 pr. pras.

4. Wnioski końcowe – interpretacja systemowa i celowościowa art. 54b pr. pras.

Powyższe rozważania prowadzą do konieczności zrewidowania przedmiotowego zakresu art. 54b pr. pras. Jego zastosowanie do wszystkich przekazów pozaprasowych przeznaczonych do nieoznaczonego kręgu odbiorców skutkuje bowiem koniecznością rozszerzenia specyficznych i rygorystycznych zasad odpowiedzialności przewidzianych dla prasy, za czym nie przemawiają żadne racje, poza literalnym brzmieniem art. 54b pr. pras. Wydaje się, że przeciwne rozszerzającej wykładni tego przepisu jest także orzecznictwo, które w sposób milczący ignoruje fakt jego istnienia.

W jakich zatem przypadkach powinniśmy odpowiednio stosować przepisy o odpowiedzialności prasowej i postępowaniu w sprawach prasowych? Moim zdaniem, odpowiedź tkwi w wykładni systemowej i celowościowej art. 54b pr. pras. Warto bowiem zauważyć, że przepis ten zamieszczony jest w ustawie Prawo prasowe i znajduje zastosowanie do „naruszeń prawa związanych z przekazywaniem myśli ludzkiej za pomocą innych niż prasa środków przeznaczonych do rozpowszechniania”. *De facto* wymieniony przepis rozróżnia zatem nie treść, a jedynie sposób przekazu: prasa i inne środki przekazu. Tym samym należy uznać, że w obydwu przypadkach chodzi o publikacje pełniące funkcje wymienione w art. 1 pr. pras. (rzetelne informowanie, jawność życia publicznego, kontrola i krytyka społeczne), tyle tylko, że mogą być one przekazywane za pomocą prasy lub innych środków przeznaczonych do rozpowszechniania, które nie są prasą nie z uwagi na treść, lecz niespełnienie technicznych przesłanek definicji prasy, takich jak przede wszystkim

periodyczność.³² Argumentacja ta prowadzi do wniosku, że art. 54b pr. pras. powinien być stosowany wyłącznie do publikacji prasopodobnych, tzn. takich, które od prasy różnią się tylko aspektami technicznymi wymienionymi w art. 7 ust. 2 pkt 1 pr. pras., np. książki publicystyczne, filmy dokumentalne, blogi dziennikarskie lub paradiennikarskie. Zasad odpowiedzialności prasowej i postępowania w sprawach prasowych nie powinniśmy natomiast stosować co do zasady do prywatnych treści użytkowników (np. wypowiedzi na forach internetowych, czy portalach dyskusyjnych), nawet jeżeli wpisy te są powszechnie dostępne, gdyż celem takich publikacji jest jedynie zaprezentowanie subiektywnych poglądów ich autorów.³³

Podsumowując, oczywiście problemu zakresu przedmiotowego zastosowania art. 54b pr. pras. nie da się rozstrzygnąć w sposób abstrakcyjny. Konieczna jest każdorazowa analiza poszczególnego przypadku, z tym jednak zastrzeżeniem, że przepis ten powinien znaleźć zastosowanie wyłącznie do przekazów prasopodobnych, a zatem spełniających te same co prasa funkcje. Tylko w takim przypadku podniesienie poprzeczki odpowiedzialności do poziomu prasy może znaleźć usprawiedliwienie, a co za tym idzie opisane powyżej konsekwencje zastosowania art. 54b pr. pras., w tym wyłączenie możliwości powołania się przez administratora portalu (serwisu) internetowego na art. 14 i 15 u.ś.u.d.e., są możliwe do zaakceptowania.

32 Zob. także P. Wasilewski, *Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym*, Warszawa 2012, s. 252, 316-317.

33 Nie można jednak wykluczyć, że na zasadzie wyjątku także i do wpisów, czy komentarzy użytkowników znajdują zastosowanie prasowe zasady odpowiedzialności. Sytuacja taka będzie jednak wyjątkowa, gdyż wpis musiałby spełniać cechy artykułu prasowego.

REFERRING TO THE LIABILITY FOR THE COPYRIGHT INFRINGEMENTS IN THE OFF-THE-PRESS ONLINE PUBLICATIONS

It is not easy to draw lines on copyright infringement in the internet environment (e.g. forums and blogs). One can infringe not only an author's intellectual property but also his economic and moral rights. Who shall be responsible for that, except the infringer? Is it possible to sue the online services provider such as the administrator of the content or host provider?

This article aims to outline the inconsistency between the obligation to relevant application of the principles of liability from the Press Law Act of 26 January, 1984, to all press infringements connected with the transfer of ideas by means other than press to disseminate non-periodical publications (pursuant to art. 54b of the Press Law Act), and the liability of internet services providers regulated by the Act on Providing Services by Electronic Means of 18 July, 2002. On the one hand, art. 54b of the Press Law Act obliges to apply the strict rules of press responsibility not only to press publications, but also to some content similar to the press, which strongly affects the internet, while on the other hand, the host provider shall not be responsible for the stored data unless he is aware, or has been made aware, of the unlawful nature of the data or the activity related to them and has failed to immediately block access to said data. What is the border line between these two principles? Taking into account that art. 54b of the Press Law Act refers to the press liability it shall be applied to all means of transferring human thought that are similar to press in that they act as press (fulfil the press obligations pursuant to art. 1 of the Press Law Act). In other words, the legal provisions of press liability shall be extended only to such means that could be named as press, if they were periodical.

Słowa kluczowe: prawo autorskie, naruszenie, prawo prasowe, art. 54b pr. pras., ISP, hosting

Keywords: copyright, infringement, press law, art. 54b of the Press Law Act, ISP, hosting

PROCEDURA ZATWIERDZANIA TABEL WYNAGRODZEŃ ZA KORZYSTANIE Z UTWORÓW LUB PRZEDMIOTÓW PRAW POKREWNYCH Z PERSPEKTYWY NOWOCZESNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. Tabele wynagrodzeń z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych – uwagi ogólne

Zasady procedowania w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w ramach postępowania prowadzonego przez zespół orzekający Komisji Prawa Autorskiego określone zostały w obowiązujących regulacjach w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych² (dalej: ustawa o prawie autorskim). Zgodnie z art. 110¹ ust. 1 pr. aut. Komisja Prawa Autorskiego (dalej: Komisja) jest organem władzy publicznej powoływanym przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego celem realizacji zadań określonych przepisami ustawy o prawie autorskim. Skład Komisji, zasady działania i kompetencje zostały wskazane w przepisach rozdziału 12. ustawy o prawie autorskim, które to przepisy wprowadzono nowelizacją ustawy dokonaną ustawą z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.³ Nowelizacja była konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r.,⁴ w którym to wyroku za niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej uznany został art. 108 ust. 3 pr. aut. dotyczący postępowania przed Komisją w kwestii zatwierdzenia przedstawionych przez organizację zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonania.

1 Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku.

2 Por. przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

3 Por. przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016).

4 Por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. akt SK 40/04 (Dz.U. z 2006 r. Nr 21, poz. 164).

Zarówno w przepisach w dotychczasowym brzemieniu, jak też w regulacjach aktualnie obowiązujących ustawodawca precyzyjnie wskazał, iż do zadań Komisji należy między innymi rozpatrywanie spraw o zatwierdzenie i zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.⁵ Realizacja tego zadania odbywa się zgodnie z art. 110¹¹ i n. pr. aut. zasadniczo w dwóch etapach, mianowicie opracowania otwartej propozycji tabel⁶ przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz zatwierdzenie przedstawionego projektu w ramach postępowania przed Komisją. Organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące autorów praw opracowują tabele wynagrodzeń w ramach realizacji statutowego zadania zbiorowego zarządzania i ochrony powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych zgodnie z art. 104 i n. pr. aut. Tabele wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych korespondują z ustalonym ustawą o prawie autorskim obowiązkiem stosowania stawek z tabel w umowach zawieranych przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z użytkownikami praw. Stawki wynagrodzeń określone w ustalonych tabelach mają więc istotne znaczenie w „obrocie” prawami autorskimi, bowiem zawierane umowy nie mogą przewidywać stawek niższych niż określone w tabeli.⁷ Organizacje zbiorowego zarządzania reprezentujące interesy twórców oraz użytkownicy korzystający z praw autorskich lub praw pokrewnych zawierają więc umowy odpowiednio, przy wykorzystaniu stawek określonych w tabelach wynagrodzeń zatwierdzonych w ramach realizacji trybu postępowania publicznoprawnego zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim.

W powołanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie została zakwestionowana materia dotycząca istotności i znaczenia stawek wynagrodzeń określonych w tabelach dla zawieranych umów dotyczących obrotu prawami autorskimi. Podobnie nie podważono działalności na rynku organizacji zbiorowego zarządzania (również w ramach wniosku o zatwierdzenie tabel), ani też nie został zakwestionowany status Komisji dokonującej zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Przedmiotem rozważań i rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego stała się natomiast regulacja dotycząca postępowania przed Komisją i to wyłącznie w zakresie pozbawienia kwestionowanymi przepisami możliwości uczestniczenia w tym postępowaniu w charakterze strony użytkowników korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.

5 Por. G. Materna, Antymonopolowa ocena wysokości stawek wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w świetle znolizowanego prawa autorskiego. Teza nr 3, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2013, nr 4, s. 28-36.

6 Por. odnośnie określenia propozycji tabel otwartą ofertą, a nie projektem J. Bleszyński, Komentarz do wyroku TK z dnia 24 stycznia 2006 r., SK 40/04. Teza 4, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2006, nr 8, s. 10.

7 Por. E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2014, System Informacji Prawnej Legalis 2015, komentarz do art. 110¹⁶, t. 1.

Regulacje wprowadzone powołaną wyżej zmianą ustawy o prawie autorskim określają tryb postępowania w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zgodnie z oceną przedmiotowych przepisów dokonaną powołanym wyżej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Obowiązujące przepisy przewidują zatem określenie zakresu procedowania przed Komisją celem zatwierdzenia stawek zaproponowanych przez organizację zbiorowego zarządzania z zagwarantowaniem możliwości kontynuacji przedmiotowego postępowania przed sądem powszechnym w przypadku kwestionowania decyzji Komisji. W obowiązujących przepisach podkreślono, że postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia tabel prowadzone jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. Ponadto obowiązujące regulacje precyzyjnie określają uczestników przedmiotowego postępowania z zagwarantowaniem wezwania do udziału w sprawie zainteresowanych podmiotów przez obowiązek dokonania stosownego ogłoszenia w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Specyfika procedury zatwierdzania tabel wynagrodzeń z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim, mianowicie art. 110¹¹ ust. 1 pr. aut. sprawy o zatwierdzanie tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych rozpatruje zespół orzekający Komisji w składzie pięcioosobowym. Zgodnie z art. 110¹¹ ust. 2-4 pr. aut. skład zespołu orzekającego ustalany jest przez przewodniczącego Komisji z grona trzydziestu arbitrów powołanych w trybie ustawy (art. 110² pr. aut.), przy czym arbitrzy wskazywani są z czterech grup środowisk (odpowiednio reprezentujących twórców i użytkowników korzystających z praw) uprawnionych do zgłaszania kandydatów do Komisji. Nadto w trybie określonym w tych przepisach wyznaczeni arbitrzy dokonują wyboru przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji z listy arbitrów Komisji, a jeżeli wyznaczeni arbitrzy Komisji nie dokonają wyboru przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji, zostanie on wyznaczony przez przewodniczącego Komisji.

Ustalenia składu zespołu orzekającego Komisji według zasad określonych w powołanych przepisach ma istotne znaczenie, przy uwzględnieniu okoliczności, iż zespół orzekający Komisji, będącej organem publicznym ustalany jest zgodnie z zasadą reprezentatywności składu Komisji. Fakt ten ma ogromne znaczenie dla akceptacji rozstrzygnięć w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń przez mających zasadniczo rozbieżne interesy uczestników obrotu prawami. Należy przy tym podkreślić, iż zespół orzekający Komisji, a więc każdy z arbitrów wchodzących w skład zespołu, winien realizować czynności związane z zatwierdzaniem tabel zgodnie

z prawem i w poczuciu interesu publicznego.⁸ Wykluczone zatem jest podejmowanie przez arbitrów jakichkolwiek działań mających na celu zabezpieczenie interesów czy to twórców, czy użytkowników korzystających z praw. Zespół orzekający powinien podejmować decyzje bezstronnie i niezależnie, z zagwarantowaniem pogłębiania zaufania do organów publicznych. Należy też nadmienić, że zgodnie z art. 110 pr. aut. arbitrzy wchodzący w skład zespołów orzekających Komisji powinni w ramach prowadzenia postępowania dokonywać analizy wysokości wynagrodzeń dochodzonych przez organizacje zbiorowego zarządzania, przy uwzględnieniu wysokości wpływów osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter i zakres korzystania z tych utworów i przedmiotów praw pokrewnych.

Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zgodnie z art. 110¹² ust. 1 pr. aut. inicjowane jest wnioskiem składanym przez organizację zbiorowego zarządzania.⁹ Zgodnie z wymogami określonymi w art. 110¹² ust. 4 pr. aut. wniosek powinien zawierać wskazanie pola eksploatacji oraz kategorie utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których dotyczy tabela, a także kategorie podmiotów, na rzecz których wnioskodawca działa oraz wysokość stawek wynagrodzenia. Uczestnikami postępowania w sprawach o zatwierdzenie tabel wskazani zostali zgodnie z art. 110¹² ust. 6 pkt 1-3 pr. aut. odpowiednio wnioskodawca, inne organizacje zbiorowego zarządzania, które w udzielonym im zezwoleniu na zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych mają wskazane pola eksploatacji, których dotyczą tabele wynagrodzeń oraz organizacje zrzeszające podmioty korzystające z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, których działalność obejmuje pola eksploatacji wynikające z tabel wynagrodzeń, jeżeli złożą wniosek o udział w tym postępowaniu.¹⁰ Zasadniczo więc przez odniesienie określenia stron postępowania adekwatnie do przepisów postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym zrealizowany został postulat równouprawnienia uczestników postępowania w przedmiocie zatwierdzenia tabel. Należy też podkreślić, że z powołanych regulacji wynika prawo udziału w postępowaniu podmiotów korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych bez jakiegokolwiek ograniczenia praw tych podmiotów, pozbawionych możliwości udziału w postępowaniu w poprzednim stanie prawnym przed nowelizacją omawianych przepisów dokonaną w roku 2010. O transparentności analizowanych regulacji gwarantujących udział w postępowaniu zainteresowanych podmiotów przesądza określony w art. 110¹² ust. 8 pr. aut. obowiązek przewodniczącego zespołu orzekającego Komisji zamieszczenia ogłosze-

8 *Ibidem*, komentarz do art. 110¹¹, t. 1.

9 Por. R. Flejszar, M. Malczyk-Herdzina, Postępowanie cywilne w sprawach o zatwierdzenie i o zmianę zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Teza nr 6, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2011, z. 111, s. 20-24.

10 *Ibidem*, t. 7.

nia w co najmniej dwóch drukowanych dziennikach o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wszczęciu postępowania w sprawie o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń, wzywającego zainteresowane podmioty do wstępowania do postępowania. Udział więc w charakterze uczestnika w prowadzonym postępowaniu uzależniony jest od złożenia wniosku przez zainteresowanych, z zaznaczeniem, iż w przypadku odmowy dopuszczenia do udziału w sprawie przysługuje zgodnie art. 110¹² ust. 7 pr. aut. zażalenie rozpoznawane w ramach sądowej kontroli prawidłowości procedowania zespołu orzekającego Komisji.

Przepisy regulujące postępowania w zakresie zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń precyzyjnie zgodnie z treścią art. 110¹³ ust. 1 pr. aut. określają ograniczenie czasu trwania postępowania do 6 miesięcy, chyba że wszyscy uczestnicy postępowania wyrażą zgodę na określone przedłużenie tego terminu. Należy przy tym nadmienić, iż zgodnie z treścią art. 110¹³ ust. 2 pr. aut. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zespół orzekający Komisji może dokonać przedłużenia terminu na dalszy czas oznaczony, niezbędny do wydania orzeczenia w sprawie, przy czym wyłącznie za zgodą uczestników postępowania. Podkreślenia wymaga wskazanie, iż prowadzone postępowanie na podstawie art. 110¹³ ust. 3 pr. aut. ulega umorzeniu decyzją zespołu orzekającego Komisji w przypadku niezakończenia postępowania w ustawowo określonym terminie lub terminach przedłużonych za zgodą uczestników postępowania. Omawiane ograniczenie czasowe trwania postępowania należy zatem ocenić jako wyjątkowo dyscyplinujące zespół orzekający Komisji do sprawnego podejmowania czynności, zasadniczo w interesie uczestników postępowania. Sprawność postępowania przy zachowaniu gwarancji jakości staje się wyzwaniem zarówno w działalności podmiotów podejmujących czynności decyzyjne poza systemem sadowym, a szczególnie w odniesieniu do decyzyjności orzeczniczej w ramach rozstrzygania sporów. Określenie w obowiązujących regulacjach terminów prowadzenia postępowania ze sprecyzowaniem sankcji w postaci umorzenia postępowania wydaje się być rozwiązaniem nie tylko dyscyplinującym organy orzecznicze, ale również inspirującym uczestników postępowania do aktywnej partycypacji w czynnościach realizowanych w toku postępowania. Zarówno więc spełnienie wymogów formalnych wniosku o zatwierdzenie tabeli wynagrodzeń, jak też precyzyjne i zwięzłe formułowanie stanowisk stron może mieć istotne znaczenie w zachowaniu określonych ustawowo terminów postępowania, z wykluczeniem ryzyka umorzenia postępowania w razie przekroczenia ustalonych terminów. Należy również podkreślić, iż przepisy ustawy o prawie autorskim zgodnie z treścią art. 110¹⁴ ust. 3 pr. aut. przewidują w przypadku umorzenia postępowania decyzją zespołu orzekającego Komisji możliwość wystąpienia przez wnioskodawcę o zatwierdzenie tabeli przez sąd. Konsekwencją zatem stwierdzenia przewlekłości postępowania przez przekroczenie ustalonych terminów staje się przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego z wyłączeniem postępowania przed zespołem orzekającym Komii-

sji. Przeniesienie postępowania na poziom sądowego zatwierdzenia tabel okazuje się więc najdalej idącym środkiem dyscyplinującym prowadzących postępowanie i biorących w nim udział uczestników postępowania.

Zasadniczym celem postępowania w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych pozostaje zgodnie z treścią art. 110¹³ ust. 4 pr. aut. rozstrzygnięcie w zakresie zatwierdzenia bądź odmowy zatwierdzenia tabel, w całości lub w części.¹¹ Rozstrzygnięcie zespołu orzekającego Komisji może być oceniane jako arbitralna decyzja, przy czym należy podkreślić, iż w myśl art. 110¹³ ust. 4 zd. 2 pr. aut. w zakresie, w którym odmówiono zatwierdzenia stawek określonych w tabelach, zespół orzekający Komisji zobowiązany jest przedstawić na piśmie propozycje zmian w przedłożonej do zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń, wraz z ich uzasadnieniem. Wskazany obowiązek ma istotne znaczenie dla dalszego postępowania w sprawie zatwierdzenia tabel, bowiem zgodnie z art. 110¹³ ust. 4 zd. 3 pr. aut. zaproponowane przez zespół orzekających propozycje zmian, przy akceptacji uczestników postępowania, stają się prawomocne. Dokonując merytorycznego rozstrzygnięcia zespół orzekający ma obowiązek wziąć pod uwagę stanowiska uczestników postępowania i zebrany w sprawie materiał dowodowy, ale również zgodnie z treścią art. 110¹³ ust. 5 pkt 1-2 pr. aut. również charakter, zakres i wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych oraz kwotę ogólnego obciążenia podmiotów korzystających z utworów i przedmiotów praw pokrewnych z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych na danym polu eksploatacji.¹² Należy przy tym podkreślić, iż zespół orzekający Komisji przy podejmowaniu rozstrzygnięcia powinien wziąć pod uwagę zgodnie z art. 110¹³ ust. 5 pkt 5 pr. aut. również uzasadniony interes społeczny, rozumiany jako wyważenie interesów podmiotów, które zobowiązane będą do stosowania tabeli wynagrodzeń. Zatwierdzone tabele wynagrodzeń podlegają zgodnie z treścią art. 110¹³ ust. 7 pr. aut. publikacji przez przewodniczącego Komisji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Obowiązujące przepisy ustawy o prawie autorskim, uwzględniające zmiany wprowadzone w związku z powołanym wyżej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego kwestionującym pozbawienie możliwości udziału w postępowaniu podmiotów reprezentujących interesy korzystających z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przewidują nie tylko regulacje określające możliwość zgłoszenia zainteresowanego do udziału w postępowaniu, ale również przepisy gwarantujące uczestnikom postępowania prowadzonego przed zespołem orzekającym Komisji wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Uczestnicy postępowania o zatwier-

11 Por. A. Jucewicz, Głosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 stycznia 2007 r., IV CSK 303/06. Teza 1, Głosa 2007/4, s. 93-102.

12 Por. J. Błęszyński, Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 8 lipca 2010 roku. Teza 5, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 8, s. 23-32;

dzenie tabel wynagrodzeń, niezadowoleni z orzeczenia zespołu orzekającego Komisji zgodnie art. 110¹⁴ ust. 1 pr. aut. uprawnieni są do złożenia wniosku o przekazanie sprawy o zatwierdzenie tabeli, w całości lub w części przez sąd. Konsekwencją zatem kwestionowania rozstrzygnięcia zespołu orzekającego Komisji przez złożenie stosownego wniosku uczestnika postępowania staje się obowiązek przekazania wniosku wraz z aktami sprawy do rozstrzygnięcia właściwemu sądowi.¹³ Należy również wskazać, iż w przepisach obowiązujących przed zmianą ustawy o prawach autorskich przewidziane było stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,¹⁴ natomiast obowiązujące regulacje w art. 110¹ ust. 3 pr. aut. określają, iż do postępowań prowadzonych przed Komisją stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. Obowiązujące brzmienie przepisów istotnie zmienia zatem sposób i zakres procedowania w ramach postępowania zarówno przed zespołem orzekającym Komisji, jak też postępowania prowadzonego przed sądem powszechnym przez umożliwienie merytorycznej ingerencji w treść zatwierdzanych tabel i zastąpienie kontroli sądowo-administracyjnej odpowiednio możliwością prowadzenia sądowego postępowania przed sądem powszechnym w ramach rozpoznawania sprawy równouprawnionych uczestników postępowania o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.

Prowadzenie postępowania przed zespołem orzekającym Komisji zasadniczo powinno kończyć się prawomocnym rozstrzygnięciem i staje się tak zgodnie z treścią art. 110¹⁴ ust. 4 pr. aut. w razie zakończenia postępowania i akceptacji rozstrzygnięcia przedmiotu postępowania przez biorących w nim udział uczestników. Niezłożenie wniosku przez niezadowolonego uczestnika postępowania skutkuje zatem prawomocnością rozstrzygnięcia zespołu orzekającego Komisji, przy czym zgodnie z art. 110¹⁴ ust. 4 zd. 2 pr. aut. również odpowiednio akceptacji rozstrzygnięcia w części, co do której nie złożono wniosku o zatwierdzenie tabeli przez sąd. Jeszcze raz warto w tym miejscu podkreślić możliwość uprawomocnienia zmian zaproponowanych przez zespół orzekający Komisji w sytuacji odmowy zatwierdzenia wnioskowanych tabel. Ingerencja w merytoryczną treść zatwierdzanych tabel może okazać się konstruktywną inicjatywą zespołu orzekającego Komisji w zakresie przedstawienia propozycji tabel wynagrodzeń, która zostanie zaakceptowana przez uczestników postępowania. Przedstawiony tryb „quasi-uzgodnienia” między organem rozstrzygającym a uczestnikami postępowania w ramach negatywnego

13 W odniesieniu do wskazania sądu właściwego por. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 36, poz. 186), w którym zgodnie z §1 rozporządzenia wyznaczony został Sąd Okręgowy w Poznaniu, jako właściwy do rozpoznania między innymi spraw o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych.

14 Por. uchylony art. 108 ust. 4 ustawy o prawach autorskich w brzmieniu przed zmianą tych regulacji przepisami ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1016).

rozstrzygnięcia w przedmiocie odmowy zatwierdzenia wnioskowanych stawek wynagrodzeń może faktycznie skutkować pozytywnym zakończeniem prowadzonego postępowania przez prawomocne ustalenia tabel wynagrodzeń zgodnie z propozycją zespołu orzekającego Komisji, przy niekwestionowaniu tej propozycji przez uczestników postępowania. W ramach powołanych wyżej przepisów ustawy o prawie autorskim eksponowany jest więc koncyliacyjny charakter rozwiązywania sporów odpowiednio określony przez możliwość sformułowania propozycji zakończenia postępowania z akceptacją zamian w zatwierdzanych tabelach zaproponowanych przez zespół orzekający Komisji. Konieczność prowadzenia ewentualnego postępowania sądowego poprzedzona jest więc faktycznie prowadzeniem uprzedniego efektywnego postępowania, w ramach którego poszukiwane są rozwiązania w zakresie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń, przy czym inicjatywa aktywności procesowej stron koresponduje z zaangażowaniem arbitrów wchodzących w skład zespołu orzekającego Komisji. Efektywne, skuteczne i aktywne procedowanie przed zespołem orzekającym Komisji może zatem doprowadzić do wykluczenia potrzeby prowadzenia długotrwałego i narażającego strony na ponoszenie znacznych kosztów postępowania sądowego, co przez pryzmat sprawności procedowania leży niewątpliwie w interesie uczestników postępowania oraz szeroko rozumianego interesu publicznego.

W przepisach ustawy o prawie autorskim przewidziana została zgodnie art. 110¹⁵ pr. aut. również możliwość zmiany uprzednio zatwierdzonych stawek wynagrodzeń z możliwością wystąpienia przez każdego z uczestników postępowania o zmianę zatwierdzonej tabeli wynagrodzeń, ale wyłącznie w przypadku istotnej zmiany okoliczności stanowiących podstawę orzeczenia w sprawie zatwierdzenia tabeli wynagrodzeń.¹⁵

3. Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w kontekście koncepcji nowoczesnego rozstrzygnięcia sporów

Przedstawione zasady prowadzenia postępowania przed zespołem orzekającym Komisji w przedmiocie zatwierdzania tabel wynagrodzeń z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych określone zostały w obowiązujących przepisach zmianami ustawy o prawie autorskim, której nowelizacja została niejako wymuszona powołanym wyżej orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 stycznia 2006 r. Stwierdzona niezgodność przepisu postępowania prowadzonego przez Komisję w odniesieniu do kwestionowanego pozbawienia użytkowników korzystających z praw możliwości udziału w postępowaniu w charakterze strony wynikała z oczywistego naruszenia zasady pełnej ochrony prawnej gwarantowanej w art. 45 Kon-

15 Por. J. Błęszyński, Nowelizacja ustawy..., *op. cit.*, s. 23-32.

stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.¹⁶ Należy w pełni podzielić stanowisko wyrażone w uzasadnieniu powołanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, iż w ramach prowadzonego postępowania winno być zapewnione umożliwienie stronom zajęcia równoprawnego stanowiska względem zatwierdzanych tabel wynagrodzeń oraz realizacja zagwarantowanej w Konstytucji pełnej ochrony prawnej, w tym również udziału strony w postępowaniu prowadzonym w ramach sądowej kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia organu publicznego.

Analizowane obowiązujące przepisy regulujące zasady procedowania w przedmiocie zatwierdzania tabel wynagrodzeń z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych zapewniają pełną ochronę praw uczestników postępowania zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego wyrażonym w powołanym orzeczeniu. W tym kontekście należy wyeksponować przewidzianą w regulacjach ustawy o prawie autorskim możliwość zgłoszenia zainteresowanego do udziału w postępowaniu, czy też określony w analizowanych przepisach tryb realizacji sądowej kontroli rozstrzygnięcia zespołu orzekającego Komisji w ramach postępowania prowadzonego przed sądem powszechnym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym. Zgodności omawianych przepisów ze standardem zapewnienia ochrony prawnej potwierdzona została również określeniem zasad uprzedniego procedowania w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń przed zespołem orzekającym Komisji i zagwarantowaniem w przypadku kwestionowania rozstrzygnięcia Komisji skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Zasadniczo bowiem postępowanie może być prowadzone przed zespołem orzekającym Komisji z gwarancją zachowania prawa do sądu w ramach realizacji postępowania sądowego przed właściwym sądem. Podobnie za istotną z punktu widzenia realizacji procedur przed zespołem orzekającym Komisji należy uznać pośrednią możliwość decydowania uczestników postępowania w zakresie ustalenia składu zespołu orzekającego. Ponownie jednak warto podkreślić, iż przedstawiona wyżej reprezentatywność składu zespołu orzekającego Komisji nie może służyć równoważeniu przeciwstawnych interesów uczestników postępowania, czy też być wyrazem naruszenia podstawowej zasady bezstronności i niezależności arbitrów. Rozstrzygnięcie sporu przez arbitry będących przedstawicielami środowisk reprezentujących twórców i użytkowników korzystających z praw ma ogromne i decydujące znaczenie dla akceptacji rozstrzygnięć zespołu orzekającego Komisji oraz pogłębiania zaufania obywateli do obowiązujących sposobów rozstrzygania sporów ukształtowanych na miarę demokratycznego państwa prawa.

Podobnie należy docenić przedstawione rozwiązanie w zakresie określenia czasowego limitu długości prowadzenia postępowania, gwarantującego z jednej strony dyscyplinowanie arbitrów w ramach prowadzenia postępowania, a z drugiej strony

16 Por. art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), zgodnie z którym każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

również uczestników do aktywnego podejmowania czynności w toku postępowania. Trzeba też dodać, że aktywna partycypacja uczestników, często reprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników procesowych powinna zmierzać do osiągnięcia celu postępowania, jakim pozostaje ustalenie i zatwierdzenie tabel wynagrodzeń. Wszelka więc bierność i zwłoka w realizacji czynności w toku postępowania, a nawet destrukcja postępowania nadużywaniem zbędnej argumentacji, czy w skrajnych przypadkach podejmowania próby dowodzenia okoliczności bezspornych pozostaje w omawianym postępowaniu pod ryzykiem umorzenia postępowania i narażenia uczestników na konieczność kontynuacji postępowania przed sądem powszechnym. Realna możliwość redukcji czasu i kosztów postępowań prowadzonych przed zespołami orzekającymi Komisji winna być doceniona zarówno przez uczestników postępowań, jak też korzystających z obrotu prawami autorskim uczestników, którzy nie biorą udziału w postępowaniu, ale są zobligowani do zawierania umów przy wykorzystaniu stawek wynagrodzeń ustalonych w zatwierdzanych tabelach.

W powołanym wyroku Trybunał Konstytucyjny obok konieczności zapewnienia pełnej ochrony prawnej w ramach prowadzenia postępowania w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń wskazał na istotność kształtowania społecznej gospodarki rynkowej w oparciu o dialog i współpracę partnerów społecznych zgodnie z art. 20 Konstytucji.¹⁷ W pełni należy podzielić wywód przedstawiony w uzasadnieniu wyroku, iż w postępowaniu o zatwierdzenie tabel nie chodzi tylko o swobodę działalności gospodarczej, w tym swobodę kształtowania stawek tabel wynagrodzeń na rynku, lecz także o to, by mający z natury przeciwstawne interesy uczestnicy obrotu mogli ze sobą współdziałać dla ukształtowania się właściwego ładu gospodarczego, w myśl którego ochrony wymagają nie tylko interesy jednej ze stron, ale obu stron. Wyeksponowana idea współdziałania i współpracy partnerów obrotu prawami autorskimi koresponduje z zapewnieniem powszechnego dostępu do dóbr kultury, nauki i sztuki. Tylko bowiem efektywna współpraca przejawiana w toku procedowania w przedmiocie zatwierdzenia tabel pozostaje gwarancją osiągnięcia zamierzonego celu w postaci ustalenia obowiązujących stawek, w poczuciu realizacji nie tylko swobody umownego kształtowania wysokości tych stawek, ale również rynkowej stabilizacji wzajemnych relacji gospodarczych twórców i użytkowników korzystających z ich praw. Powyższe znajduje potwierdzenie również w akceptacji rozstrzygnięcia zespołu orzekającego Komisji, z wykluczeniem konieczności kontynuacji postępowania w ramach sądownictwa powszechnego. Aktywny udział w postępowaniu i akceptacja orzeczeń stanowią o pokojowym sposobie rozstrzygania sporów, które to rozwiązanie powszechnie przyjmowane jest przykładowo w międzynarodowym arbitrażu, z tendencją podmiotów handlu międzynarodowego do

17 Por. art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., zgodnie z którym społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

ucieczki od sądownictwa państwowego w kierunku arbitrażu i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów.¹⁸

Z ideą dialogu społecznego i współpracy partnerów obrotu prawami autorskimi koresponduje również wprowadzony do ustawy o prawie autorskim przepis art. 110¹⁸ pr. aut. przewidujący możliwość rozpatrywania sporów dotyczących stosowania zatwierdzonych prawomocnie tabel wynagrodzeń w drodze postępowania mediacyjnego między stronami, ze wskazaniem stosowania odpowiednio przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o mediacji. Właśnie stosowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (w skrócie określanych ADR¹⁹), przedstawianych również jako możliwość alternatywnego rozstrzygnięcia sporów względem wymiaru sprawiedliwości sprawowanego przez sądownictwo powszechne, okazuje się najbardziej akceptowanym sposobem rozwiązywania sporów w duchu współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku, będących „fundamentem podtrzymującym ludzkie społeczeństwo”.

4. Wnioski końcowe

Podsumowując problematykę stosowania przepisów obejmujących procedowanie dotyczące zatwierdzania tabel wynagrodzeń z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w ramach postępowań prowadzonych przez zespoły orzekające Komisji należy podkreślić zgodność i spójność z tendencjami nowoczesnego rozstrzygnięcia sporów.

W szczególności należy docenić możliwość procedowania w zakresie zatwierdzania tabel wynagrodzeń przez zespoły orzekające organu publicznego, jakim jest Komisja Prawa Autorskiego, umocowana przez ustawodawcę obowiązującymi przepisami ustawy o prawie autorskim do rozstrzygnięcia spraw obejmujących między innymi zatwierdzanie tabel wynagrodzeń z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych. Poszukiwanie instytucjonalnych rozwiązań w zakresie możliwości rozpatrywania określonych kategorii spraw przed ewentualnym wystąpieniem na drogę postępowania sądowego staje się w obecnych czasach nie tylko wyzwaniem w ramach ustawodawstw krajowych, ale również pozostaje w kręgu zainteresowania legislacji unijnej. Zgodnie z danymi statystycznymi opracowywanymi w ramach funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości i przedstawionymi w Raporcie

18 Por. A.W. Wiśniewski, Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce, Warszawa 2011, s. 85 w zakresie przedstawienia danych potwierdzających, iż w obszarze stosunków międzynarodowych arbitraż staje się regułą, bowiem ocenia się współcześnie, iż nawet ok. 90% międzynarodowych kontraktów zawiera klauzulę arbitrażową, a wyjątkowo rzadko spotyka się kontrakt szczególnie znacznej wartości pozbawiony regulacji sposobu rozstrzygnięcia sporów lub zawierający klauzulę jurysdykcyjną przewidującą właściwość sądów określonego państwa.

19 Akronim ADR utworzony został od angielskiego wyrażenia *alternative dispute resolution*, co należy przetłumaczyć, jako „alternatywne metody rozwiązywania sporów”, do których zalicza się między innymi arbitraż, mediacje, negocjacje i koncyliacje.

z działalności sądów powszechnych w latach 2010-2014²⁰ liczba spraw wpływających do poszczególnych jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego pozostaje na ogromnym poziomie kilkunastu milionów spraw rocznie. Ogromny wpływ spraw ma zasadnicze znaczenie w zakresie ustalania terminów rozpoznawania poszczególnych kategorii spraw sądowych oraz długości trwania procedowania, które niestety pozostają dalekie od uzasadnionych oczekiwań stron i uczestników postępowań sądowych. Wszelkie więc rozwiązania organizacyjne, a szczególnie znajdujące odzwierciedlenie we wprowadzanych przepisach wychodzą naprzeciw realizacji „przedsądowego” lub „pozasądowego” rozstrzygnięcia sporów. Inicjatywy w zakresie podnoszenia skuteczności wymiaru sprawiedliwości we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej promowane są również w ramach funkcjonowania wielu organów i instytucji na poziomie unijnym.²¹ W związku z powyższym przygotowywane i uchwalane są regulacje, zgodnie z którymi eksponuje się konieczność zapewnienia dostępu do prostych, skutecznych, szybkich i tanich sposobów rozstrzygnięcia sporów krajowych i transgranicznych, w tym również wykorzystywania alternatywnych metod rozstrzygnięcia sporów.²² W odniesieniu do wskazanych obiektywnych trudności w rozpoznawaniu spraw w ramach sądowego rozstrzygnięcia sporów nie można zatem podzielić stanowiska wyrażanego w piśmiennictwie w zakresie ewentualnego zlikwidowania Komisji i przekazania spraw rozstrzyganych przed zespołami orzekającymi Komisji do rozstrzygnięcia w ramach sądownictwa powszechnego.²³ Poszukiwanie optymalnego sposobu rozstrzygnięcia sporów, przy zachowaniu gwarancji sprawności i jakości prowadzonych postępowań okazuje się zatem niezwykle istotne w ramach zgodności ze standardami europejskimi, a przede wszystkim z oczekiwaniami uczestników postępowań pozasądowych i stron postępowań prowadzonych w ramach sądowego sprawowania wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do standardów procedowania oczekiwanych w demokratycznym państwie prawa.

Przedstawione i omówione przepisy ustawy o prawie autorskim dotyczące prowadzenia postępowania w zakresie zatwierdzania tabel wynagrodzeń z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przewidują wiele istotnych rozwiązań, które mają znaczenie i wpływ nie tylko na sprawność postępowania, ale również akceptację rozstrzygnięć kończących postępowanie w sprawie. W ramach rozwiązań uspraw-

20 Publikowanym na stronie internetowej: <http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/> (data dostępu: 04.09.2015 r.).

21 Por. komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów obejmujący unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości z 2015 r., publikowany http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2015_pl.pdf (data dostępu: 04.09.2015 r.).

22 Por. motyw 4 i n. oraz przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygnięcia sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, (Dz. Urz. UE L 165 z 18.06.2013, s. 63).

23 Por. E. Ferenc-Szydełko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2014, System Informacji Prawnej Legalis 2015, komentarz do art. 110¹⁶, t. 1.

niających postępowanie należy wyeksponować ograniczenie czasu prowadzenia postępowania, jako mechanizmu dyscyplinującego zarówno prowadzący postępowanie zespół orzecznicy Komisji, jak też uczestników postępowania w ramach ich aktywnej partycypacji w czynnościach realizowanych w toku postępowania. Podobnie reprezentatywność wyboru składu zespołu orzekającego Komisji z listy arbitrów Komisji, przy uwzględnieniu możliwości przedstawiania do Komisji kandydatów zgłaszanych przez organizacje reprezentujące zarówno twórców, jak też użytkowników korzystających z praw ma ogromne znaczenie dla aprobaty czynności realizowanych w ramach prowadzenia postępowania i wspomnianej akceptacji rozstrzygnięć zespołów orzekających Komisji.

Wobec powyższego należy skonstatować, że w obszarze zarówno procedowania w zakresie zatwierdzania tabel wynagrodzeń, a szczególnie w sporach dotyczących stosowania zatwierdzonych prawomocnie tabel wynagrodzeń możliwe i wskazane jest stosowanie nowoczesnych pozasądowych metod rozwiązywania i rozstrzygnięcia sporów, pozostających w zgodności ze standardami najnowszej legislacji unijnej, w tym z regulacjami mającymi na celu zapewnienie koordynacji krajowych przepisów dotyczących warunków podejmowania działalności w zakresie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi przez organizacje zbiorowego zarządzania celem między innymi zapewnienia wysokiego poziomu zarządzania, przejrzystości i sprawozdawczości, z korzyścią dla twórców oraz użytkowników.²⁴

24 Por. motywy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania *on-line* na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 84/72 z 20.03.2014 r.).

**PROCEDURE OF APPROVING THE TABLES OF REMUNERATION
FOR THE USE OF OBJECTS OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS
FROM THE MODERN LITIGATION PERSPECTIVE**

The paper includes the presentation and discussion on the proceeding rules regarding the approval of the remuneration tables for the use of objects of copyright and related rights within proceedings conducted by adjudicating panels of the Copyright Commission in accordance with the provisions of the Act on Copyright and Related Rights of 4 February 1994.

The Copyright Commission conducts the proceedings essentially based on the provisions amended by the Constitutional Tribunal in its judgment of 24 January 2006 case file SK 40/04, in which it ruled on the unconstitutionality of Article 108(3) of the aforementioned Act on Copyright regarding proceedings before the Commission on the approval of the remuneration tables for the use of objects of copyright or performances submitted by collective management organizations. As a result of the amendment, the binding regulations provide for defining the scope of proceeding before the Commission on the approval of rates submitted by collective management organizations with ensuring, in case of contesting a Commission's decision, the possibility to continue the proceedings before a general court. In the legislation the participation of parties in determining the composition of the adjudicating panel of the Commission, the introduction of restrictions on the length of proceedings and the opportunity to challenge a decision of the adjudicating panel of the Commission by filing a relevant application to the participant and to submit the case to court were exposed.

In the assessment of the proceeding concerning the approval of remuneration tables for objects of copyright or related rights, its consistency and compatibility with the concepts of the modern settlement of disputes were indicated. Additionally, the compliance of the provisions with the EU law standards laid down in the latest EU legislation was underlined, including regulations aimed at ensuring the coordination of national provisions concerning the conditions for copyright and related rights management by collective management organizations to ensure a high level of management, transparency and reporting according to the objectives of Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market.

It can be concluded that it is possible and desirable to use the modern alternative methods of dispute resolution in the area of proceeding on the approval

of remuneration tables, particularly in disputes concerning the application of the approved remuneration tables.

Słowa kluczowe: prawo autorskie, organizacje zbiorowego zarządzania, zatwierdzanie tabel wynagrodzeń, Komisja Prawa Autorskiego, nowoczesne rozstrzyganie sporów, alternatywne metody rozstrzygania sporów, pozasądowe prowadzenie postępowań

Keywords: the Copyright Commission, copyright and related rights, approval of remuneration tables, proceedings before a general court, collective management organizations, Directive 2014/26/EU, alternative dispute resolutions, modern litigation

CZEŚĆ II

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

KONTROWERSJE WOKÓŁ ZDOLNOŚCI PATENTOWEJ WYNALAZKÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH

1. Uwagi ogólne

Dyskusja nad wynalazkami biotechnologicznymi rozpoczęła się szerzej w latach 80. XX wieku, koncentrując się nad wytyczeniem linii pomiędzy patentowalnymi i niepatentowalnymi rozwiązaniami. Z powodzeniem można powiedzieć, że trwa do dzisiaj, mimo że nikt nie ma już wątpliwości co do możliwości patentowania organizmów żywych. Zwyciężyła więc droga wyznaczona w słynnym orzeczeniu przyznającym ochronę patentową wszystkiemu, co „człowiek stworzył pod słońcem”.² Wydaje się, że jedyne, co pozostało prawu patentowemu, to możliwość tę ograniczać poprzez albo powoływanie się na wartości wyższego rzędu, albo restrykcyjną interpretację przesłanek patentowalności.

Początkowo uważano, że organizmy żywe nie mogą zostać opatentowane. Stopniowo jednak upadały kolejne bariery w tym zakresie. „Stare” wynalazki biotechnologiczne posługiwały się mechanizmem selekcji, izolacji i hodowli organizmów, a sama dziedzina została określona mianem biotechnologii „intuicyjnej”.³ Te wynalazki również wywoływały kontrowersje, jednak głównie z powodu istniejącej dychotomii w zakresie ochrony odmian roślin w prawie własności przemysłowej i wyłączeń odnośnie ras zwierząt pod zakresu patentowalności.⁴

„Nowe” wynalazki biotechnologiczne posługują się technologiami obejmującymi modyfikację informacji genetycznej. W tym zakresie patentuje się nie tylko sposoby otrzymywania produktów biotechnologicznych, ale i same produkty w nich uzyskiwane. Już relatywnie od dawna udziela się patenty na organizmy samoist-

1 Doktor, Katedra Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2 “Anything under the sun that is made by man” Diamond przeciwko Chakrabarty, 447 US 303,309 (1980).

3 Przykładem będzie tu chociażby wynalazek, który otrzymał Ludwik Pasteur na oczyszczone drożdże do produkcji piwa w 1873 roku.

4 Zob. przegląd historycznego orzecznictwa M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 360 i n.

nie występujące w naturze i zmodyfikowane przez człowieka oraz organizmy takie same, jak występujące naturalnie, ale wyizolowane lub stworzone sztucznie.⁵

Dla porządku należy wskazać właściwe ramy prawne, które wyznaczone są przez ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,⁶ w szczególności art. 24-29 ogólnie regulujące zdolność patentową oraz art. 93¹–93⁷ zawierające przepisy szczególne, stanowiące transpozycję unijnej dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych.⁷ W stosunku do patentów europejskich będą to przepisy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich⁸ (art. 52-57) oraz przepisy szczególne dotyczące wynalazków biotechnologicznych zawarte w regulaminie wykonawczym.⁹ Na poziomie konwencji ponadregionalnych należy wskazać na porozumienie TRIPS¹⁰ potwierdzające możliwość patentowania mikroorganizmów i procesów mikrobiologicznych (art. 27.3 (b)). W wymienionych regulacjach mamy grupę przepisów zawierających wyłączenia patentowania, znajdującą zastosowanie do wynalazków biotechnologicznych. Ze względu na ich częste w nich odniesienia do norm pozaprawnych (moralność, porządek publiczny, dobre obyczaje) duże znaczenie będą posiadać przepisy wielu aktów prawa międzynarodowego wspomagającego konkretyzację wskazanych norm.¹¹

Po drugie, należy również nadmienić, że zakres wynalazku biotechnologicznego wyznacza nie odniesienie do definicji biotechnologii, lecz definicja materiału biotechnologicznego zawarta w dyrektywie biotechnologicznej, czyli w uproszczeniu – materiału zawierającego informację genetyczną i wykazującego zdolność do samoreprodukcji.

2. Przesłanki patentowalności

Wynalazki biotechnologiczne podlegają tym samym wymaganiom względem patentowalności, jak i pozostałe, co potwierdza art. 93¹ prawa własności przemysłowej. Najciekawsze wydaje się więc właśnie to, w jaki sposób wynalazki biotech-

5 Zob. H. Żakowska-Henzler, *Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu*, Warszawa 2006.

6 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, dalej jako p.w.p.

7 Dyrektywa 98/44/WE z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, (Dz.U.UE.L.1998 Nr 213, poz. 13), dalej jako dyrektywa biotechnologiczna.

8 Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (*European Patent Convention – EPC*) (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737), ze zmianami wprowadzonymi aktem rewidującym z dnia 29 listopada 2000 r., który wszedł w życie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736), dalej jako EPC.

9 Regulamin wykonawczy jest integralną częścią EPC, a przepisy szczególne dotyczące wynalazków biotechnologicznych są zawarte w rozdziale V, art. 26-34 i *de facto* są zaczerpnięte z dyrektywy biotechnologicznej. Zob. www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ma2.html (data dostępu: 11.09.2015 r.).

10 Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej, Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143.

11 Będą to m.in. Karta praw podstawowych UE (Dz.U. z 2009 r. Nr 203, poz. 1569); Konwencja Rady Europy o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny (Europejska Konwencja Bioetyczna), CETS No. 164; Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.).

nologiczne wpłynęły na interpretację przesłanek ogólnych. Mogłoby się zdawać, że istota wynalazków biotechnologicznych opartych na inżynierii genetycznej sprostowadza problem patentowalności na poziom właściwy dla związków chemicznych, którymi geny są ze swej istoty. Natomiast fakt, że wynalazek dotyczy materii żywionej nie ma znaczenia.¹² Nie jest jednak możliwe stosowanie tu pełnej analogii ze względu na fakt, że najistotniejszą cechą DNA jest zdolność do kodowania białek, a więc sama jego struktura nie posiada wartości decydującej przy ocenie zdolności patentowej. Ponadto zastrzeżenia patentowe nie są redagowane w kategorii właściwej dla związków chemicznych, a odnoszą się do informacji genetycznej kodowanej w określonych genach.¹³ Oznacza to, że ocena patentowalności wynalazków biotechnologicznych nie może posługiwać się w pełni drogą interpretacji wykształconą na gruncie wynalazków chemicznych.

2.1. Nowość

Fundamentalna zasada systemu patentowego mówi o nowości odnoszonej do pojęcia „stan techniki” ocenianej w wymiarze globalnym. Co do zasady, nie budzi kontrowersji patentowanie sposobów uzyskiwania materiału biologicznego, w szczególności izolacji DNA. Pytanie, które w przypadku biotechnologii musiało się pojawić wcześniej czy później dotyczy dopuszczalności patentowania w kategorii produktu wynalazków obejmujących struktury już istniejące w naturze. Odpowiedź została udzielona w dyrektywie biotechnologicznej, za którą prawo własności przemysłowej powtarza,¹⁴ że „za wynalazki biotechnologiczne, na które mogą być udzielane patenty, uważa się wynalazki stanowiące materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wytworzony sposobem technicznym, nawet jeżeli poprzednio występował w naturze”. Stan techniki jest określony natomiast jako „wszystko to, co (...) zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób” (art. 25 ust. 2 p.w.p.). W efekcie należy uznać, że o nowości lub jej braku nie przesądza fakt, że dane rozwiązanie istniało przed datą będącą miarodajnym punktem do oceny (datą pierwszeństwa), lecz to, czy publiczna wiedza o nim była dostępna.¹⁵

Jak zatem uzasadnia się nowość takich wynalazków? Po pierwsze, stan techniki obejmujący wszystko, co zostało udostępnione do wiadomości publicznej nie obejmuje tej informacji genetycznej, która choć istniejąca wcześniej nie była znana.

12 Stanowisko to było powszechnie akceptowane w początkowym okresie biotechnologii, E. Żakowska-Henzler, *Wynalazek...*, *op. cit.*, s. 153 i n. Zob też orzeczenie w sprawie *In re Bergy*, “the fact that microorganisms are alive is a distinction without legal significance and that they should be treated under 101 no differently from chemical compounds”, *Ex parte Roslin Institute (Edinburgh)*, P.T.A.B., Appeal no. 2010-006828 (2013) at 18-19.

13 *Por. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, USSC 12-398.

14 Art. 93²ust. 1 pkt 1 i 2 p.w.p.

15 Powyższe potwierdza to chociażby stanowisko EPO zawarte w *Wytycznych (Guidelines for Examination)*, których ostatnia wersja pochodzi z listopada 2014 r., <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html> (data dostępu: 11.09.2015 r.).

Ta okoliczność miałaby jedynie znaczenie dla odmowy udzielenia patentu z uwagi na dokonanie odkrycia. Po drugie, w ramach procesu izolacji lub syntezy otrzymuje się materiał genetyczny o innej nieco strukturze, niż istniejący w naturze. Dość obrazowo tłumaczy to proces otrzymywania tzw. komplementarnego DNA (cDNA), gdzie w wyniku oddzielenia jednej nici DNA do mRNA, a następnie odwrotnej transkrypcji do cDNA, otrzymuje się gen o takiej samej informacji genetycznej, ale pozbawiony struktur niekodujących (intronów). Produkt końcowy może spełniać te same funkcje, ale jego budowa jest inna od oryginału. Obecność genów w naturze nie antycypuje ich izolacji, ponieważ geny wyizolowane zawierające jedynie struktury kodujące są inne od naturalnych.¹⁶ Po trzecie, nowości wynalazku mającego za przedmiot DNA nie niweczy ujawnienie DNA w ramach zsekwencjonowania całego genomu ani jej zdeponowanie, ponieważ dostępność do informacji o tym materiale jest porównywalna do stanu, w jakim znajdował się w naturze.¹⁷ Zatem dostępność informacji o naturalnym produkcie (nawet w bankach genów¹⁸) nie niweczy automatycznie nowości, ponieważ niekoniecznie muszą być znane jego funkcje. Zatem, fakt poznania genomu ludzkiego nie stanowi przeszkody patentowania jego poszczególnych sekwencji.¹⁹ Tutaj objawia się właśnie odmienność traktowania wynalazków biotechnologicznych od związków chemicznych. Swoistym kryterium zdolności patentowej staje się więc szczegółowość ujawnionych informacji decydująca o jednoznaczności zdefiniowania związku oraz jednoznaczne wskazanie jego funkcji, co odzwierciedla specyfikę przedmiotów wynalazków biotechnologicznych. Reasumując, nowość w kategorii produktu niweczy brak różnic w zakresie zarówno struktury, jak i właściwości oraz funkcji w stosunku do związków istniejących w naturze.

2.2. Poziom wynalazczy

Najistotniejszy zarzut w zakresie niespełniania poziomu wynalazczego wynalazków biotechnologicznych dotyczy ich rutynowości. O wyniku decyduje bowiem tutaj ilość podejmowanych prób a nie twórczy element rozwiązania stanowiący o nieoczywistości. Dodatkowo, badania w zakresie inżynierii genetycznej posługują się wysoce skomputeryzowaną metodą dopasowywania sekwencji DNA,²⁰ która usprawnia cały proces poprzez powtarzające się procedury. Stanowiskiem ograniczającym szeroką patentowalność jest uznanie, że w sytuacji, kiedy wynik jest przewidywalny i zależny jedynie od liczby prób (*obvious to try*), to należy odmówić ochrony patentowej. To podejście koresponduje z powszechnie akceptowaną zasadą, że poziomu wynalazczego nie spełniają wynalazki, których dokonanie ma charakter

16 Howard Florey/Relaxin, EPO Opposition Division 8 grudnia 1994, EPOR 541.

17 M. du Vall, Prawo patentowe..., *op. cit.*, s. 372.

18 Kiren Amgen, EPO Opposition Division 21 listopada 1994, EPOR 629.

19 E. Żakowska-Henzler, Wynalazek..., *op. cit.*, s. 154.

20 Computerised matching of DNA process. Zob W. Cornish, D. Llewelyn, T. Aplin, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, London 2013, s. 908.

pewny.²¹ Można argumentować, że rutynowość nie jest równa pewności, ale należy wziąć pod uwagę, że za wynalazki oczywiste uznaje się nie tylko te, których pewność otrzymania istnieje, ale także i te, które wynikają w sposób wyraźny lub logiczny ze stanu techniki.²²

Drugim problemem jest tu kwestia osoby „znawcy”, od której zależy ocena nieoczywistości. Powszechnie przyjmuje się, że chodzi tu o poziom przeciętnego specjalisty, co w przypadku wynalazków biotechnologicznych oznacza np. wykwalifikowaną osobę pracującą w jednej z dziedzin inżynierii genetycznej,²³ a nie laureata nagrody Nobla.²⁴ Można jednak zauważyć, że mimo założenia pewnej „przeciętności” poziomu wiedzy, dziedzina biotechnologii stawia wysokie wymagania względem ekspertów zatrudnianych w urzędach patentowych. Trudno jednak wskazać precyzyjnie właściwy poziom, zwłaszcza że hipotetyczna charakterystyka osoby znawcy różni się w wielu niuansach w zależności od krajowej linii orzeczniczej, w dodatku zmieniającej się w czasie. Np. może tu chodzić o poziom wiedzy i umiejętności, jaki można spotkać w zespołach badawczych pracujących w tej zaawansowanej dziedzinie.²⁵ Może to też być osoba co najmniej doskonale znająca techniki sekwencjonowania białka (operowania mRNA) i posiadająca najlepsze wyposażenie badawcze.²⁶ Dlatego też, próbując wskazać najbardziej reprezentatywne podejście można odwołać się do wytycznych EPO, zgodnie z którymi chodziłoby o przeciętnego praktyka (*ordinary practitioner*) świadomego wiedzy ogólnej w danym (aczkolwiek wąskim) zakresie, mającego dostęp do stanu techniki w zakresie wyznaczonym przez wynalazek oraz środki i możliwość rutynowej pracy. Nie są to jednak problemy właściwe tylko biotechnologii i można je spotkać w innych dziedzinach, jak np. nanotechnologia. Natomiast pewną specyfiką biotechnologii jest wykorzystywanie osiągnięć z innych dziedzin pokrewnych, co w przypadku osoby znawcy oznacza posiadanie wiedzy interdyscyplinarnej. W praktyce uważa się zatem, że jeżeli przedstawione rozwiązanie do oceny wymaga poszukiwania rozwiązania w innej dziedzinie, za znawcę uważa się specjalistę w tej dziedzinie właśnie.²⁷

2.3. Przemysłowa stosowalność

Tradycyjnie uważana za mniej kontrowersyjną przesłankę patentowalności, w przypadku wynalazków biotechnologicznych nabrała dodatkowego znaczenia. Jednym z kontrowersyjnych punktów była początkowo interpretacja pojęcia „prze-

21 Co nie oznacza, że tylko „pewne” wynalazki są uważane za oczywiste.

22 K.K. Singh, *Biotechnology and Intellectual Property Rights. Legal and Social Implications*, New Delhi-Heidelberg-New York-London 2015, s. 72.

23 Tak EPO w sprawie *Genentech T 0455/91*.

24 *Harvard Oncomouse*, EPO T 60/89.

25 Tak sąd brytyjski w sprawie *Genentech Inc. 'S Patent*, [1989] R.P.C. 147 (C.A.).

26 H. Żakowska-Henzler, *Wynalazek...*, *op. cit.*, s. 179.

27 Zob. Wytyczne EPO oraz orzeczenie w sprawie *Genentech T0455/91* lub *Antiviral nucleoside / Wellcome Foundation* cyt. za H. Żakowska-Henzler, *Wynalazek...*, *op. cit.*, s. 177, gdzie problem ten wiązał się także z ustalaniem tzw. najbliższego stanu techniki.

mysł”, który rozumiany wąsko prowadziłby do zawężenia patentowalności wynalazków biotechnologicznych. Wymagano bowiem wskazania możliwości wdrożenia wynalazku w skali przemysłowej zorientowanego na odniesienie korzyści natury ekonomicznej. Tak restrykcyjne podejście, nieprzystające do specyfiki wielu rodzajów wynalazków zostało jednak porzucone i obecnie produkt, który może zostać użyty do zwalczania określonej choroby posiada przemysłowe zastosowanie, mimo iż w ogóle może nie być przedmiotem obrotu.²⁸

Nie to jednak zagadnienie stało się najbardziej kontrowersyjne w przypadku wynalazków biotechnologicznych. Dość typową sytuacją w dziedzinie badań biotechnologicznych jest otrzymanie związków o nieokreślonym precyzyjnie zastosowaniu,²⁹ co owocowało zgłoszeniami genów o nieznanym funkcjach. W takich przypadkach nie można było wykluczyć, że nie istnieje żadne zastosowanie, w związku z czym celowe stało się żądanie wskazania konkretnej formy, w jakiej wynalazek można zastosować. I tak, zgodnie z art. 93² ust. 2 p.w.p. zgłoszenie wynalazku dotyczącego sekwencji lub częściowej sekwencji genu powinno ujawniać jego przemysłowe zastosowanie.³⁰ Można na wstępie zadać pytanie, jakie znaczenie ma tego typu doprecyzowanie skoro, jak zawsze, możliwość przemysłowego zastosowania powinna wynikać z dokumentacji patentowej.³¹ Przepis ten posiadałby jedynie funkcję techniczną, nie zmieniając przesłanki ogólnej, a znajdując zastosowanie jedynie do oceny zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych. Rzeczywiste znaczenie tego zapisu posiada jednak sporą wartość, ponieważ przecina kontrowersje, czy samo wskazanie funkcji genu może być interpretowane jako forma przemysłowego zastosowania.

I tak, w sytuacjach nawet dokładnego wskazania samej substancji występującej w naturze, a otrzymywanej na drodze pewnego procesu, kiedy jego funkcja jest nieznana lub zbyt złożona i przez to niedokładnie poznana, np. kiedy żaden stan chorobowy nie został powiązany ze zmianą ilości (nadmiarem lub niedoborem) wskazanej substancji, to zdolność przemysłowa nie jest rozpoznana.³² Także zbyt szerokie wskazanie funkcji stoi na przeszkodzie udzielenia ochrony.³³ W przeciwnym razie dochodziłoby do monopolizacji „czystych” wyników badań, których zastosowanie jest niewiadome. Z drugiej jednak strony pojawiają się także tendencje

28 Kwestia zysku (lub zamiaru jego odniesienia) nie powinna być okolicznością braną w tej kwalifikacji pod uwagę. Zob. uzasadnienie wyroku w sprawie *Eli Lilly v. Human Genome Project*, UK High Court 31 lipca 2008, EWHC 1903 Pat.

29 Zwłaszcza biorąc pod uwagę skomputeryzowany proces „maszynowego” sekwencjonowania DNA.

30 Punkt 24 preambuły dyrektywy biotechnologicznej precyzuje, że w „celu spełnienia kryterium przemysłowego stosowania niezbędne jest określenie, w przypadkach wykorzystania sekwencji lub częściowej sekwencji genu do produkcji białka lub części białka, jakie białko lub część białka jest wytwarzana albo jaką funkcję spełnia”. Jednocześnie punkt 23 stanowi, że sama sekwencja DNA, bez wskazania funkcji, nie zawiera żadnej informacji technicznej, a zatem nie jest wynalazkiem posiadającym zdolność patentową.

31 Nie powinno ulegać wątpliwości, że przemysłowa stosowalność powinna być odczytywana przez znawcę wyłącznie z dokumentacji patentowej. Dokumentacja powinna zatem wskazywać możliwość zastosowania z wystarczającą dozą szczegółowości.

32 *BDPI Phosphatase v. Max Planck*, T 0870/04 EPO.

33 *Zymogenetics*, EPO T 0898/05.

odwrotne, dzięki temu, że przemysłowe zastosowanie może być jedynie uprawdopodobnione, co sprzyja wykształceniu bardziej liberalnego podejścia. W rezultacie wystarczyłoby, wskazanie zastosowania, które jest „rozsądnie wiarygodne”, a nawet może to być swego rodzaju „naukowe przypuszczenie”.³⁴ To kontrowersyjne stanowisko otwierałoby drogę do uznania zdolności patentowej szerokiej gamy produktów biotechnologicznych, których zastosowanie nie jest szczegółowo zdefiniowane, a jedynie w racjonalny sposób spodziewane.

Jeszcze innym specyficznym problemem pojawiającym się także w zakresie wynalazków biotechnologicznych są zastrzeżenia typu „*reach-through*”. Ich pojawienie się związane jest z próbami opatentowania wyników badań na wczesnym etapie rozwoju (badań podstawowych, czy też tzw. *upstream research*), które posiadają potencjalne szerokie zastosowanie. Na poziomie technicznej redakcji zastrzeżenia *reach-through* dotyczą związku chemicznego (lub zastosowania tego związku) zdefiniowanego wyłącznie funkcjonalnie w odniesieniu do efektu technicznego, jaki wywiera na określonej cząsteczkę związku. Ta definicja nie precyzuje wprost skutków przyznania ochrony na tak zdefiniowany wynalazek, jednakże w istocie oznacza objęcie jego zakresem także substancji nieznanych, które mogą oddziaływać w sposób opisany w zastrzeżeniu. Wniosek patentowy zmierzałby zatem do patentowania czegoś, czego jeszcze nie wynaleziono.

2.4. Kiedy pojawia się wynalazek biotechnologiczny? Charakter techniczny wynalazku

Jednym z trudniejszych, aczkolwiek fundamentalnych pytań, jest wskazanie momentu, który decyduje o tym, że w procesie badawczym pojawia się określony funkcjonalnie wynik predestynujący do bycia już wynalazkiem, a nie – jeszcze odkryciem. Sfera wynalazków biotechnologicznych szczególnie rozmyśla i tak skomplikowany już tutaj obraz. Być może wcale jednak nie jest konieczne, aby usilnie doszukiwać się tego momentu. Potwierdza to w pewnym sensie brak wykształconej definicji wynalazku w prawie patentowym, który od lat radzi sobie z tym problemem poprzez pośrednie wskazanie, jak rozumie pojęcie „wynalazek”. W jednej z opinii sądowych wskazano przykład wody, której wynaleźć nie można, ale można dokonać wynalazku w zakresie jej syntezy, czy też destylacji.³⁵ Zdanie to miało posłużyć do ilustracji niedopuszczalności opatentowania w kategorii produktu związku, którego istnienie było znane, a w wyniku badań odkryto jego nieznaną właściwość. Nieco polemizując z tym poglądem można podnieść, że ten przykład jest zbyt oczy-

34 “Plausible” or “reasonably credible” claimed use, or an “educated guess”, can suffice – wyrok w sprawie *Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly & Co.* Podobne rozstrzygnięcie zapadło w takiej samej sprawie przed EPO (EPO T0018/90). Co ciekawe ten sam stan faktyczny trafił „rykoszetem” przed TS UE (sprawa dotyczyła zasadności udzielenia SPC), który potwierdził w sposób ogólny możliwość funkcjonalnej definicji produktu w zastrzeżeniach patentowych.

35 You cannot invent water, although you certainly can invent ways in which it may be distilled or synthesised – Lord Mustill w sprawie *Genentech Inc’s Patent (1989)*. W tej sytuacji dopuszczalne jest jedynie udzielenie ochrony na proces.

wisty i nie oddaje jakościowej różnicy pomiędzy zestawionymi tak przedmiotami ochrony (woda vs otrzymana z niej substancja). Podnosi się jednak, że należy odrzucić intuicyjne rozumienie wynalazku, a samo badanie, czy coś jest wynalazkiem jest w gruncie rzeczy zbędne, zawsze bowiem, kiedy wykaże się spełnienie przesłanek patentowalności nie będzie możliwe odrzucenie wniosku o ochronę z uwagi na nieodpasowanie do koncepcji wynalazku.³⁶

W przypadku wynalazków biotechnologicznych kolosalne znaczenie posiada ogólne wyłączenie patentowalności odkryć. Punktem wyjścia staje się zatem wskazanie, że doszło do jakiegokolwiek przetworzenia materiału biologicznego występującego w naturze w wyniku ingerencji człowieka. Ramy prawne wyznaczone przez dyrektywę biotechnologiczną przyniosły wytyczenie arbitralnej granicy pomiędzy odkryciem a szczególnym rodzajem wynalazku zawierającym materiał biologiczny występujący w naturze. Warunkiem jest tutaj wyizolowanie z naturalnego środowiska lub wyprodukowanie sposobem technicznym (art. 3 ust. 2 dyrektywy biotechnologicznej). Obydwa wskazane zabiegi nie przynoszą dostatecznego uzasadnienia, dlatego fakt izolacji lub wyprodukowania poza organizmem należy traktować jako wynalazek. Ich rezultatem będzie bowiem substancja już znana. Konieczność ponieśienia istotnych nakładów niczego tutaj nie zmienia, ponieważ jest to okoliczność irrelevantna dla kwalifikacji na linii odkrycie – wynalazek. Uzasadnienia szuka się na wyższym poziomie szczegółowości w określaniu struktury materiału biologicznego. Nie ulega bowiem wątpliwości, jak już wyżej wskazano, że produkty otrzymane w wyniku izolacji lub pozaustrojowej produkcji nie są identyczne.³⁷ Produkty uzyskane sposobem technicznym również nie będą tożsame. Właściwe pytanie, jakie należałoby postawić to takie, czy sama modyfikacja naturalnego materiału biologicznego oznacza przetworzenie wykluczające możliwość jego kwalifikacji jako odkrycia. Zwłaszcza jeśli modyfikacja prowadzi jedynie do „oczyszczenia” i to nie tyle oczyszczenia z elementów szkodliwych, ale elementów obojętnych z perspektywy funkcji, jaką sekwencja DNA ma pełnić.

Dyrektywa biotechnologiczna udzieliła odpowiedzi pozytywnej, a nawet poszła dalej, w gruncie rzeczy zezwalając na patentowanie odkryć polegających na sztucznym stworzeniu lub wyizolowaniu materiału biologicznego.³⁸ Czytając ten przepis wprost, nie ma znaczenia, czy otrzymany materiał biologiczny różni się w jakikolwiek sposób od istniejącego wcześniej w naturze. Nie sposób jednak wykluczyć, że rozwój nauki doprowadzi do całkowitego zatarcia różnic pomiędzy produktem naturalnym a wyizolowanym lub zsyntetyzowanym. Nie jest to jedyny argument w tym kontekście. Najistotniejszy wydaje się fakt, że przedmiotem ochrony pozoo-

36 Lord Hoffmann w sprawie Biogen Inc przeciwko Medeva plc (1997).

37 Sekwencje DNA nie są tym samym DNA, lecz tzw. komplementarnym DNA (cDNA) pozbawionym nieaktywnych elementów (intronów).

38 H. Żakowska-Henzler, Dostęp do procedur medycznych w świetle ochrony patentowej, (w:) L. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska (red.), Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, Warszawa 2013, s. 169.

staje w efekcie ten element, który już wcześniej istniał. Modyfikacja, niezbędna dla oddzielenia go do odkrycia, nawet jeżeli istnieje nie staje się następnie istotnym elementem różnicującym zakres ochrony.

Nieco inaczej przedstawia się zagadnienie „patentowalności odkryć” w prawie USA. Przede wszystkim brak jest w nim wyraźnej opozycji wynalazek – odkrycie (także z powodów „konstytucyjnych”), natomiast wynalazek nie może stanowić abstrakcyjnej idei, praw natury lub naturalnego zjawiska.³⁹ Na tle wyraźnej dopuszczalności patentowania genów zsyntetyzowanych lub wyizolowanych w Europie, ciekawie prezentuje się głośne orzeczenie Sądu Najwyższego USA w sprawie *Myriad Genetics*,⁴⁰ w którym uznano, że naturalnie występujący segment DNA jest właśnie produktem natury przy jednoczesnym zastrzeżeniu możliwości patentowania cDNA, który już nie jest produktem występującym naturalnie.

Ciekawych argumentów w tym względzie dostarczają również przypadki klonowania zwierząt. Podstawowe pytanie, jakie tutaj pada, to pod jakimi warunkami kopia żywego organizmu nie będzie uważana za produkt natury. Organizm sklonowany pochodzący zawsze z naturalnego odpowiednika nie jest nowym organizmem z istotnie różniącą się charakterystyką od swego naturalnego pierwowzoru. W tym przypadku „człowiek nie tworzy niczego nowego pod słońcem”. Na ile jednak ta argumentacja jest spójna z dotychczasową linią orzecniczą w zakresie sekwencji DNA, gdzie uznaje się, że kopia w postaci cDNA posiada inną charakterystykę niż pierwowzór, jest pytaniem otwartym, a odpowiedź jest zależna od przypisania wagi ewentualnym różnicom pomiędzy klonem a dawcą materiału genetycznego. Dodatkowo pobrzmiewa tu także niespójność z linią orzecniczą opartą na rozróżnieniu, czy wynalazek jest nowy jakościowo (*new in kind*), czy też nowy w formie (*new in degree*) w rozumieniu zmiany niektórych parametrów. Klon nie różniąc się jakościowo od dawcy, stanowi jednak jego inną formę chociażby poprzez to, że posiada informację genetyczną pochodzącą od pojedynczego „rodzica”. Niewątpliwie też powstaje inaczej, bo na drodze pozapłciowej.

3. Moralność

Art. 29 p.w.p. zabrania udzielenia patentów na wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Natomiast art. 93³ p.w.p. dodaje jeszcze przesłankę moralności, jednocześnie wskazując cztery szczególne przypadki sprzeczności. Wyliczenie ma charakter przykładowy i w oparciu o klauzule generalną z art. 29 p.w.p. dozwolone jest identyfikowanie innych przypadków.⁴¹

39 “Laws of nature, natural phenomena, and abstract ideas are not patentable” 35 U.S.C. § 101.

40 Association for Molecular Pathology przeciwko Myriad Genetics, Inc. USSC 12-398.

41 Polska regulacja koresponduje tu z prawem międzynarodowym w tej dziedzinie, w szczególności EPC (art. 53a), TRIPS (art. 27.2) oraz dyrektywą biotechnologiczną.

Można zadać ogólne pytanie, czy patentowanie organizmów żywych oraz materiału biologicznego pochodzącego od człowieka jest zgodne z moralnością publiczną. Odpowiedź została przesądzona właśnie przez samo uchwalenie dyrektywy i poparta odrzuceniem przez TS UE skargi Holandii zawierającej m.in. zarzuty niezgodności z podstawowymi prawami człowieka.⁴² Wobec powyższego pozostaje skupienie się na interpretacji wskazanych ustawowo egzemplifikacji niezgodności z moralnością, gdzie szczególną rolę odgrywają wynalazki biotechnologiczne wykorzystujące materiał genetyczny człowieka. Nie wiadomo, czy na poziomie europejskim istnieje wspólne rozumienie moralności, ale przynajmniej w zakresie możliwości patentowania ludzkich embrionów i klonowania ludzi panuje zgodność. Powyższe wspomaga podejście przyjęte przez EPO, nie dopuszczające patentowania, jeżeli byłoby ono sprzeczne z zasadami moralnymi przyjętymi chociażby w jednym państwie członkowskim.⁴³ Reguła ta działa w sposób rozszerzający, zapewniając jednak spójność orzecznictwa w większym stopniu niż możliwa reguła przeciwna. O ile kateryczne ujęcie pierwszych dwóch wyjątków 93³ p.w.p. w zasadzie przecina,⁴⁴ przynajmniej na chwilę obecną, spekulacje, to sprawa stosowania embrionów ludzkich do celów przemysłowych wymagała uściślenia w zakresie pojęcia „embrion”. Dzięki dwóm niedawnym wyrokom TS UE⁴⁵ otrzymaliśmy względną pewność, że elementem konstytutywnym embrionu jest „wrodzona zdolność rozwinięcia się w jednostkę ludzką”, którą posiadają zapłodnione komórki jajowe. Natomiast niezapłodnione komórki jajowe pobudzone do podziału w wyniku partenogenezy takiej zdolności nie mają,⁴⁶ jak powiedział TS UE w późniejszym wyroku (*International Stem Cell Corporation*), zmieniającym wcześniejszą interpretację w sprawie *Brüstle*. W tym zakresie wyrok jest korzystny dla przemysłu biotechnologicznego, ale nadal pozostawia otwarte pytanie natury etycznej. Możliwe jest bowiem zakazanie patentowania także tego typu zarodków (partenot) w oparciu o ogólną przesłankę porządku publicznego lub moralności.⁴⁷

Warto jednak podkreślić, że „uregulowania zawarte w prawie własności przemysłowej jedynie zakazują udzielania patentów na sposoby klonowania ludzi, nie

42 Wyrok TS UE w sprawie C-377/98 Kingdom of the Netherlands przeciwko European Parliament and Council of the European Union.

43 H.P. Götting, Patents for biotechnological inventions and morality, artykuł przeznaczony do publikacji w księdze pamiątkowej śp. prof. M. du Valla (wrzesień 2015).

44 Niedopuszczalny jest jakkolwiek sposób zmierzający do klonowania człowieka, włącznie z technikami dzielenia embrionu (pkt 41 dyrektywy biotechnologicznej). Modyfikacja tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka też powinna być rozumiana szeroko, dzięki czemu nie jest możliwe „mieszanie” materiału genetycznego i patentowanie tzw. chimer, ani też patentowanie sposobów terapii genowej dotyczącej ludzkich komórek rozrodczych (M. du Vall, Prawo patentowe..., *op. cit.*, s. 381).

45 *International Stem Cell Corporation* C-364/13 oraz *Brüstle* przeciwko Green Peace C-34/10.

46 Ostateczne ustalenie w świetle zasad nauki należy tu do sądu krajowego.

47 A. Nowicka, Wynalazek biotechnologiczny jako przedmiot patentu. Prawnopatentowy status ludzkich embrionalnych komórek macierzystych, artykuł przeznaczony do publikacji w księdze pamiątkowej śp. prof. M. du Valla (wrzesień 2015).

zakazując zarazem tego typu eksperymentów”.⁴⁸ Zakaz patentowania często jest bowiem mylony w odbiorze społecznym z brakiem legalności przeprowadzania niektórych badań w tym zakresie, a prawo patentowe nie jest odpowiednim miejscem do wprowadzania ewentualnych zakazów.

4. Podsumowanie

Wskazane powyżej zagadnienia nie wyczerpują kontrowersji związanych z udzielaniem ochrony na wynalazki biotechnologiczne. Ich specyfika znajduje swój wyraz także w obowiązywaniu zakazu patentowania odmian roślin bądź ras zwierząt w sytuacji, gdy zostały one uzyskane sposobami mikrobiologicznymi;⁴⁹ wymogu dostatecznego ujawnienia wynalazku i stosowania depozytu materiału biologicznego; opisu wynalazku (także w relacji do zastrzeżeń), jak i samego zakresu ochrony jakże specyficznego uregulowanego w art. 93⁵ p.w.p. Wydaje się jednak, że najpoważniejsza debata tocząca się od lat dotyczy granic dopuszczalności patentowania szczególnych postaci wynalazków biotechnologicznych. Artykuł poruszał wyłącznie kwestie prawnej interpretacji przesłanek patentowalności i wyłączeń spod tego zakresu, bez oceny innych argumentów natury pozaprawnej. A w szczególności właśnie one podgrzewają temperaturę wokół toczącej się debaty. Z jednej strony mamy spory etyczne, toczony także z użyciem argumentów z perspektywy idealistycznej i religijnej, wymogów ochrony środowiska naturalnego, także odwołujących się do społecznych i kulturowych uwarunkowań oraz wolności prowadzenia badań naukowych. Z drugiej strony mamy silne argumenty natury ekonomicznej, które być może posiadają istotniejszy realny wpływ na kształtowanie się polityki patentowej w tym zakresie. Należy przyznać, że te ostatnie odwołują się do założeń systemu patentowego, który powinien zapewnić skuteczne środki ochrony działań innowacyjnych, jednocześnie je stymulując poprzez zabezpieczenie uzyskania finansowej rekompensaty. Co nie znaczy, że również w sferze ekonomicznej nie dostrzega się pewnych dysfunkcji systemu, dla przykładu jak: zapewnienie nieproporcjonalnie szerokiego zakresu wyłączności w stosunku do innowacyjnego wkładu dla społeczeństwa; gęszcz nakładających się wzajemnie zastrzeżeń patentowych zaciemniających obraz ochrony, czy też bezrefleksyjne udzielanie ochrony na wyniki wątpliwych badań naukowych.⁵⁰ Komisja Europejska broniąc dyrektywy biotechnologicznej, podkreśliła między innymi pozytywny skutek w postaci utrzymania w Europie przemysłu

48 M. Lipiński, Regulacje prawne dotyczące klonowania w prawie polskim *de lege lata* na tle unormowań europejskich „Palestra” 2007, nr 5-6, s. 53.

49 Na ten temat zob. K. Felchner, Ż. Pacud, Ochrona roślin w prawie własności przemysłowej – porównanie ochrony patentowej i ochrony wyłącznym prawem hodowcy, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015, nr 1, s. 26 i n.

50 Zob. Discussion Paper on The Ethics of Patenting DNA przygotowany przez Nuffield Council on Bioethics, dostępny na <http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/2014/07/The-ethics-of-patenting-DNA-a-discussion-paper.pdf> (data dostępu: 11.09.2015 r.).

biotechnologicznego zdolnego sprostać konkurencyjnym wyzwaniom zza oceanu,⁵¹ które otwierając się na wynalazki biotechnologiczne dały silny bodziec do rozwoju przemysłu.

51 Raport KE, Development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering COM(2002) 545 final.

CONTROVERSY SURROUNDING THE PATENTABILITY OF BIOTECHNOLOGICAL INVENTIONS

In this article the patentability of biotechnological invention is discussed focusing on some controversies still arising in that area. Beginning from a few landmark decisions permitting broad patenting of biotechnological inventions both in Europe and USA (albeit not issued concurrently) the answer for the patentability of living organisms has been made obvious. The assessment should no longer rely on the distinction that the subject matter of the invention is alive. The above has confirmed the biotechnology directive enacted in 1998. The directive should not be perceived as the sufficient tool for regulation of patentability of biotechnological invention. In the last ten years patent offices across the world are facing several important questions regarding more specific interpretation of the requirements of patentability in that context. The article shows how the concept of novelty, inventive step (non-obviousness) and industrial capability is understood in the field of biotechnology, with particular focus on gene patents. Also the line between invention and discovery is commented. As a separate issue, the exclusion from patentability due to contradiction with morality principles is briefly introduced.

Słowa kluczowe: biotechnologia, patenty, zdolność patentowa, przesłanki patentowalności, wyłączenia patentowania, odkrycia, moralność, gen, DNA, komórki macierzyste

Keywords: Biotechnology, patents, patentability requirements, limitations of patenting, discovery, morality, gene, DNA, stem cells

CZY ISTNIEJE POTRZEBA PRZYWRÓCENIA INSTYTUCJI PIERWSZEŃSTWA Z WYSTAWIENIA NA KRAJOWEJ WYSTAWIE PUBLICZNEJ W POLSKIM PRAWIE WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ?

1. Uwagi ogólne

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy możliwe i uzasadnione jest przywrócenie w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej³ instytucji pierwszeństwa z wystawienia (zwanego też pierwszeństwem wystawowym lub pierwszeństwem wystawienia⁴) odnoszącego się do publicznych wystaw organizowanych w Polsce w odniesieniu do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych? Instytucja pierwszeństwa z wystawienia na publicznych wystawach krajowych znajdowała się w polskim systemie prawa własności przemysłowej do dnia 31 października 2007 r. Jednakże w wyniku przeprowadzonej nowelizacji przepisy jej dotyczące zostały uchylone.⁵ Obecnie polski ustawodawca nie przewiduje możliwości powołania się na pierwszeństwo z wystawienia w przypadku wystawienia dóbr niematerialnych na wystawach publicznych organizowanych w Polsce.⁶ Wydaje się, że usunięcia z p.w.p. instytucji pierwszeństwa z wystawienia na publicznych wystawach krajowych w odniesieniu do wzo-

1 Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

2 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410, dalej jako p.w.p.

4 Zob. R. Skubisz, *Pierwszeństwo do uzyskania patentu*, Warszawa 1982, s. 129-147.

5 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 958). Ustawę ogłoszono 31 lipca 2007 r. i weszła w życie po 3 miesiącach od jej ogłoszenia.

6 Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu w wyniku przeprowadzonej nowelizacji przepisów o pierwszeństwie z wystawienia Prezes Urzędu Patentowego RP utracił kompetencję do wskazywania w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” wystaw publicznych w Polsce, na których wystawienie prowadzi do nabycia pierwszeństwa. Zob. R. Skubisz, (w:) R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, tom 14 A, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2012, s. 464, nb. 76.

rów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych dokonano zbyt pośpiesznie.

2. Instytucja pierwszeństwa w ogólności

Wyłączność przyznawana przedsiębiorcom do korzystania z określonych dóbr niematerialnych przez ich rejestrację w Urzędzie Patentowym zakłada, że prawa takie są przyznawane zgłaszającemu na jego wniosek. Jest oczywiste, że do tego samego wzoru czy znaku mogą zostać zgłoszone kolidujące wnioski o rejestrację. W takim przypadku rozstrzygnięcie kolizji następuje według zasady pierwszeństwa.⁷ W literaturze przedmiotu słusznie wskazuje się, że instytucja pierwszeństwa to zespół norm prawnych regulujących stosunki powstające w wyniku dokonywania i zgłaszania w Urzędzie Patentowym takich samych dóbr niematerialnych przez różne osoby niezależnie od siebie. Celem tych norm jest wyłonienie spośród kilku uprawnionych jednej osoby z najlepszym pierwszeństwem, której zostanie przyznane prawo wyłączne.⁸

W Polsce pierwszeństwo powstaje z reguły z chwilą dokonania zgłoszenia w UP (zob. art. 13 p.w.p. i art. 123 p.w.p.). Decydująca będzie tu data zgłoszenia stwierdzona przez UP. Jest to tzw. pierwszeństwo według daty zgłoszenia.

Pierwszym wyjątkiem od zasady, że pierwszeństwo oznacza się według daty zgłoszenia w UP jest instytucja pierwszeństwa konwencyjnego (art. 14 p.w.p. i art. 124 p.w.p.). W takim przypadku pierwszeństwo przysługuje nie według daty zgłoszenia w polskim UP, a według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia we wskazanym Państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie zostanie dokonane w UP w okresie 12 miesięcy w przypadku wynalazków i wzorów użytkowych, 6 miesięcy w przypadku wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

Drugim wyjątkiem jest instytucja pierwszeństwa według daty wystawienia dobra niematerialnego w Polsce lub za granicą na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w UP zostanie dokonane w ciągu 6 miesięcy od daty wystawienia (art. 15 p.w.p. i art. 125 p.w.p.).

W konsekwencji nie zawsze osoba, która pierwsza zgłosiła swoje dobro niematerialne w UP do rejestracji (pierwszeństwo według daty zgłoszenia) uzyska prawo wyłączne. Może się bowiem okazać, że ma pierwszeństwo „gorsze” niż inna osoba, która takie samo dobro niematerialne zgłosiła już wcześniej w innym państwie lub wystawiła na określonej w przepisach wystawie międzynarodowej (pierwszeństwo

7 Zob. więcej R. Skubisz, Problem zgłoszeń z równym pierwszeństwem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1978, z. 18, s. 67-82. I choć artykuł dotyczy wynalazków rozważania aktualne pozostają także w odniesieniu do innych dóbr niematerialnych. Zob. też R. Skubisz, Pierwszeństwo do uzyskania patentu, Warszawa 1982.

8 Zob. więcej: R. Skubisz, Pierwszeństwo do uzyskania patentu, (w:) J. Szwaja i R. Szajkowski (red.), System prawa własności intelektualnej, tom III, Prawo wynalazcze, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1990, s. 145.

z wystawienia). Prawo wyłączne zostanie w takim przypadku przyznane osobie z lepszym pierwszeństwem. W chwili obecnej prawo pierwszeństwa nie przysługuje w przypadku wystawy o charakterze krajowym lub wystawy międzynarodowej oficjalnie nie uznawanej.

3. Pierwszeństwo z wystawienia w p.w.p.

W Polsce regulacje dotyczące instytucji pierwszeństwa z wystawienia na wystawach międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych znajdują się w art. 15 p.w.p. (w odniesieniu do wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego) i w art. 125 p.w.p. (w odniesieniu do znaku towarowego). Przepisy te mają swoją podstawę w art. 11 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r.,⁹ dalej zwanej Konwencją paryską. Zgodnie z Konwencją paryską państwa związkowe,¹⁰ w tym Polska, muszą zapewnić przyznanie ochrony tymczasowej wynalazkom nadającym się do opatentowania, wzorom użytkowym, wzorom przemysłowym, jak również znakom towarowym umieszczonym na produktach, które będą wystawione na wystawach międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych, urządzanych na terytorium jednego z państw.¹¹ W literaturze przedmiotu nie kwestionowano zgodności przyjętych w art. 15 i art. 125 p.w.p. rozwiązań (w brzmieniu sprzed i po nowelizacji) z Konwencją paryską.¹²

Obecnie art. 15 p.w.p. stanowi, że: „Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonane zostanie w okresie 6 miesięcy od tej daty”.

Art. 125 p.w.p. dotyczy znaków towarowych, a jego treść jest tożsama z treścią art. 15 p.w.p.

Jak można zauważyć przytoczone przepisy regulują co prawda kwestie związane z pierwszeństwem z wystawienia, jednakże na pierwszeństwo z wystawienia-

9 Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51. Art. 11 Konwencji paryskiej stanowi, że „1. Państwa będące członkami Związku udziela, zgodnie ze swym ustawodawstwem wewnętrznym, ochrony tymczasowej wynalazkom nadającym się do opatentowania, wzorom użytkowym, wzorom przemysłowym, jak również znakom towarowym umieszczonym na produktach, które będą wystawione na wystawach międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych, urządzanych na terytorium jednego z nich. 2. Ochrona tymczasowa nie przedłuży terminów przewidzianych w artykule 4. Jeżeli na prawo pierwszeństwa powołano się później, organ administracji każdego Państwa będzie mógł liczyć bieg terminu od daty wprowadzenia produktu na wystawę. 3. Każde Państwo będzie mogło żądać, dla stwierdzenia tożsamości przedmiotu wystawianego i daty wprowadzenia, dowodów, jakie uzna za konieczne”.

10 Związek tworzą państwa należące do Konwencji paryskiej. Polska należy do związku do 1919 r.

11 Szczegółowo na temat art. 11 Konwencji paryskiej i możliwych modelach „tymczasowej ochrony” M. du Vall, *Prawo patentowe*, Warszawa 2008, s. 67-71, a także R. Skubisz, *Pierwszeństwo...*, *op. cit.*, s. 131-133.

12 Więcej: M. du Vall, *Uwagi do art. 11 Konwencji paryskiej*, (w:) A. Adamczak, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2008, s. 347-352.

można powołać się tylko i wyłącznie w przypadku wystawienie dóbr niematerialnych na wystawach międzynarodowych oficjalnych i oficjalnie uznanych.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, „że wystawą oficjalną jest wystawa organizowana i zarządzana przez państwo (tzn. jego rząd) lub inną władzę publiczną, za wystawę oficjalnie uznaną uznaje się natomiast wystawę organizowaną i zarządzaną przez organizację, która uzyskała formalną autoryzację ze strony państwa”.¹³

Z kolei definicję pojęcia „wystawa międzynarodowa” można znaleźć w Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu w dniu 22 listopada 1928 r. (dalej zwana Konwencją o wystawach międzynarodowych¹⁴).

Zgodnie z Konwencją o wystawach międzynarodowych „wystawa” to „pokaz, który, niezależnie od nazwy, ma cel poznawczy poprzez ukazanie przeglądu środków, jakimi dysponuje człowiek dla zaspokojenia potrzeb cywilizacji oraz postępu osiągniętego w jednej lub w kilku dziedzinach działalności ludzkiej albo ich perspektyw na przyszłość” i w którym uczestniczy więcej niż jedno państwo (zob. art. 1 Konwencji o wystawach międzynarodowych). Dodać trzeba, że Konwencja o wystawach międzynarodowych nie obejmuje swym zakresem wystaw międzynarodowych krótszych niż trzy tygodnie, wystaw sztuk pięknych i wystaw o charakterze ściśle handlowym (zob. art. 2 Konwencji o wystawach). Tylko i wyłącznie wystawienie na takiej wystawie międzynarodowej da możliwość powołania się na pierwszeństwo z wystawienia.¹⁵ Wystawienie na wszelkich innych wystawach nie będzie dawało takiej możliwości.

Jak zauważają niektórzy autorzy¹⁶ ustawodawca polski nie odsyła w art. 15 p.w.p. i w art. 125 p.w.p. wyraźnie do Konwencji o wystawach międzynarodowych. Pojawiła się tym samym propozycja, by pojęcie „wystawa międzynarodowa oficjalna lub oficjalnie uznana” w p.w.p., rozumieć w sposób autonomiczny i nie ograniczać go do wystaw w rozumieniu Konwencji o wystawach międzynarodowych. Sugeruje się zatem, że „możliwe jest uznanie za oficjalne także takich wystaw, które nie spełniają wymogów z Konwencji o wystawach międzynarodowych”.¹⁷ Takie rozumowanie może jednak praktycznie prowadzić do negatywnych konsekwencji dla uprawnionego, gdyż całe ryzyko odmowy uznania wystawy międzynarodowej za oficjalną lub oficjalnie uznaną ponosić będzie uprawniony powołujący się na pierwszeństwo z wystawienia. Niebezpieczeństwo jest tym bardziej uzasadnione, że obecnie nie ma obowiązku informowania w Polsce, które wystawy uznaje się za oficjalne i oficjalnie uznane w świetle art. 15 p.w.p. i art. 125 p.w.p. Tym samym uzasad-

13 Tak M. du Vall, *Prawo patentowe*, *op. cit.*, s. 70

14 Dz.U. z 1994 r. Nr 56, poz. 232.

15 Zob. też A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 168-169.

16 P. Kostański, Uwagi do art. 15 p.w.p., Nb 7, a także M. Andrzejewski, Uwagi do art. 125 p.w.p., Nb 2, (w:) P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej Komentarz*, wyd. 2., Warszawa 2014, też M. du Vall, Uwagi do art. 11 Konwencji paryskiej, s. 352, Nb. 6, M. du Vall, *Prawo patentowe*, s. 69-70, Z. Miklasziński, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2001, s. 42.

17 *Ibidem*.

nionym jest stanowisko M. du Vall, który uważa, że „wymogi stawiane wystawom na gruncie konwencji z 1928 [Konwencji o wystawach międzynarodowych – przyp. J i M. Kępińscy] są tak surowe, że bez obawy popełnienia błędu można przyjąć, iż każda wystawa zorganizowana zgodnie z przepisami tej konwencji będzie w którymkolwiek kraju Związku Paryskiego uznana za wystawę międzynarodową oficjalną lub oficjalnie uznaną w rozumieniu art. 11 ust. 1 konwencji paryskiej”.

Tym samym, mimo iż zdania są podzielne, to najpewniejsze jednak jest założenie, że umową międzynarodową, o której mowa w przepisie jest Konwencja o wystawach międzynarodowych.¹⁸

Podsumowując należy podkreślić, że w Polsce obecnie instytucja pierwszeństwa z wystawienia ma praktycznie bardzo małe znaczenie i znajdzie zastosowanie wyjątkowo. Stąd w pełni należy podzielić pogląd przedstawiany w literaturze przedmiotu,¹⁹ że przedsiębiorca wystawiając w Polsce wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy lub towary czy świadcząc usługi oznaczone znakiem towarowym powinien wcześniej dokonać ich zgłoszenia w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

4. Instytucja pierwszeństwa z wystawienia w p.w.p. przed nowelizacją

Art. 15 i 125 p.w.p. w wyniku wspomianej nowelizacji z 2007 r. uległy zmianie. Bowiem do dnia 31 października 2007 r. w p.w.p. przewidziane było pierwszeństwo wystawowe do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji także w przypadku wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na innej niż określona w art. 15 ust. 1 p.w.p. (art. 15 ust. 1 p.w.p. dotyczył wystawy międzynarodowej oficjalnie lub oficjalnie uznanej) wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.²⁰

Art. 15 p.w.p. (a także art. 125 w odniesieniu do znaków towarowych) przed nowelizacją miał następując brzmienie :

1. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru

18 Zob. A. Nowicka, (w:) U. Promińska (red.), *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2005, s. 75; R. Skubisz, (w:) *System prawa prywatnego...*, *op. cit.*, s. 465, Nb. 77, a także A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, *op. cit.*, s. 168.

19 Zob. R. Skubisz, (w:) *System prawa prywatnego...*, *op. cit.*, s. 465, Nb. 78, a także P. Kostański, *Uwagi do art. 15 p.w.p...*, *op. cit.*, Nb. 10.

20 Zob. np. Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym z dnia 5 października 2007 r. (M.P. Nr 74, poz. 801).

- przemysłowego w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonane zostanie w okresie 6 miesięcy od tej daty.
2. Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje także, na zasadach określonych w ust. 1, w przypadku wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na innej niż określona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
 3. Wskazanie wystawy, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć tylko imprezy dającej rękojmię jej wiarygodności, w szczególności jeżeli cieszy się ona ustaloną renomą, ma długoletnią tradycję bądź organizowana jest przez uznaną jednostkę zajmującą się zawodowo organizacją podobnych wystaw.
 4. Z zachowaniem warunków określonych w ust. 3, z inicjatywą wskazania wystawy publicznej w Polsce jako dającej pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 2, może także wystąpić właściwy minister lub wojewoda.

W wyniku nowelizacji art. 15 ust. 2, 3 i 4 p.w.p. i art. 125 ust. 2, 3 i 4 p.w.p. zostały uchylone.

Zauważyć trzeba, że początkowo w projekcie nowelizacji przedstawionej w druku sejmowym nr 882²¹ nie przewidywano zmiany art. 15 p.w.p. i art. 125 p.w.p. Propozycja takich zmian pojawiła się dopiero w druku sejmowym nr 1176,²² w którym w punkcie 4 i 28 przewidziano, że w art. 15 p.w.p. uchyla się ust. 2-4 (zob. s. 2 druku 1176), a w art. 125 p.w.p. uchyla się ust. 2-4 (zob. s. 7 druku 1176). W uzasadnieniu projektu przedstawionego w druku 1176 (i kolejnych drukach np. 1176-A, 1858, 1881) nie ma żadnego wyjaśnienia, dlaczego wskazane ustępy 2-4 art. 15 p.w.p. i ustępy 2-4 art. 125 p.w.p. zostały uchylone.²³

Jedyną wskazówką dotyczącą wprowadzonych zmian może być komunikat umieszczony na stronie internetowej Urzędu Patentowego,²⁴ w którym Urząd wska-

21 Dostępny na stronie Sejmu w archiwum Sejmu V kadencji – <http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/6DD-789357CB40779C12571D20050D02C?OpenDocument> (data dostępu: 14.09.2015 r.).

22 Dostępny na stronie Sejmu w archiwum Sejmu V kadencji – <http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/0/A9F-5750D087A4FABC125723E0046700D?OpenDocument> (data dostępu: 14.09.2015 r.).

23 Kwestia ta nie była ani przedmiotem rozważań Biura Analiz Sejmowych (zob. Opinia prawna z dnia 29 stycznia 2007 r. Ocena zgodności z konstytucją zmian do ustawy prawo własności przemysłowej zawartych w druku sejmowym nr 1176-A punkt 2-4. (dostępna na stronie: <http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/882.htm> , data dostępu: 14.09.2015 r.), ani żadnej dyskusji podczas procesu legislacyjnego (Zob. zapis przebiegu prac legislacyjnych <http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/882.htm> , data dostępu: 14.09.2015 r.).

24 <http://www.uprp.pl/pierwszenstwo-z-wystawy/Lead05,743,3619,4,index,pl,text/> (data dostępu: 14.09.2015 r.). Treść komunikatu jest następująca: „Rezygnacja z przyznawania pierwszeństwa z organizowanych w kraju wystaw związana jest z koniecznością przestrzegania przez Polskę wiążących ją porozumień międzynarodowych, w tym Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 56, poz. 232 i 233). Pierwszeństwo przyznawane przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia nie było uznawane w przypadku ubiegania się o patent europejski, jak również przy dokonywaniu zgłoszeń w trybie międzyna-

zuje, że zmiany te związane są z obowiązkiem przestrzegania przez Polskę porozumień międzynarodowych, w tym Konwencji o wystawach międzynarodowych.

5. Instytucja pierwszeństwa z wystawienia w pracach nad nowelizacją p.w.p.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją p.w.p. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji można znaleźć informacje na temat prac nad „Projektem założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej”.²⁵

Jak wynika z tych dokumentów prace nad nowelizacją rozpoczęto w 2012 r. z inicjatywy Ministra Gospodarki. Projekt nowelizacji ma realizować przepisy prawa Unii Europejskiej, tzn. „Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (98/71/WE) (Dz. Urz. UE L. z 28.10.1998 r., nr 289/28), pierwszą Dyrektywę Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (98/104/EWG),²⁶ Dyrektywę 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie prawnej wynalazków biotechnologicznych oraz wyroki TS UE C-428/08, C-198/10, C-245/02 i C-17/06”. Obecnie ukończone zostały prace nad projektem założeń projektu ustawy p.w.p.²⁷ Przedstawiona została nowa wersja „Projektów założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej” z dnia 19 kwietnia 2013 r.,²⁸ na podstawie którego przygotowany został „Rządowy projekt ustawy”, który w dniu 13 marca 2015 r. został skierowany do Sejmu (zob. projekt ustawy²⁹).

rodowym w ramach Układu o współpracy patentowej (PCT). Oznaczało to, iż zgłaszający wystawiając wynalazek na takiej wystawie, ponosił ryzyko, iż Europejski Urząd Patentowy, bądź też urząd patentowy kraju, w którym ubiegano się o ochronę, odmówi udzielenia patentu na zgłoszony wynalazek ze względu na brak nowości. Wobec powyższego, obecnie istnieje jedynie możliwość ubiegania się o pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w przypadku wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej w rozumieniu ww. Konwencji o wystawach międzynarodowych.

25 Przebieg zapisu prac wraz z przedstawionym projektem założeń na stronie Rządowego Centrum Legislacji: <http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/67441/katalog/67442#> (data dostępu: 14.09.2015 r.).

26 Warto zauważyć, że jest to więc błędne wskazanie Dyrektywy, gdyż Dyrektywa ta w tym momencie już nie obowiązywała. Obecnie obowiązuje bowiem nowa Dyrektywa 2008/95/WE. Zob. też pkt 4.3. Opinii.

27 Prace nad projektem trwają. Projekt „przeszedł” przez fazę konsultacji społecznych (projekt był konsultowany społecznie z: Polską Izbą Rzeczników Patentowych, Stowarzyszeniem Ochrony Własności Przemysłowej, Zrzeszeniem Rzeczników Patentowych Prowadzących Kancelarie, Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców Racjonalizatorów, Polskim Związkiem Wynalazców i Racjonalizatorów, Naczelną Organizacją Techniczną – Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Business Centre Club, Pracodawcami RP, Krajową Izbą Gospodarczą oraz Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.), uzgodnień (uwagi przedstawił: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prokuratura Generalna Skarbu Państwa, Minister Finansów, Minister Obrony Narodowej, Rządowe Centrum Legislacji, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Spraw Zagranicznych), dyskutowany był w Stałym Komitecie Rady Ministrów, w Komitecie do spraw Europejskich oraz w Radzie Ministrów.

28 Zgodnie z protokołem ustaleń nr 29/2013 z posiedzenia Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r. projekt założeń został przyjęty przez Radę Ministrów.

29 Projekt ustawy jest dostępny na stronie: <http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=R-PL&Id=RM-10-62-13> (data dostępu: 14.09.2015 r.). Zgodnie z informacjami na stronach sejmowych projekt ma

Z analizy przedstawionych dokumentów i prac wynika, że w projekcie założeń nie była podnoszona kwestia pierwszeństwa z wystawienia na publicznych wystawach w Polsce. Nie jest ona w żadnym zakresie ujęta w projekcie ustawy.

6. Przedmiotowy zakres instytucji pierwszeństwa z wystawienia

6.1. Uwagi ogólne

Rozważania dotyczące przywrócenia instytucji pierwszeństwa z wystawienia na publicznych wystawach w Polsce powinno ograniczyć się do pierwszeństwa z wystawienia w odniesieniu do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Zgodzić się bowiem należy, że w przypadku wynalazków, w związku z koniecznością przestrzegania przez Polskę porozumień międzynarodowych, ograniczenie możliwości powołania się na pierwszeństwa z wystawienia wynalazku do wystaw międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych w rozumieniu Konwencji o wystawach międzynarodowych jest uzasadnione. Warto zauważyć, że podobnie zdecydował ustawodawca niemiecki, który już w roku 1980 dopasowując niemieckie prawo patentowe do europejskiego prawa patentowego wykluczył możliwość powoływania się na pierwszeństwo z wystawienia wynalazków na wystawach krajowych.³⁰

6.2. Wzór użytkowy

Regulacje dotyczące wzorów użytkowych znajdują się w p.w.p. w Dziale III „Wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe” (zob. art. 94-101 p.w.p.). Ponadto, zgodnie z art. 100 p.w.p. w stosunku do wzorów użytkowych znajdują odpo-

realizować przepisy prawa Unii Europejskiej: „Akt genewski Porozumienia haskiego o międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych – zmiany w artykułach 117(1)-117(5) ustawy p.w.p., Traktat Singapurski o prawie znaków towarowych – zmiany w artykule 243 ust 2 ustawy p.w.p., Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów – zmiany w artykule 102 ust. 1 ustawy p.w.p., Dyrektywa 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. ws. zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych – zmiany w artykule 131 ust.1 pkt 3 ustawy p.w.p., Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie prawnej wynalazków biotechnologicznych – zmiany w artykule 932 ustawy p.w.p., Wyrok TSUE w sprawie C-428/08 (Monsanto Technology) – zmiany w artykule 93 ustawy p.w.p., Wyrok TSUE w sprawie C-198/10 (Cassina) i C-168/09 (Flos) – zmiany w artykule 116 ustawy p.w.p.”.

30 Zob. A. Krieger, Das neue deutsche Patentrecht nach der Harmonisierung mit dem europäischen Patentrechte – eine Übersicht, GRUR Int, 1981, s. 273-284. Autor wskazuje, że dopasowanie prawa niemieckiego konieczne było w związku z § 4 ust. 4 Konwencji strasburskiej w sprawie ujednoczenia niektórych pojęć prawa materialnego dotyczącego patentów dla wynalazków z dnia 27 listopada 1963 r., który przewidywał możliwość pierwszeństwa z wystawienie wynalazku na wystawach oficjalnych lub oficjalnie uznanych w rozumieniu Konwencji z 1928 r. o wystawach międzynarodowych. Przepis ten został przejęty do art. 55 Konwencji monachijskiej o patencie europejskim, Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r. 13 grudnia 1994 r. 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r. wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część z dnia 5 października 1973 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737).

wiednie zastosowanie także przepisy dotyczące wynalazków. Ustawowa definicja wzoru użytkowego znajduje się w art. 94 p.w.p., zgodnie z którym jest to nowe, użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

W przypadku wzoru użytkowego na wystawie najistotniejszy jest wymóg posiadania przez wzór użytkowy nowości (art. 94 w zw. z art. 100 i art. 25 p.w.p.). Nowość może utracić rozwiązanie będące wzorem użytkowym przez każde jego udostępnienie do wiadomości publicznej w tym przez jego wystawienie (*verba legis* art. 25 ust. 2 p.w.p.). A zatem umieszczenie na wystawie przedmiotu wystawionego według rozwiązania będącego wzorem użytkowym pozbawia to rozwiązanie techniczne automatycznie ochrony poprzez rejestrację z braku cechy nowości. Priorytet wystawowy pozwala natomiast zachować ochronę takiego rozwiązania, jeżeli jego zgłoszenie w Urzędzie Patentowym nastąpi w okresie trwania priorytetu. Zatem bez regulacji ustawowej w tej kwestii wystawienie wzorów użytkowych na targach i wystawach z reguły prowadzi do odmowy ich rejestracji z braku cechy nowości.

Na poziomie unijnym nie udało się zharmonizować przepisów dotyczących wzorów użytkowych, choć takie próby były podejmowane. Próby takie zakończyły się fiaskiem i od 2002 r. nie podjęto dalszych działań.

Tym samym rozważana kwestia pierwszeństwa z wystawienia na publicznych wystawach w Polsce odnosi się wyłącznie do polskich wzorów użytkowych.

6.3. Wzór przemysłowy

Problematyka wzorów przemysłowych została uregulowana w p.w.p. w dziale IV „Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych”.³¹ Zgodnie z art. 102 ust. 1 p.w.p. wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Obecne brzmienie przepisów p.w.p. jest implementacją Dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów,³² której celem było zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących wzorów przemysłowych. Państwom członkowskim pozostawiono swobodę uregulowania procedury rejestracji, odnowienia i unieważnienia praw dotyczących wzorów oraz skutków unieważnienia.³³

31 Zastosowanie znajdują także niektóre z przepisów dotyczące wynalazków – zob. art. 118 p.w.p., który odsyła do wskazanych w nim przepisów dotyczących wynalazków.

32 Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, Dz.Urz. UE L 289 z dnia 28 października 1998 r., s. 28-35.

33 Dodać należy, że Rozporządzenie 6/2002 (z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz. Urz. UW L 3 z dnia 5 stycznia 2002 r., s. 1-24) wprowadza na poziomie unijnym, system ochrony wspólnotowych wzorów współistniejący z krajowymi systemami ochrony, lecz w stosunku do nich autonomiczny. Przewiduje on rejestrację wzoru w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (dalej zwany OHIM) w Alicante. Rejestracja wzoru w OHIM umożliwia uzyskanie ochrony we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Rejestracja ta nie wyłącza możliwości ochrony wzorów przemysłowych przez przepisy krajowe i dopuszcza ich rejestrację w krajowych urzędach

Podobnie jak w przypadku wzorów użytkowych wzór przemysłowy, by mógł uzyskać ochronę, musi odznaczać się nowością. Nowość wzoru niweczy jego publiczne udostępnienie następujące między innymi przez jego wystawienie (art. 103 ust. 1 p.w.p.). W związku z tym podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu do wzoru użytkowego wystawienie wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego jest zagrożeniem dla jego zdolności rejestracyjnej w Urzędzie Patentowym. Jednakże w odniesieniu do wzoru przemysłowego uzyskanie prawa z rejestracji wzoru jest łatwiejsze niż wzoru użytkowego, mimo wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie, gdyż wzorowi przemysłowemu przysługuje okres łaski (*grace period, delai de grace*). Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy od ujawnienia wzoru można zgłosić wniosek o jego rejestrację w Urzędzie Patentowym i uzyskać ochronę przed innymi zgłaszającymi taki sam wzór po dacie jego ujawnienia na targach lub wystawach. Jak z tego wynika, ujawnienie wzoru przemysłowego na targach lub wystawach daje aż 12-miesięczny okres na to, aby można było zgłosić ten wzór do ochrony przed wszystkimi, którzy zgłaszają taki sam wzór do ochrony po dacie ujawnienia. Z tego jednakże wynika także, że uzyskanie na targach lub wystawach właściwych zaświadczeń ułatwia proces rejestracji wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym. Wystawienie bowiem wzoru na oficjalnej wystawie jest w takim przypadku urzędowo poświadczane.

Ponadto wzór przemysłowy ujawniony publicznie na terenie UE jest także chroniony jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy przez okres 3 lat od daty jego ujawnienia (art. 11 ust. 1 rozporządzenia 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych³⁴). Ochrona takiego wzoru zaczyna płynąć z chwilą jego publicznego udostępnienia. Tym samym ustalenie daty ujawnienia wzoru na wystawie pozwala na wyznaczenie w pewny sposób okresu ochrony takiego wzoru. Ochrona przysługuje bez żadnych formalności na terenie całej Unii Europejskiej. Chociaż p.w.p. nie zawiera w tej sprawie żadnej wzmianki, ochrona ta następuje także w Polsce, gdyż przepisy rozporządzenia 6/2002 są stosowane w całej UE bezpośrednio.

Tym samym rozważana kwestia pierwszeństwa z wystawienia na publicznych wystawach w Polsce odnosi się wyłącznie do wzorów przemysłowych rejestrowanych w Polsce.

patentowych lub ich odpowiednikach. W takim wypadku jednak ochrona wzoru obejmuje tylko państwo, w którym rejestracja miała miejsce.

34 W Rozporządzeniu 6/2002 inaczej niż w p.w.p., wyróżniono odrębną kategorię wzorów wspólnotowych, tj. wspólnotowy wzór niezarejestrowany (Zob. J. Sieńczyło-Chłabczyk, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 2, s. 10-17; A. Tischner, Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 7, s. 36-42; J. Kępiński, Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym, Warszawa 2010, s. 119-131, V. Sáez, The Unregistered Community Design, „European Intellectual Property Review” 2002, nr 12, s. 585-590). W odróżnieniu od wzoru wspólnotowego (zarejestrowanego) wzór wspólnotowy niezarejestrowany nie musi zostać zarejestrowany, aby uzyskać ochronę, aczkolwiek zakres ochrony jest ograniczony, w porównaniu do wspólnotowego wzoru (zarejestrowanego). p.w.p. nie zawiera w ogóle regulacji dot. wzoru przemysłowego niezarejestrowanego.

6.4. Znak towarowy

Polski system ochrony znaków towarowych uregulowany jest w p.w.p. w tytule III Dział I „Znaki towarowe i prawa ochronne”. Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p. znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy.

Przepisy dotyczące znaków towarowych zostały zharmonizowane na mocy pierwszej Dyrektywy Rady 89/104 z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,³⁵ która została zastąpiona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.³⁶

Polski przedsiębiorca może wybrać krajowy bądź unijny system ochrony znaków. Podstawą przyznania ochrony znaku towarowego jest jego rejestracja w polskim Urzędzie Patentowym lub w OHIM.

W wyniku krajowej rejestracji prawo ochronne na znak towarowy będzie przyznane na terytorium Polski, a w przypadku rejestracji unijnej jednolita ochrona zostanie przyznana na terytorium całej Unii Europejskiej. Oba systemy ochrony współistnieją ze sobą, co może pociągać za sobą różnego rodzaju konsekwencje. Przykładowo jeśli znak wspólnotowy został zarejestrowany, a wcześniej był już zarejestrowany taki sam znak w państwie członkowskim, to znak wspólnotowy będzie mógł być unieważniony. Podobnie jest także w sytuacji odwrotnej. Wcześniejsza unijna rejestracja znaku w OHIM będzie stała na przeszkodzie rejestracji takiego samego znaku w państwach członkowskich UE.

W przeciwieństwie do wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych znak towarowy zgłaszany do rejestracji nie musi być nowy. Wystarczy w zasadzie, że taki sam znak nie jest jeszcze zarejestrowany dla takich samych lub podobnych towarów lub usług. Jednakże wystawienie na wystawie lub targach atrakcyjnie oznaczonego towaru może zachęcać konkurentów do naśladowania takiego oznaczenia i jego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym w celu ochrony. Przyznanie znakom towarowym

35 Dz. Urz. WE L nr 40 z dnia 11 lutego 1989, s. 1.

36 Dz. Urz. UE L nr 299 z dnia 8 listopada 2008, s. 25. Dyrektywy 89/104 i 2008/95/WE miały na celu tylko i wyłącznie zharmonizowanie systemów krajowych, tak aby ułatwić przepływ towarów i usług pomiędzy państwami członkowskimi UE. Systemy krajowe państw członkowskich UE, w tym Polski, współistnieją z unijnym systemem ochrony wspólnotowych znaków towarowych. System unijny został ustanowiony Rozporządzeniem Rady (WE) NR 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. WE L nr 11 z dnia 15 grudnia 1994 r., s. 1). Rozporządzenie to było nowelizowane i dla zapewnienia jasności i zrozumiałości jego przepisów została sporządzona wersja ujednolicona. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L nr 78 z dnia 24 marca 2009 r., s. 1). Celem Rozporządzenia było stworzenie jednolitego prawa do znaku wspólnotowego, które rozciąga się na całą Unię Europejską. Zob. Art. 1 ust. 2 Rozporządzenia 207/2009 „Wspólnotowy znak towarowy ma charakter jednolity. Wywołuje on ten sam skutek w całej Wspólnocie: może on być zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji stwierdzającej wygaśnięcie praw właściciela znaku lub unieważnienie znaku, a jego używanie może być zakazane jedynie w odniesieniu do całej Wspólnoty. Zasadę tę stosuje się, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej”.

i usługowym prezentowanym na targach i wystawach pierwszeństwa uzyskania rejestracji ułatwia rozstrzygnięcie takich kolizji na rzecz przedsiębiorców wystawiających swoje towary na targach lub wystawach. Podnosi to zatem prestiż targów i wystaw. Przedsiębiorcom ułatwia to dostarczenie Urzędowi Patentowemu dowodu, że wystawiający przedsiębiorca korzysta z określoną urzędowo datą z pierwszeństwa wystawienia towaru lub usługi oznaczonej znakiem towarowym. Ponadto z reguły będzie to także dowód na to, że znak był używany w sposób rzeczywisty już w tej dacie (art. 169 ust. 1 pkt 1, ust. 4 i ust. 5 p.w.p.).

Niniejsza propozycja wprowadzenia instytucji pierwszeństwa z wystawienia towaru opatrzono go znakiem towarowym na publicznej wystawie w Polsce będzie odnosiła się do znaków towarowych rejestrowanych w Polsce.

7. Pierwszeństwo z wystawienia w prawie UE i wybranych państw członkowskich

7.1. Prawo unijne

W przypadku wzorów wspólnotowych i wspólnotowych znaków towarowych rozporządzenie 6/2002 i rozporządzenie 207/2009 przewidują pierwszeństwo z wystawienia. Jednakże pierwszeństwo z wystawienia ogranicza się tylko do wystawienia na oficjalnej lub oficjalnie uznanej wystawie międzynarodowej podlegającej warunkom Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r.

W przypadku wzoru wspólnotowego (art. 33 rozporządzenia 6/2002), jeżeli zgłaszający zarejestrowany wzór wspólnotowy wystawił wytwory, w których wzór jest zawarty lub zastosowany, podczas oficjalnej lub oficjalnie uznanej wystawy międzynarodowej podlegającej warunkom Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. i ostatnio zmienionej dnia 30 listopada 1972 r., może on, pod warunkiem dokonania zgłoszenia w terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego ujawnienia wytworów, zastrzec prawo pierwszeństwa od tej daty w rozumieniu art. 43. Zgłaszający, który zamierza zastrzec prawo pierwszeństwa zgodnie z ust. 1, przedstawia dowody, że wystawione towary były wytworzone według wzoru, na warunkach przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym.

Pierwszeństwo z wystawienia przyznane w państwie członkowskim lub w państwie trzecim nie powoduje przedłużenia terminu pierwszeństwa ustanowionego w art. 41.

Identycznie uregulowano pierwszeństwo z wystawienia w odniesieniu do znaku towarowego. I tak, art. 33 rozporządzenia 207/2009 reguluje, że jeżeli zgłaszający wspólnotowy znak towarowy wystawił towary lub usługi oznaczone zgłaszanym znakiem podczas oficjalnej lub oficjalnie uznanej wystawy międzynarodowej podlegającej warunkom Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Pa-

ryżu dnia 22 listopada 1928 r. i ostatnio zmienionej dnia 30 listopada 1972 r., może on, pod warunkiem dokonania zgłoszenia w terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego wystawienia towarów lub usług oznaczonych zgłaszającym znakiem, zastrzec prawo pierwszeństwa od tej daty w rozumieniu art. 31. Zgłaszający, który zamierza zastrzec prawo pierwszeństwa zgodnie z ust. 1, przedstawia dowody, że wystawione towary lub usługi były oznaczone zgłaszającym znakiem, na warunkach ustanowionych w rozporządzeniu wykonawczym.

W art. 33 ust. 3 rozporządzenia 207/2009 wyraźnie podkreślono, że pierwszeństwo z wystawienia, przyznane w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, nie powoduje przedłużenia terminu pierwszeństwa ustanowionego w art. 29. Oznacza to, że data pierwszeństwa z wystawy międzynarodowej jest uznawana za datę dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w celu ustalenia, które z kolidujących ewentualnie praw posiadają lepsze pierwszeństwo (art. 31).

Zauważyć należy, jak już zresztą podkreślano wcześniej, że tylko nieliczne wystawy uzyskują status wystawy w rozumieniu Konwencji o wystawach międzynarodowych. Jasnym jest też, co podkreśla się w literaturze niemieckiej, że np. wystawy wskazane w oficjalnym publikatorze przez niemieckie Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumenta, które umożliwiają powołanie się na krajowe pierwszeństwo wystawowe, nie należą do tej kategorii wystaw.³⁷

Podobnie zaznacza Prezydent Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante w komunikacie z dnia 27 stycznia 2003 r. Zgodnie z komunikatem nie można w przypadku rejestracji wspólnotowej powoływać się na pierwszeństwo z wystawienia na wystawach krajowych, które nie są wystawami w rozumieniu Konwencji o wystawach międzynarodowych (do której odwołuje się art. 44 rozporządzenia 207/2009 i art. 33 rozporządzenia 6/2002).³⁸ Jeśli wystawa międzynarodowa korzystająca z przywileju pierwszeństwa będzie miała miejsce, Prezydent OHIM ogłasza o tym w komunikatach. Do tej pory Prezydent OHIM wskazał zaledwie (od 1997 r.) 5 wystaw, na których wystawienie dawało możliwość powołania się na pierwszeństwo z wystawienia.³⁹ Nie ulega tym samym wątpliwości, że rola pierwszeństwa z wystawienia w odniesieniu do wspólnotowych wzorów i znaków jest bardzo ograniczona.

37 Zob. G. Eisenführ, D. Schennen, *Gemeinschaftsmarkenverordnung*, wyd. 2, Köln, Berlin, München 2007, s. 427, Nb. 1.

38 <http://oami.europa.eu/en/office/aspects/communications/01-03.htm> (data dostępu: 14.09.2015 r.).

39 Komunikaty dostępne są na stronie: <https://oami.europa.eu/ohimportal/pl/decisions-and-communications-of-the-president> (data dostępu: 14.09.2015 r.). Zob. Communication No 3/97 of the President of the Office of 17.12.1997 – The Oceans, a Heritage for the Future' (22.05 to 30.09. 1998 in Lisbon, Portugal, 'Man, Nature, Technology' (1.06 - 31.10) 2000 in Hanover, Germany, Communication No 1/05 of the President of the Office of 26.01.2005 – The 2005 World Exposition, Aichi, Japan (25.03 to 25.09 2005 in Nagoya, Japan), Communication No 1/08 of the President of the Office 24.01.2008, The World Exposition 'Water and Sustainable Development' from 14.06-14.10.2008 in Zaragoza, Spain, The World Exposition 'Better City - Better Life' (1.05 - 31.10.2010 in Shanghai, China).

Warto zwrócić uwagę, że z tych trudności zdają sobie sprawę podmioty związane z branżą targową. Dla przykładu można przywołać stanowisko stowarzyszenia *European Major Exhibition Centres Association (EMECA)*⁴⁰ z siedzibą w Brukseli, przedstawione w “EMECA Position Paper, EMECA and the Review of the EU Council Regulation No 6/2002 on Community Design”.⁴¹ Stowarzyszenie postuluje, by wprowadzić możliwość wystawiania certyfikatów pierwszeństwa przez organizatorów targów i wystaw w odniesieniu do wzorów wspólnotowych, które byłyby akceptowane przez OHIM. EMECA podkreśla, że takie certyfikaty wystawiane na targach nie są uwzględniane przez OHIM. W związku z tym EMECA stoi na stanowisku, że z art. 33 rozporządzenia 6/2002 dotyczącego wspólnotowego wzoru powinno zostać usunięte odwołanie do Konwencji o wystawach międzynarodowych, a zamiast tego powinna być wprowadzona jednolita definicja targów międzynarodowych używana m.in. przez *Global Association of the Exhibition Industry*.⁴² Pozwoliłoby to na objęcie zakresem art. 33 Rozporządzenia 6/2002 większej liczby wystaw.

Być może, biorąc pod uwagę propozycję stowarzyszenia EMECA można by ewentualnie postulować nie tylko zmianę definicji określenia „wystawa międzynarodowa” zawartej w rozporządzeniu 6/2002, ale nawet wprowadzenie instytucji pierwszeństwa z wystawienia na publicznych wystawach krajowych. Katalog wystaw byłby publikowany tak jak obecnie, np. w komunikatach Prezydenta OHIM w uzgodnieniu np. z Urzędami Patentowymi lub ich odpowiednikami w państwach członkowskich. Uwaga ta pozostaje także aktualna w odniesieniu do wspólnotowych znaków towarowych.

7.2. Francja

We Francji ochrona tymczasowa własności przemysłowej na wystawach jest uregulowana w zasadzie poza art. L.611-13 *Code de la Propriété Intellectuelle*.⁴³ Ar-

40 Zob. więcej: <http://www.emeca.eu/> (data dostępu: 14.09.2015 r.).

41 EMECA Position Paper, EMECA and the Review of the EU Council Regulation No 6/2002 on Community Design, Niepublikowane.

42 Zob. EMECA Position Paper, EMECA and the Review of the EU Council Regulation No 6/2002 on Community Design, s. 3. Kryteria są następujące, Międzynarodowe Targi muszą spełnić jeden z warunków : a) zagraniczni wystawcy muszą reprezentować co najmniej 10% całej liczby wystawców lub 2) zagraniczni odwiedzający muszą stanowić co najmniej 5% całej liczby odwiedzających (tłumaczenie własne z języka angielskiego) International Trade Fair must fulfil one of these conditions: a) direct foreign Exhibitors representing at least 10% of the total number of exhibitors; or b) foreign visitors representing at least 5% of the total number of visitors.

43 Code de la propriété intellectuelle (version consolidée au 22 décembre 2014). Dostępny na http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=359679 (data dostępu: 14.09.2015 r.). Art. 611-13 “Pour l'application de l'article L. 611-11, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération dans les deux cas suivants : -si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ; -si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d'une demande de brevet antérieure et si, dans l'un ou l'autre cas, elle résulte directement ou indirectement : a) D'un abus évident à l'égard de l'inventeur ou de son prédécesseur en droit ; b) Du fait que l'invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928. Toutefois, dans ce dernier cas, l'exposition de l'invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire”.

tykuł ten jest uzupełniony przez przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 1908 r.,⁴⁴ która odnosi się do wystaw międzynarodowych i dekretu z dnia 17 lipca 1908 r., który odnosi się m.in. do wystaw urzędowo uznanych organizowanych we Francji. Przepisy te dotyczą m.in. wzorów przemysłowych i znaków towarowych (ale także wynalazków). Każdy wystawca towarów dotyczących tych praw własności przemysłowej może na żądanie we właściwym urzędzie (prefekturze) otrzymać świadectwo wystawienia (*Un Certificat de Garantie*). Świadectwo takie daje wystawiającemu taką samą ochronę, jaką daje zgłoszenie do ochrony wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w *L'office National de la Propriété Industrielle*. Ochrona tymczasowa trwa przez okres 12 miesięcy od daty otwarcia wystawy. Opis wystawianych przedmiotów sporządza sam wystawiający. Opis ten jest następnie poświadczony przez komisarza wystawy lub inny organ pełniący taką rolę.

7.3. Niemcy

Szczegółnej uwagi wymaga sytuacja prawna w Niemczech, gdzie pierwszeństwo z wystawienia na wystawach krajowych wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym jest popularnym i powszechnym sposobem promowania określonych wystaw i targów.

Niemieckie prawo własności przemysłowej przewiduje w odniesieniu do wzorów użytkowych (*Gebrauchsmuster*), wzorów przemysłowych (dawniej *Geschmacksmuster*, obecnie *Design*) i znaków towarowych (*Marken*) instytucję pierwszeństwa z wystawienia na: a) oficjalnych lub oficjalnie uznanych wystawach międzynarodowych w rozumieniu Konwencji podpisanej w dniu 22 listopada 1928 r. w Paryżu o wystawach międzynarodowych (*amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten Abkommens über internationale Ausstellungen*) lub b) pozostałych wystawach krajowych lub zagranicznych (*auf einer sonstigen inländischen oder ausländischen Ausstellung*).

W przypadku wystawienia na takiej wystawie wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru czy usługi oznaczonej znakiem towarowym zgłaszający może powołać się na prawo pierwszeństwa z wystawienia, jeśli dokona zgłoszenia w niemieckim Urzędzie Patentowym w terminie 6 miesięcy od dnia pierwszego wystawienia na wyżej wymienionej wystawie.

Przepisy te znajdują się w § 6a ust. 3 ustawy o wzorach użytkowych (*Gebrauchsmustergesetz* (GebrMG),⁴⁵ § 15 ust. 3 ustawy o prawnej ochronie wzorów (*Ge-*

44 Loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement reconnues, et dans les expositions organisées en France ou dans les territoires d'outre-mer avec l'autorisation de l'administration ou avec son patronage. Ustawa dostępna na stronie : <http://www.legifrance.gouv.fr> (data dostępu: 14.09.2015 r.).

45 Ustawa dostępna na stronie: <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gebrmg/gesamt.pdf> (data dostępu: 14.09.2015 r.), (BGBl. z dnia 28.sierpnia 1986 r., I s. 1455 z późn. zm.).

setz über den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz – DesignG)),⁴⁶ a także w § 35 ust. 3 ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz - MarkenG)*).⁴⁷ We wszystkich powyżej przywołanych niemieckich ustawach przewiduje się, że Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumenta (*Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz*) określa katalog wystaw krajowych i zagranicznych, na których wystawca będzie mógł się powołać na pierwszeństwo z wystawienia.⁴⁸ Katalog takich wystaw musi zostać opublikowany w monitorze federalnym (*Bundesanzeiger*).⁴⁹

W ustawach został nałożony też obowiązek, zarówno w stosunku do wystaw w rozumieniu Konwencji o wystawach międzynarodowych, jak i pozostałych wystaw krajowych i zagranicznych, że ten kto powołuje się na pierwszeństwo z wystawienia, musi wskazać dzień i miejsce wystawy, a także przedstawić dowód z wystawienia (zob. § 6 ust. 4 GebrMG, § 15 ust. 4 DesignG i § 35 ust. 4 MarkenG). Z analizy ogłoszeń organizatorów wystawców wynika, że organizatorzy wystaw w większości przypadków wskazują w informacjach o organizowanych targach i wystawach na możliwość skorzystania przez wystawców w pierwszeństwa wystawienia.

Jak wskazuje się w niemieckiej literaturze przedmiotu ogłoszenie w oficjalnym publikatorze o pierwszeństwie z wystawy ma znaczenie konstytutywne. Komentatorzy zwracają też uwagę na wzrastającą liczbę ogłaszanych wystaw krajowych, jak i zagranicznych.⁵⁰

8. Uzasadnienie przywrócenia instytucji pierwszeństwa z wystawienia na publicznych wystawach krajowych w p.w.p. i uwagi *de lege ferenda*

8.1. Uzasadnienie wprowadzenia

Wydaje się więc, że instytucja pierwszeństwa z wystawienia, dotycząca innych wystaw niż wystaw międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych, jest potrzebna i dopuszczalna. Obecna, polska regulacja pierwszeństwa z wystawienie poza niejasnym statutem wystaw międzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie uznanych w sposób oczywisty pomija wszystkie wystawy organizowane w Polsce.

46 Ustawa dostępna na stronie: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/geschmmg_2004/gesamt.pdf (data dostępu: 14.09.2015 r.), (BGBl z dnia 24 lutego 2014 r., I s. 122).

47 Ustawa dostępna na stronie: <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/markeng/gesamt.pdf> (data dostępu: 14.09.2015 r.), (BGBl. z dnia 25 października 1994 r., I s. 3082 z późn. zm.).

48 Dla przykład można przytoczyć treść § 6 ust. 3 GebrMG (zbliżona regulacja jest też w § 15 ust. 3 DesignG i § 35 ust. 3 MarkenG), którego brzmienie jest następujące =: „Wystawy, o których mowa w ust. 1 numer 1, będą w każdym przypadku ustalone przez Ministerstwo Sprawiedliwości i opublikowane w monitorze federalnym” (Die Ausstellungen nach Absatz 1 Nummer 2 werden im Einzelfall vom Bundesministerium der Justiz bestimmt und im Bundesanzeiger bekanntgemacht).

49 Bekanntmachung über den Ausstellungsschutz z dnia 18 listopada 2014 r. Opublikowane dnia 26 listopada 2014 r. w BAnz AT dnia 26 listopada 2014 B1.

50 Zob. K-H. Fazer, Markenrecht, wyd. 4, Monachium 2009, s. 1951, Nb, 7.

Pierwszeństwo z wystawienia na publicznych wystawach krajowych miałyby przede wszystkim znaczenie dla dwóch grup podmiotów, z jednej strony to organizatorzy wystawy i targów, z drugiej strony wystawcy.

Niewątpliwie pierwszeństwo z wystawienia na publicznych wystawach krajowych ma duże znaczenie marketingowe. Można zauważyć, że zdają sobie z tego sprawę niemieccy organizatorzy wystaw, którzy w informacjach o wystawach i targach bardzo wyraźnie podkreślają, że wystawienie na danej wystawie daje podstawę do ubiegania się o pierwszeństwo z wystawienia. Biorąc pod uwagę, że nie każda wystawa, czy targi dają taką możliwość, czyni to dane targi czy wystawę bardziej atrakcyjną dla wystawców. Nałożenie pewnych wymogów (jak np. przed nowelizacją – rękojmia wiarygodności, ustalona renoma, długoletnia tradycja, organizacja wystawy przez uznaną jednostkę) co do takich wystaw jest zasadne, gdyż podnosi dodatkowo ich znaczenie.

Niewątpliwie przyznanie prawa pierwszeństwa wystawowego podnosi znacznie rangę organizowanej wystawy. Wystawcy mają poprzez priorytet pewność uzyskania praw wyłącznych do przedmiotów własności przemysłowej ujawnianych na wystawie. W okresie priorytetu konkurencyjne zgłoszenia dokonane przez innych przedsiębiorców muszą ustąpić pierwszeństwa przedsiębiorcy biorącemu udział w wystawie, o ile potrafi on wykazać, że wcześniej niż zgłaszający konkurent wystawił przedmiot zasługujący na ochronę przez prawo własności intelektualnej na tej wystawie. Nadaje to wystawie rangi oficjalnie akceptowanej wystawy, na której wystawcy są „pod opieką” władzy państwowej. Zachęca także wystawców do wystawiania na targach nowych rozwiązań technicznych, estetycznych czy odróżniających bez obawy utraty siły atrakcyjnej i nowości w wyniku wystawienia. Dla organizatorów targów jest to także okazja przyciągnięcia nowości rynkowych i technicznych, które bez zabezpieczonego priorytetu z wystawy nie miałyby szansy pojawienia się na wystawie. O takie nowości tymczasem w znacznej mierze chodzi organizatorom targów i wystaw.

Ponadto przyznanie priorytetu wystawowego targom czy wystawom zwiększa zainteresowanie wystawami ze strony lokalnych środowisk fachowców zajmujących się własnością przemysłową. Targi muszą zatrudniać fachowców – z reguły rzeczników patentowych – wystawiających zaświadczenia uczestnictwa w wystawie czy targach dla celów powoływania się na priorytet z wystawienia. W toku targów mogą powstać spory o własność intelektualną angażujące często lokalne środowiska radców prawnych, adwokatów lub rzeczników patentowych. Rośnie w ten sposób także pośrednio świadomość znaczenia i roli własności intelektualnej wśród wystawców i zwiedzających. Także organy prokuratury i policji muszą być fachowo przygotowane do ścigania naruszeń praw własności intelektualnej występujących na targach czy wystawach, gdyż często tylko interwencja tych organów w czasie targów czy wystaw daje możliwość stwierdzenia naruszeń praw własności intelektualnej.

Z powyższych obserwacji wynika, że priorytet wystawowy jest istotnym elementem podnoszącym świadomość roli i znaczenia własności intelektualnej w prowadzeniu działalności gospodarczej zarówno wśród przedsiębiorców, jak i w społeczeństwie w ogólności.

Jednakże podmioty powołujące się na pierwszeństwo z wystawienia w przypadku proponowanej regulacji muszą mieć na uwadze, że co do zasady pierwszeństwo ograniczałoby się tylko do wystaw na terytorium Polski. Skuteczność w Polsce pierwszeństwa z wystawienia za granicą na wystawie nie uznanej oficjalnie należałoby badać w indywidualnym przypadku biorąc pod uwagę, że kwestie te regulują przepisy krajowe, a nie przepisy Unii Europejskiej.

Uznać należy też, że przyjęte obecnie przez Polskę regulacje są zgodne z Konwencją paryską, która określa pewne minimum zabezpieczenia pierwszeństwa wystawowego. Wprowadzenie pierwszeństwa z wystawienia także na publicznych wystawach krajowych nie byłoby jednak sprzeczne z tą Konwencją, ani prawem UE. Dowodzą tego w szczególności rozwiązania niemieckie i francuskie.

8.2. Uwagi *de lege ferenda*

Nowelizacja p.w.p. z 2007 r., na podstawie której uchylono instytucję pierwszeństwa z wystawienia na polskich wystawach (art. 15 ust. 2-4 i art. 125 ust. 2-4) nie miała wystarczających podstaw w odniesieniu do wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Świadczy o tym zresztą brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla wprowadzonych zmian.

Obecnie, w toku prac nad kolejną nowelizacją p.w.p., należałoby poddać pod dyskusję możliwość przywrócenia instytucji pierwszeństwa z wystawienia na polskich wystawach. Przykład innych państw europejskich, a w szczególności Niemiec, daje faktyczne uzasadnienie proponowanej zmianie. Przywrócenie omawianej instytucji może mieć duże znaczenie dla polskich organizatorów wystaw, wystawców, Urzędu Patentowego (ze względu na zwiększoną liczbę zgłoszeń do rejestracji), prawników, a także społeczeństwa w ogólności.

Ewentualnie można by dyskutować, czy to Prezesa Urzędu Patentowego należy obciążać obowiązkiem wskazywania wystaw publicznych w Polsce, podczas których można żądać pierwszeństwa z wystawienia. Może właściwszym byłyby tu inne organy administracji publicznej np. wojewoda? Kwestia ta musi być dokładnie skonsultowana, przede wszystkim z przedstawicielami UPRP, którzy mają w tym zakresie największe doświadczenie zebrane podczas obowiązywania uchylonej regulacji.

Istotną propozycją rozwiązań legislacyjnych byłoby także jasne i wyraźne określenie procedury wskazywania i ogłaszania wystaw, podczas których można by powołać się na pierwszeństwo z wystawienia. Wskazaniem byłoby zaangażowanie specjalistycznych instytucji, które powinny proponować (bądź konsultować) wystawy, które „dają rękojmię jej wiarygodności, w szczególności cieszą się ustaloną renomą, na długoletnią tradycję bądź organizowana jest przez uznaną jednostkę zaj-

mującą się zawodowo organizacją podobnych wystaw”. Uznać należy, że klauzule generalne zawarte w uchylonych przepisach zapewniały elastyczność w wyborze wystawy. Ewentualną kwestię ich pominięcia, czy wprowadzenia bardziej precyzyjnych i szczegółowych wymogów trzeba wziąć pod dyskusję z zainteresowanymi podmiotami i instytucjami w toku prac legislacyjnych.

W świetle powyższych uwag można by zaproponować następujące rozwiązania legislacyjne.

„W tekście art. 15 p.w.p. dodaje się ust. 2, 3 i 4:

2. Pierwszeństwo do uzyskania, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje także, na zasadach określonych w ust. 1, w przypadku wystawienia, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na innej niż określona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski».
3. Wskazanie wystawy, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć tylko imprezy dającej rękojmię jej wiarygodności, w szczególności jeżeli cieszy się ona ustaloną renomą, ma długoletnią tradycję bądź organizowana jest przez uznaną przez Polską Izbę Przemysłu Targowego jednostkę zajmującą się zawodowo organizacją podobnych wystaw.
4. Z zachowaniem warunków określonych w ust. 3, z inicjatywą wskazania wystawy publicznej w Polsce jako dającej pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 2, może także wystąpić właściwy minister lub wojewoda”.

W tekście art. 125 p.w.p. dodaje się ustęp 2, 3 i 4:

2. Pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przysługuje także na zasadach określonych w ust. 1, według daty wystawienia towaru oznaczonego znakiem towarowym lub świadczenia usługi pod takim znakiem na innej niż określona w ust. 1 wystawie publicznej w Polsce, wskazanej przez Prezesa Urzędu Patentowego w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski».
3. Wskazanie wystawy, o której mowa w ust. 2, może dotyczyć tylko imprezy dającej rękojmię jej wiarygodności, w szczególności jeżeli cieszy się ona ustaloną renomą, ma długoletnią tradycję bądź jest organizowana przez uznaną przez Polską Izbę Przemysłu Targowego jednostkę zajmującą się zawodowo organizacją podobnych wystaw.
4. Z zachowaniem warunków określonych w ust. 3, z inicjatywą wskazania wystawy publicznej w Polsce jako dającej pierwszeństwo, o którym mowa w ust. 2, może także wystąpić właściwy minister lub wojewoda”.

IS THERE A NEED TO REINTRODUCE THE EXHIBITION PRIORITY ON THE NATIONAL EXHIBITIONS IN THE POLISH LAW OF INDUSTRIAL PROPERTY?

Until 2007 the exhibition priority on public national exhibitions organized in Poland recognized utility models, designs and trademarks in the Polish Law of Industrial Property. An exhibitor who exhibited his products at a public exhibitions organized in Poland, could claim the priority before the Polish Patent Office in the case of registering his intangible goods (such as trademarks, utility models and designs). With the priority certificate so issued, the date of the exhibition counted as the date of submission of the application for registration.

As a result of an amendment in 2007, this form of the exhibition priority has been repealed and nowadays exhibitors cannot claim an exhibition priority on public exhibitions organized in Poland in registering his intangible goods.

In the opinion of the authors the amendment repealing the exhibition priority was not justified. The authors consider that the exhibition priority could be an useful tool not only for exhibitors willing to register their products but also for the Polish organizers of the exhibitions to attract exhibitors, patent attorneys and lawyers. The German Industrial Property law in which the exhibition priority is recognized provides a good example thereof.

Słowa kluczowe: prawo własności przemysłowej, pierwszeństwo z wystawienie, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy

Keywords: industrial property law, exhibition priority, utility models, design, trademark

INFORMACYJNY CHARAKTER OZNACZENIA JAKO PRZESZKODA REJESTRACJI WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO

1. Uwagi ogólne

Wspólnotowe znaki towarowe mają niewątpliwe znaczenie dla uczestników obrotu gospodarczego na rynku wewnętrznym. Z jednej strony, powalają unijnym przedsiębiorcom na indywidualizację ich towarów (usług) wśród towarów (usług) tego samego rodzaju oferowanych przez konkurentów. Z drugiej strony, umożliwiają unijnym konsumentom ponowne dokonanie zakupu tych samych towarów (usług), jeżeli doświadczenie pierwszego zakupu okazało się pozytywne albo ich unikanie, jeżeli to doświadczenie było negatywne. Te korzystne skutki dotyczą jednak wyłącznie prawidłowo zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych. Wspólnotowy znak towarowy pozbawiony zdolności odróżniającej dla danych towarów (usług) nie wykonuje bowiem, pomimo rejestracji, właściwej znakom towarowym funkcji oznaczania pochodzenia. Ponadto, podmiot legitymujący się rejestracją takiego znaku zyskuje niesłuszną przewagę nad innymi podmiotami, co pozostaje w sprzeczności z traktatowym celem niezniekształconej konkurencji. W interesie wszystkich uczestników obrotu gospodarczego na rynku wewnętrznym jest zatem uniemożliwianie monopolizacji oznaczeń niedystynktywnych, jako wspólnotowych znaków towarowych. Dotyczy to zwłaszcza znaków opisowych (informacyjnych), które wskazują na rodzaj towarów lub usług albo ich cechy.

W zgodzie z powyższym celem prawodawca unijny wprowadził zakaz rejestracji, jako wspólnotowych znaków towarowych, oznaczeń informacyjnych. Stosownie do art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (dalej jako „RWZT”),² nie są reje-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; radca prawny.

2 Dz. Urz. UE L 78 z dnia 24 marca 2009 r., s. 1. To rozporządzenie zastąpiło – bez wprowadzania zmian merytorycznych, także w zakresie art. 7 – rozporządzenie Rady WE nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspól-

strowane znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług. Jednocześnie, z uwagi na godne ochrony interesy zgłaszającego, w art. 7 ust. 3 RWZT wyłączono zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT, o ile w następstwie używania znak uzyskał charakter odróżniający w odniesieniu do zgłaszanych towarów lub usług (wtórną zdolność odróżniającą). Stosowanie obydwu norm jest jednym z najważniejszych praktycznie zagadnień w unijnym prawie znaków towarowych.

Już tylko praktyczna doniosłość art. 7 ust. 1 lit. c i art. 7 ust. 3 RWZT uzasadnia niniejszą wypowiedź w przedmiocie informacyjnego charakteru znaku, jako przeszkody rejestracji wspólnotowego znaku towarowego. Podstawę normatywną wypowiedzi stanowią przede wszystkim te właśnie normy RWZT, z uwzględnieniem ich interpretacji przyjmowanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości³ i Sądu⁴ w Luksemburgu oraz Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki towarowe i Wzory)⁵ w Alicante. Ponadto, w istotnym zakresie zostały uwzględnione wyroki prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95 z 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (dalej jako „dyrektywa”),⁶ a zwłaszcza art. 3 ust. 1 lit. c i art. 3 ust. 3 tej dyrektywy. Te normy mają treść analogiczną z, odpowiednio, art. 7 ust. 1 lit. c i art. 7 ust. 3 RWZT. Dlatego wyroki Trybunału dotyczące tych norm dyrektywy są stale powoływane w orzecznictwie na tle wskazanych regulacji RWZT.

2. Zasady oceny informacyjnego charakteru oznaczania

2.1. Czasowy i terytorialny punkt odniesienia oceny

Nie budzi wątpliwości, że czasowym punktem odniesienia oceny art. 7 ust. 1 lit. c RWZT jest data zgłoszenia znaku do rejestracji. Nie jest jednak wymagane, aby w tej dacie znak, z punktu widzenia właściwych odbiorców, stanowił opis cech towarów (usług). Jest wystarczające, gdy z perspektywy wskazanej daty można ra-

notowego znaku (Dz. Urz. WE L 11 z dnia 14 stycznia 1994, s. 1; tekst w jęz. polskim w: Dz. Urz. UE, polskie wyd. specj. z 2004 r., rozdz. 17, t. 1, s. 146).

3 Do 1 grudnia 2009 r. – Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskiej. W dalszej części niniejszego tekstu, w odniesieniu do wszystkich orzeczeń tego organu stosowany jest termin „Trybunał”.

4 Do 1 grudnia 2009 r. – Sąd Pierwszej Instancji. W niniejszym tekście stosowany jest aktualny termin („Sąd”) w odniesieniu do wszystkich wyroków tego organu.

5 Przepisy art. 7 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 nie uległy zmianie, w porównaniu z art. 7 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia nr 40/94. Dlatego w obecnym stanie prawnym aktualność zachowuje orzecznictwo wydane na tle ww. norm rozporządzenia nr 40/94.

6 Dz. Urz. UE L 299 z dnia 8 listopada 2008 r., s. 25. Ta dyrektywa zastąpiła Pierwszą Dyrektywę Rady WE nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. WE L 40 z dnia 11 lutego 1989 r., s. 1; tekst w j. polskim opublikowany w: Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 17, t.1, s. 92), jednak bez wprowadzenia zmian merytorycznych. W konwencji, aktualność zachowuje orzecznictwo, wydane na tle art. 3 dyrektywy nr 89/104.

cyjonalnie przyjąć, że tak będzie w okresie późniejszym (po tej dacie).⁷ Zatem, znak jest objęty hipotezą art. 7 ust. 1 lit. c RWZT także wówczas, gdy można prognozować obiór znaku jako informacji o cesze oznaczanych towarów (usług).⁸ Do przyjęcia takiego założenia muszą jednak istnieć uzasadnione podstawy. Znaczenie ma przykładowo ustalenie, że po dacie zgłoszenia danego znaku inni przedsiębiorcy zaczęli stosować analogiczne oznaczenia w celach informacyjnych (zwłaszcza w związku z tymi samymi towarami). Znaczenie ma także stopień jasności znaczenia znaku, uzasadniający jego dobrą „podatność” na wykorzystywanie w celach informacyjnych.

Natomiast co do wymogu terytorialnego, to stosownie do art. 7 ust. 2 RWZT każda bezwzględna przeszkoda rejestracji znajduje zastosowanie w razie, gdy istnieje choćby w części UE. W zgodzie z tą zasadą, znak podlega odmowie rejestracji już w przypadku, gdy ma charakter opisowy dla oznaczanych towarów (usług) z punktu widzenia odbiorców w jednym państwie członkowskim. W szczególności, dotyczy to znaku opisowego w języku obowiązującym w danym państwie (np. słowo informacyjne w języku chorwackim). Oczywiście, zastosowanie omawianej przeszkody wchodzi w rachubę tym bardziej, gdy dany znak ma charakter opisowy w odniesieniu do większej liczby państw członkowskich. Tak jest przykładowo w przypadku terminu opisowego w języku francuskim (z uwagi na odbiorców we Francji, Belgii i Luksemburgu).⁹ Znak może mieć charakter opisowy także z punktu widzenia odbiorców w całej UE. Dotyczy to, przykładowo, powszechnie zrozumiałych słów w języku łacińskim,¹⁰ wielu terminów w języku angielskim¹¹ czy jednoznacznie rozumianych elementów graficznych.¹²

Odrębnego komentarza wymaga ocena opisowego charakteru znaku wspólnotowego, w związku z rozszerzeniem UE o nowe państwa członkowskie. Poczynając

7 Jest to utrwalone stanowisko unijnej judykatury. Zob. zamiast wielu wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, pkt 56; tekst wyroku w j.polskim (przekład M. Mazurek), w: R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskich, Kraków 2015, poz. 24 oraz wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie T-85/08, Exalation przeciwko OHIM (Vektor-Lycopin), pkt 26. Wszystkie wyroki Trybunału i Sądu są dostępne na stronie internetowej: www.curia.europa.eu (data dostępu: 14.09.2015 r.).

8 Ten „przyszłościowy” aspekt oceny opisowego charakteru trafnie zaakcentowano w literaturze przedmiotu. Zob. K. Szczepanowska-Kozłowska, Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, (w:) R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Tom 14 B. Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 583.

9 W kwestii różnych języków urzędowych obowiązujących w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE zob. „Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, s. 82-83 – tekst tych Wytycznych na stronie www.oami.europa.eu (data dostępu: 14.09.2015 r.).

10 Taką optykę przyjął Sąd m.in. w sprawie słownego znaku „cannabis” zgłoszonego dla piwa i napojów alkoholowych. Sąd uznał wskazany znak za opisowy dla tych towarów przyjmując, że termin „cannabis” jest zrozumiałym dla docelowego konsumenta na całym terytorium Wspólnoty. Zob. wyrok z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie T-234/06, Torresan przeciwko OHMI – Klosterbrauerei Weissenohe (CANNABIS), pkt 31.

11 Przykładowo, gdy w danej specjalistycznej branży słowo jest zrozumiałe. Por. wyrok Sądu z dnia 26 września 2012 r. w sprawie T-301/09, IG Communications przeciwko OHMI – Citigroup i Citibank (CITIGATE), pkt 41.

12 I tak, Sąd uznał za opisowy znak obejmujący graficzną prezentację konia, zgłoszony dla wyrobów skórzanych i odzieży. Sąd faktycznie przyjął – jako punkt odniesienia swojej oceny – odbiorców w całej UE. Zob. wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie T-386/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d'un cheval), pkt 31.

bowiem od 2004 r., rozszerzenie UE skutkuje „rozciągnięciem” systemu wspólnotowego znaku towarowego na terytorium nowych państw członkowskich. Zasada ta wynika wprost z art. 165 ust. 1 RWZT, zgodnie z którym od dnia przystąpienia nowych państw członkowskich (Bułgarii, Republiki Czeskiej, Estonii, Chorwacji, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii i Słowacji) wspólnotowy znak towarowy zarejestrowany lub zgłoszony przed dniami ich przystąpienia ulega rozszerzeniu na terytorium tych państw członkowskich, tak, aby wywierał taki sam skutek w całej Wspólnocie. Stosując ogólne zasady, należałoby odmówić rejestracji takiego znaku, z powodu jego opisowego charakteru choćby w jednym nowym państwie członkowskim. Obowiązuje jednak szczególny przepis 165 ust. 2 RWZT.¹³ Stosownie do jego treści, nie można odmówić rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, będącego przedmiotem zgłoszenia w dniu przystąpienia, na podstawie którejkolwiek z podstaw wymienionych w art. 7 ust. 1 RWZT, jeżeli możliwość zastosowania tych podstaw wynikałaby z samego faktu przystąpienia nowego państwa członkowskiego. Zatem, nie można odmówić rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, zgłoszonego przed datą przystąpienia nowego państwa członkowskiego do UE tylko z tego powodu, że znak ten jest opisowy dla odbiorców tego państwa. Wykluczona jest zwłaszcza odmowa rejestracji takiego znaku z powodu jego znaczenia w języku urzędowym nowego państwa członkowskiego. Ta zasada nie stoi jednak na przeszkodzie odmowie ochrony znaku, jeśli można założyć, że ma on charakter opisowy także z punktu widzenia odbiorców w „starych” państwach członkowskich UE. Dotyczy to między innymi znanych nazw geograficznych związanych z terytorium nowych państw UE.¹⁴

2.2. Ustalenie przeciętnego odbiorcy oznaczanych towarów (usług) i odniesienie znaku do tych towarów (usług)

Ocena informacyjnego charakteru znaku może być dokonana jedynie, po pierwsze, z uwzględnieniem postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, i po drugie, w odniesieniu do oznaczanych towarów lub usług.¹⁵ Wykluczone jest zatem przeprowadzenie tej oceny w sposób abstrakcyjny. W każdym przypadku należy ustalić właściwych odbiorców towarów (usług) pod tym znakiem i odnieść znak do tych towarów (usług).

Ustalenie właściwego kręgu odbiorców jest dokonywane przy uwzględnieniu treści oznaczenia i rodzaju oznaczanych towarów. Treść oznaczenia może powo-

13 Odnośnie do tego przepisu szerzej zob. A. von Mühlendahl, *The enlargement of the European Union and the Community trade marks – harmony or conflict?*, ECTA Special Newsletter nr 49, October 2003, s. 10-11; E. Sziget, Z. Klauber, *Enlargement of the European Union: Trade Mark Issues in Hungary and Other New EU States*, TMR 2005, vol. 94, s. 925-926.

14 Zob. przykłady słów „TOKAI”, „BALATON” powoływane w „Wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne; Dział 9: Rozszerzenie”, s. 4; tekst na stronie www.oami.europa.eu (data dostępu: 14.09.2015 r.).

15 Zob. zamiast wielu wyrok Sądu z dnia 16 października 2014 r. w sprawie T-458/13, Larrañaga Otaño przeciwko OHIM (GRAPHENE), pkt 17 i powołane tam orzecznictwo.

dować zawężenie odbiorców do osób władających danym językiem (np. tylko odbiorcy francuskojęzyczni). Natomiast rodzaj oznaczanych towarów (usług) sprawia, że w danym stanie faktycznym odbiorcami są: a) właściwie poinformowani, dostatecznie uważni i rozsądni konsumenci (ogół odbiorców), b) podmioty profesjonalne, często dysponujące techniczną, niedostępną każdemu wiedzą albo c) zarówno „zwykli” odbiorcy (przeciętni konsumenci), jak i profesjonaliści. Zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT wchodzi w rachubę, gdy znak ma charakter opisowy z punktu widzenia właściwej grupy odbiorców (lub jednej z właściwych grup). Cechy odbiorców mają przy tym ważny wpływ na ocenę opisowego charakteru znaku. Przykładowo, poziom ich specjalizacji może uzasadniać potwierdzenie tego charakteru, nawet jeśli zwykły konsument nie dostrzega w znaku informacji o właściwościach towaru. Przykładem jest sprawa znaku „PIPELINE” („rurociąg” w języku angielskim) zgłoszonego dla urządzeń medycznych stosowanych w leczeniu tętniaków. Jako punkt odniesienia oceny opisowego charakteru tego znaku Sąd trafnie przyjął profesjonalistów, szczególnie dobrze poinformowanych i uważnych. Według Sądu, wskazani odbiorcy – medycy wyspecjalizowani w leczeniu tętniaka – bez większego trudu rozumieją, iż funkcja oznaczanego tym znakiem produktu jest z punktu widzenia przepływu krwi analogiczna jak rurociągu dla ropy i gazu (umożliwienie „przepływu”). Szkolenie zawodowe i doświadczenie pozwolą wymienionym odbiorcom łatwiej zrozumieć opisowe konotacje zgłaszanego oznaczenia. Jednocześnie nie ma znaczenia, że przeciętnym anglojęzycznym konsumentom wskazane słowo z pewnością nie kojarzyłoby się z urządzeniami medycznymi, ale raczej z instalacjami służącymi przesyłaniu węglowodorów na długi dystans. Tacy konsumenci nie stanowili bowiem punktu odniesienia przy ocenie zastosowania art. 7 ust. 1 lit. c RWZT.¹⁶

Z kolei, stosownie do nakazu odniesienia znaku do towarów lub usług wymienionych w zgłoszeniu, ocena opisowego charakteru znaku musi dotyczyć każdego z tych towarów (usług). Stanowisko co do opisowego charakteru znaku (lub braku tego charakteru) należy zatem uzasadnić, co do zasady, w odniesieniu do każdego z towarów/każdej z usług wymienionych w zgłoszeniu.¹⁷ Dopuszczalne jest jednak przeprowadzenie oceny jednocześnie w odniesieniu do kilku towarów (usług), o ile istnieje między nimi na tyle bezpośredni i konkretny związek, że tworzą one jedną kategorię lub jedną grupę towarów (usług) o dostatecznie jednorodnym charakterze.¹⁸ Dopuszczalna jest zatem, przykładowo, ocena znaku w odniesieniu do jednorodnej kategorii towarów w zgłoszeniu, którą stanowią wszystkie towary w klasie 25, a nie osobno – względem odzieży, obuwia i nakryć głowy. Potwierdzenie opisowego charakteru znaku wobec kategorii towarów (usług) jest przy tym uzasadnione

16 Zob. wyrok z dnia 11 października 2011 r. w sprawie T-87/10, Chestnut Medical Technologies przeciwko OHIM (PIPELINE), pkt 23-29.

17 Por. postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie C-282/09 P, CFCMCEE przeciwko OHIM, pkt 37.

18 Jest to utrwalona teza w orzecznictwie unijnym. Zob. m.in. już powołany wyrok Sądu w sprawie T-458/13, Larrañaga Otaño przeciwko OHIM (GRAPHENE), pkt 26 i cytowane tam orzecznictwo.

już wówczas, gdy są podstawy do uznania takiego charakteru tylko wobec części towarów (usług) tej kategorii. Gdyby bowiem dany znak został zarejestrowany dla całej kategorii objętej zgłoszeniem, nic nie stałoby na przeszkodzie, aby uprawniony do takiego znaku używał go również w stosunku do takich towarów (usług) wskazanej kategorii, wobec których znak ma charakter opisowy.¹⁹ W konsekwencji, w razie gdy w wykazie znaku zawarto np. usługi transportu, bez doprecyzowania o jaki transport chodzi, stwierdzenie opisowego charakteru znaku dla całej tej kategorii usług jest uzasadnione już wówczas, gdy opisowy charakter znaku zostanie wykazany wobec usług transportu lotniczego.²⁰

2.3. Wymóg związku pomiędzy oznaczaniem a towarami (usługami). Znak opisowy a znak aluzyjny

Informacyjny charakter znaku jest równoznaczny z powstaniem, w percepcji właściwych odbiorców, dostatecznego związku myślowego pomiędzy tym znakiem a oznaczanymi towarami (usługami). Stosownie do utrwalonej judykatury, ten związek musi być wystarczająco bezpośredni i konkretny, tak aby umożliwiać danemu kręgowi odbiorców natychmiast i bez głębszego zastanowienia dostrzec w znaku opis oznaczanych towarów lub usług lub jednej z ich właściwości.²¹ Właściwy przeciętny konsument musi zatem być w stanie – bez głębszej refleksji – zrozumieć dany znak jako informację o samym towarze (usłudze) lub jednej z ich cech. Fakt rozumienia treści znaku można uzasadnić w różnoraki sposób. Znaczenie mogą mieć definicje słownikowe dotyczące badanego znaku (jego elementów).²² Istotne są również przykłady użycia znaku w sposób opisowy w materiałach drukowanych (np. katalogach) jak i na stronach internetowych.²³ Znaczenie ma jednak także ogólne doświadczenie praktyczne zdobyte przy okazji obrotu danymi towarami (usługami).²⁴

19 Tak przykładowo Sąd w wyroku z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06, Reber przeciwko OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), pkt 92.

20 Tak Sąd w wyroku z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie T-244/12, Unister przeciwko OHIM (fluege.de), pkt 35 i 40. Na tle prawa krajowego państw członkowskich UE przyjmowano odmienne podejście. Zob. przykładowo w praktyce francuskiej J.Passat, Droit de la propriété industrielle, Paris 2009, s. 105.

21 Zob. zamiast wielu wyroków Sądu: z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie T-28/10, Euro-Information przeciwko OHIM (EURO AUTOMATIC PAYMENT), pkt 40; z 6 lipca 2011 r. w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko OHIM (TDI), pkt 17; z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie T-258/09, i-content przeciwko OHIM (BETWIN), pkt 24; z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie T-625/11, BSH przeciwko OHIM (ecoDoor), pkt 16.

22 Przykładowo, uwzględniono definicje słownikową przy ocenie zdolności ochronnej znaku słownego „NORWEGIAN GETAWAY”. W wyniku weryfikacji znaczenia słowa „GETEWAY” w słowniku stwierdzono, że to słowo oznacza „urlop” w j. angielskim. Przyjęto, że anglojęzyczny przeciętny odbiorca zrozumie ten znak jako odniesienie do urlopu (wakacji) w Norwegii i w konsekwencji potwierdzono opisowy charakter tego znaku dla m.in. usług organizacji podróży. Zob. wyrok Sądu z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie T-513/12, NCL przeciwko OHMI (NORWEGIAN GETAWAY), zwłaszcza pkt 47 i 49.

23 Na takie materiały zwrócono uwagę m.in. w sprawie znaku słownego „CONTINENTAL” zgłoszonego dla m.in. żywych zwierząt, mianowicie psów (klasa 31. klasyfikacji nicejskiej). Sąd uznał odmowę rejestracji tego znaku na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT podkreślając, że powołane w sprawie strony internetowe potwierdzały istnienie rasy psów „Continental bulldog”, odmiennej od innej rasy tych zwierząt („English bulldog”). Zob. wyrok z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie T-383/10, Continental Bulldog Club Deutschland przeciwko OHIM (CONTINENTAL), pkt 29 i n.

24 Zamiast wielu zob. wyrok Sądu z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie T-236/12, Airbus przeciwko OHIM (NEO). W tej sprawie Sąd potwierdził opisowy charakter znaku słownego „NEO” dla m.in. silników, maszyn i obrabiarek. Sąd zważył, że wyraz „neo” występuje w nowożytnej grece jako odrębne słowo i oznacza w tym języku „nowy”. Wła-

Uznanie wystarczająco bezpośredniego i konkretnego związku pomiędzy znakiem a oznaczanymi towarami (usługami) jest uzasadnione w trzech grupach przypadków. Po pierwsze, chodzi o nazwy rodzajowe towarów albo usług. Po drugie – wyrazy nazywające wprost cechy oznaczanych towarów. Po trzecie – inne oznaczenia, które łatwo mogą być zrozumiane jako informacja o cechach oznaczanych towarów. W dwóch pierwszych grupach oznaczeń, dostrzeżenie informacyjnej treści następuje błyskawicznie. W trzeciej grupie oznaczeń reakcja odbiorcy może być wolniejsza. Także jednak i takie oznaczenia odbiorca bez większego trudu może zrozumieć jako „wskazówkę” cech oznaczanych towarów (np. ich jakości czy przeznaczenia). Nie ma przy tym znaczenia, że osoby trzecie mogą pomóc w zrozumieniu treści znaku.²⁵ Przykładem jest znak słowny „HALLUX” zgłoszony m.in. dla artykułów ortopedycznych. Termin ten jest używany samodzielnie dla określenia zniekształcenia stopy (tj. wykrzywienia w stronę wewnętrzną jej krawędzi stawu znajdującego się u podstawy dużego palca) i na pewno nie stanowi nazwy artykułów ortopedycznych ani żadnej z ich cech. Trafnie jednak Sąd uznał, że jest to określenie opisowe, wskazujące na przeznaczenie ww. artykułów (do potrzeb osób cierpiących na patologię stopy). Sąd przyjął przy tym, że osoby biorące pod uwagę zakup artykułów ortopedycznych mogą same się dowiedzieć lub zostać poinformowane co do naukowej nazwy patologii, na którą cierpią lub też zostać poinformowane przy dokonywaniu zakupu artykułów przystosowanych na potrzeby posiadanej przez nie patologii.²⁶

Od powyższych kategorii oznaczeń informacyjnych należy odróżnić oznaczenia aluzyjne (sugestywne). Takie oznaczenia także przywodzą na myśl cechy oznaczanych towarów lub usług. Następuje to jednak dopiero w wyniku głębszego procesu myślowego. Związek znaku z oznaczanymi towarami (usługami) jest, z punktu właściwego widzenia przeciętnego odbiorcy, zbyt nieokreślony i niejasny, aby mógł on bez głębszego zastanowienia zrozumieć ten znak jako opis towarów (usług) albo ich cech. Przykładem jest znak „FUN” dla lądowych pojazdów silnikowych. Sąd trafnie przyjął, że znak ten może być rozumiany, przez anglojęzycznych odbiorców, jako wskazujący na to, że pojazdy te mogą dostarczać rozrywki lub stanowić źródło rozrywki. Oznaczenie to może być zatem postrzegane jako nadające towarowi pozytywny wizerunek, ale nie wykracza poza zakres sugestii. Istniejący mię-

ściwy konsument wywiedzie z samego tego słowa, nie przeprowadzając żadnych złożonych procesów myślowych, iż odnosi się ono do czegoś nowego, nowoczesnego lub zgodnego z najnowszymi osiągnięciami technicznymi oraz że w tym języku owo oznaczenie ma po prostu charakter zachwalający i służy podkreśleniu pozytywnych cech towarów objętych zgłoszeniem znaku towarowego. Według Sądu, te rozważania były uzasadnione, jako oparte na ogólnym doświadczeniu praktycznym zdobytym przy okazji obrotu towarami (zob. pkt 36 i 37 powoływanego wyroku).

25 Por. wyraźnie w tym kierunku K. Szczepanowska-Kozłowska, *Bezwzględne przeszkody...*, *op. cit.*, s. 585.

26 Por. wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-286/08, *Fidelio przeciwko OHMI (Hallux)*, pkt 48 i 49. Co do innych interesujących przypadków uznania wymaganego związku pomiędzy znakiem i towarami (usługami) zob. przykładowo wyroki Sądu z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie T-77/09, *hofherr communication przeciwko OHIM (NATURE WATCH)*, pkt 23 i n.; z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie T-294/10, *CBp Carbon Industries przeciwko OHIM (CARBON GREEN)*, pkt 27 i n.

dzy znaczeniem słowa „fun” a lądowymi pojazdami silnikowymi związek jest zbyt niewyraźny, nieokreślony i subiektywny, aby nadać temu słowu charakter opisowy w stosunku do tych towarów. Ten znak nie może służyć do opisanie w sposób bezpośredni lądowego pojazdu silnikowego czy też jednej z jego podstawowych cech w odróżnieniu od takich wskazówek, jak „turbo”, „ABS” czy „4x4”.²⁷

W praktyce, rozgraniczenie znaków opisowych od aluzyjnych może napotykać trudności. Kryterium delimitacji tych oznaczeń powinna być łatwość rozumienia znaczenia znaku jako wskazówki samych oznaczanych towarów (usług) albo ich cech.

2.4. Okoliczności niewykluczające kwalifikacji opisowego charakteru znaku

W razie zakwestionowania znaku jako opisowego, zgłaszający zwykle powołuje zróżnicowane argumenty, w celu uzasadniania pierwotnej zdolności odróżniającej tego znaku. Jak jednak wynika z dotychczasowej judykatury, najczęściej podnoszone argumenty nie są uwzględniane.

Nie jest w szczególności uwzględniany argument o braku używania w obrocie, w celach opisowych, znaku objętego zgłoszeniem. Do odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT nie jest bowiem konieczne, aby w chwili zgłoszenia dane oznaczenie faktycznie było używane do celów opisowych. Wystarczy, by mogło być ono używane w ten sposób.²⁸ Jednak fakt informacyjnego stosowania danego znaczenia (lub analogicznych oznaczeń) przez inne podmioty dla tych samych towarów (usług) jest traktowany jako argument wzmacniający kwalifikację znaku jako opisowego, przykładowo, w sporze dotyczącym zdolności rejestrowej oznaczeń liczbowych „222”, „333” i „555” zgłoszonych dla czasopism, książek i broszur szaradziarskich. Sąd podkreślił, że istnienie opisowego związku między wskazanymi oznaczeniami i towarami wydaje się jeszcze bardziej niepodważalne, jeśli wziąć pod uwagę sposób, w jaki liczby są używane na rynku publikacji, gdzie są one często umieszczane na kartach tytułowych czasopism w celu opisanie ich cech.²⁹

Opisowego charakteru znaku nie eliminuje jego wieloznaczność, z punktu widzenia właściwego odbiorcy. Dla wyłączenia znaku spod ochrony wystarczy bowiem, że przynajmniej w jednym ze swych możliwych znaczeń opisywał on cechę

27 Wyrok Sądu UE z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie T-67/07, Ford Motor przeciwko OHIM (FUN), pkt 34-37. W kwestii oznaczeń aluzyjnych w orzecznictwie unijnym zob. również wyroki Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-135/99, Taurus-Film przeciwko OHIM (Cine Action), pkt 28-29; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00, Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), pkt 42-45; z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie T-334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS przeciwko OHIM (EUROPREMIUM), pkt 43-46. W orzecznictwie Urzędu w Alicante zob. m.in. decyzję II Izby Odwoławczej z dnia 11 września 2014 r., R 757/2014-2, BABES.COM, pkt 23. Na kategorię znaków aluzyjnych wielokrotnie zwrócono uwagę w literaturze przedmiotu. Zob. m.in. J. Passa, *Droit...*, *op. cit.*, s. 103-104 i podawane tam interesujące przykłady znaków aluzyjnych w języku francuskim.

28 Por. wyrok Trybunału z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 38 i powoływane tam orzecznictwo. W praktyce Sądu zob. przykładowo wyrok z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie T-322/03, Telefon & Buch przeciwko OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), pkt 92.

29 Wyrok Sądu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych T-200/07 do T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (222, 333, 555), pkt 29.

danych towarów lub usług.³⁰ Zasada ta jest bardzo często stosowana w praktyce. Tak np. Sąd potwierdził opisowy charakter znaku „BETWIN” dla usług mających za przedmiot oferowanie zakładów lub gier pieniężnych. Podkreślił, że połączenie słów „BET” i „WIN” postrzegane całościowo, wskazuje na możliwość złożenia zakładu i wygrania. Jest bezpośrednio pojmowalne dla właściwego kręgu odbiorców i istnieje ścisły związek między znaczeniami tych dwóch słów: trzeba złożyć zakład, żeby wygrać, a żeby wygrać, należy najpierw zalicytować. Jednocześnie Sąd nie uwzględnił argumentu, iż przedmiotowy znak można także interpretować jako składankę słów „be” i „twin”.³¹

Przeszkody rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. c RWZT nie wyłącza również istnienie alternatywnych określeń (synonimów), które mogłyby być stosowane w celu opisu cech towarów lub usług albo brak takich określeń. O ile bowiem wskazany przepis dotyczy znaków składających się „wyłącznie” z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do określenia cech towarów lub usług, to nie wprowadza wymogu, aby takie znaki lub wskazówki były jedynym sposobem na określenie tych cech.³² Tym samym, nie jest uwzględniany często podnoszony argument, iż wobec dostępności innych terminów o analogicznym znaczeniu, zgłoszone oznaczenie zasługuje na ochronę. W zgodzie z tym stanowiskiem, Sąd odmówił rejestracji znaku słownego „CHROMA” – stanowiącego transliterację słowa „χρώμα” („kolor” w języku greckim) na alfabet łaciński – dla m.in. materiałów budowlanych i artykułów sanitarnych. Według Sądu, z punktu widzenia zainteresowanego konsumenta (greckojęzycznego) oznaczenie „CHROMA” może stanowić wskazówkę, że rozpatrywane towary dostępne są w różnych kolorach i wskazuje w ten sposób na właściwość mającą znaczenie dla sprzedaży rozpatrywanych towarów. Jednocześnie Sąd uznał za nieistotne twierdzenie, iż istnieją inne terminy mogące przekazać tę samą informację, takie jak „kolorowany” lub „wielokolorowy”.³³

Nie ma również znaczenia, czy cecha wskazywana przez oznaczenie ma charakter podstawowy czy akcesoryjny. Z uwagi bowiem na interes publiczny leżący u podstaw omawianej przeszkody, każde zainteresowane przedsiębiorstwo musi móc swobodnie używać takiego oznaczenia dla celów opisu swoich własnych produktów bez względu na to, jak ważna jest ta cecha w handlu.³⁴ Podobnie, nie jest istotna liczba konkurentów zgłaszającego, którzy byliby zainteresowani stosowa-

30 Jest to utrwalone stanowisko Trybunału. Zob. między innymi już powalany wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 97; zob. również. postanowienie Trybunału z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie C-212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão przeciwko OHIM, pkt 35.

31 Wyrok z dnia 6 lipca 2011 w sprawie T-258/09, i-content przeciwko OHIM (BETWIN), pkt 32-39.

32 Zob. już powołany wyrok Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 101 oraz wyrok z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, pkt 42; tekst tego ostatniego wyroku w j. polskim (przekład M. Mazurek) także w: R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa..., *op. cit.*, poz. 25.

33 Wyrok z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-281/09, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer przeciwko OHIM (CHROMA), pkt 41 i 42.

34 Zob. już powołany wyrok Trybunału w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 102; por. również wyrok Sądu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie T-165/11, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam przeciwko OHMI – Investimust (COLLEGE), pkt 17.

niem elementów, z których składa się zgłoszony znak. Każdy przedsiębiorca, oferujący obecnie lub mogący oferować w przyszłości towary (usługi) konkurencyjne z towarami (usługami) objętymi zgłoszeniem, musi móc swobodnie używać oznaczeń, które mogą służyć do opisywania cech tych towarów (usług).³⁵

Najczęściej nie są również istotne powoływane przez zgłaszającego rejestracje identycznych lub podobnych znaków, dla identycznych lub podobnych towarów (usług), zarówno na poziomie UE, jak i w poszczególnych państwach członkowskich. W praktyce zgłaszający często wskazują na takie rejestracje w celu uzasadniania zdolności ochronnej znaku zgłoszonego w Urzędzie w Alicante. W związku z tym w unijnym orzecznictwie przyjęto, że decyzje dotyczące podobnych znaków wspólnotowych powinny zostać wzięte pod uwagę przy ocenie zgłaszanego oznaczenia i ze szczególną uwagą należy rozważyć, czy w ocenianym przypadku rozstrzygnięcie winno brzmieć podobnie.³⁶ Wielokrotnie jednak również podkreślono, że zdolność ochronna zgłaszanego znaku jest oceniana na podstawie RWZT, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki w tym systemie.³⁷ Ponadto silnie akcentowana jest zasada legalności, zgodnie z którą dane przedsiębiorstwo nie może powoływać się na korzyści płynące z praktyki decyzyjnej organu unijnego, która jest sprzeczna z obowiązującym prawodawstwem lub która prowadzi omawiany organ do wydania decyzji niezgodnej z prawem.³⁸ To właśnie z powyższych powodów, zwykle nie przypisuje się istotnego znaczenia wcześniejszym rejestracjom identycznych lub podobnych znaków wspólnotowych. Analogicznie traktowane są zresztą wcześniejsze rejestracje krajowe. Stosownie do utrwalonego stanowiska unijnej judykatury, system wspólnotowego znaku towarowego jest systemem autonomicznym, składającym się ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych. Zatem, zdolność rejestracyjna oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa. Urząd w Alicante i w razie potrzeby sędzia wspólnotowy mogą wziąć pod uwagę, ale nie są związani decyzjami wydanymi w państwach członkowskich, w szczególności decyzjami stanowiącymi o zdolności rejestracyjnej danego oznaczenia, nawet wtedy, gdy zostały one wydane zgodnie z ustawodawstwem krajowym zharmonizowanym na mocy dyrektywy nr 89/104 (obecnie dyrektywy 2008/95).³⁹

35 Zamiast wielu zob. wyżej powoływany wyrok Trybunału w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, pkt 58; zob. również wyrok Sądu z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie T-108/09, Ravensburger przeciwko OHMI – Educa Borrás (Memory), pkt 36.

36 Por. przykładowo wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 74.

37 Por. m.in. wyrok Sądu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-341/09, Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava i in. przeciwko OHIM (TXAKOLI), pkt 38 i powoływane tam orzecznictwo.

38 Tak m.in. Trybunał w powoływanym już wyroku w sprawie C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM, pkt 76-79 oraz Sąd w powoływanym już wyroku w sprawie T-318/09, Audi i Volkswagen przeciwko OHIM (TDI), pkt 23.

39 Por. wyroki Sądu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie T-207/06, Europig przeciwko OHIM (EUROPIG), pkt 42; z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie T-648/13, IOIP Holdings przeciwko OHIM (GLISTEN), pkt 31.

3. Kategorie oznaczeń informacyjnych

3.1. Znaki słowne

W dotychczasowej unijnej judykaturze odnoszącej się do oceny opisowego charakteru oznaczeń, zdecydowana większość spraw dotyczyła oznaczeń słownych. Niewątpliwie wynika to z dużej liczby zgłoszeń do rejestracji właśnie takich oznaczeń. Szczególne zainteresowanie oznaczeniami słownymi jest z kolei ściśle związane z szerokim zakresem ich ochrony. Uprawniony z rejestracji słownego wspólnotowego znaku towarowego niejednokrotnie może skutecznie blokować stosowanie przez osoby trzecie znaków z tym samym lub podobnym elementem słownym, bez względu na sposób jego graficznej prezentacji.

Jak się wydaje, znaki słowne, w porównaniu z innymi kategoriami oznaczeń, są w większym stopniu narażone na odmowę rejestracji z powodu ich opisowości. W szczególności, nie istnieje w takich znakach element graficzny (czy graficzno-przestrzenny), którego prezentacja mogłaby zapewnić wymagane minimum konkretnej zdolności odróżniającej. Ocenie podlega sama treść słów (elementów słownych) i ta właśnie treść niejednokrotnie uzasadnia potwierdzenie opisowego charakteru znaku względem oznaczanych towarów (usług). Taka kwalifikacja bywa uzasadniona w odniesieniu do różnych podkategorii oznaczeń słownych, jak pojedyncze słowa, ich zestawienia (w tym slogany), skróty, liczby, a nawet pojedyncze litery.

Słowa mogą informować o bardzo różnych cechach oznaczanych towarów – zarówno tych wprost wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. c RWZT (np. przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne), jak i innych (np. przedmiot oznaczanych towarów czy określenie docelowego konsumenta).⁴⁰ Nie ma znaczenia, do jakiej (i ilu) z tych cech odnosi się oceniane oznaczenie. Istotne jest bowiem istnienie wystarczającego bezpośredniego związku pomiędzy znakiem a towarami (usługami), który umożliwia odbiorcy łatwe dostrzeżenie z znaku informacji o jakiegokolwiek ich ceście. Przy tej ocenie, bardzo pomocne są szczegółowe kryteria interpretacyjne dotyczące oceny opisowego charakteru znaków słownych określonych podkategorii. Przykładowo, praktycznie istotne są ustalone w unijnym orzecznictwie wskazówki dotyczące oznaczeń geograficznych. Ściśle biorąc, z tego orzecznictwa wynikają dwa podstawowe warunki wyłączenia z rejestracji oznaczenia geograficznego jako oznaczania opisowego.⁴¹ Po pierwsze, dany znak musi być znany właściwym odbiorom właśnie jako oznaczenie obszaru (miejsca) geograficznego. Po drugie, należy

40 Odnośnie do różnorodnych cech, które mogą być wskazywane przez oznaczania informacyjne zob. „Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, s. 40 i 41; tekst na stronie www.oami.europa.eu (data dostępu: 14.09.2015 r.).

41 Zob. wyrok Sądu z dnia 25 października 2005 r. w sprawie T-379/03, Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), pkt 38; zob. również wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r. w sprawie T-230/06, REWE-Zentral przeciwko OHIM (Port Louis), pkt 45 i 46.

zbadać, czy dana nazwa geograficzna jest aktualnie kojarzona przez właściwych odbiorców z kategorią oznaczanych towarów (usług) albo czy można racjonalnie zakładać, że w przyszłości, z punktu widzenia właściwych odbiorców, ta nazwa będzie wskazywała na pochodzenie geograficzne tej kategorii towarów lub usług. W ramach tego badania należy zwrócić szczególną uwagę na mniejszą lub większą znajomość danej nazwy geograficznej w zainteresowanych kręgach, jak również na cechy samego określanego miejsca oraz danej kategorii towarów i usług.⁴² W razie, gdy którykolwiek z dwóch powyższych warunków nie jest spełniony, wykluczona jest kwalifikacja nazwy geograficznej jako oznaczania opisowego dla zgłaszanych towarów (usług). W zgodzie z powyższym, wykluczono opisowy charakter oznaczania określenia „Cloppenburg” (nazwa miasta w Dolnej Saksonii) dla usług handlu detalicznego. Sąd podkreślił, że miasto Cloppenburg cieszy się wśród właściwego kręgu odbiorców niewielką, a co najwyżej przeciętną znajomością. Jest to małe miasto. Nie wskazano również jakiegokolwiek kategorii towarów lub usług, dla których miasto to cieszyłoby się renomą jako miejsce produkcji lub świadczenia usług. Ponadto, nie ustalono, czy w obrocie powszechnie jest oznaczanie pochodzenia geograficznego usług handlu detalicznego. Poza tym, pochodzenie geograficzne takich usług nie jest zwykle uznawane za istotne w ocenie ich jakości lub cech. Z uwagi na ogół powyższych argumentów, w odczuciu zainteresowanego kręgu odbiorców miasto Cloppenburg nie wykazuje związku z usługami handlu detalicznego i nie można w uzasadniony sposób przypuszczać, że omawiana wskazówka mogłaby w przyszłości oznaczać pochodzenie geograficzne tych usług.⁴³ Oczywiście, w odniesieniu do innych nazw geograficznych możliwa jest odmienna ocena. I tak, niedawno Sąd potwierdził opisowy charakter znaku „Monaco” dla m.in. druków i fotografii. Według Sądu, wyraz „MONACO” będzie przywoływał na myśl, niezależnie od przynależności językowej właściwego kręgu odbiorców, obszar geograficzny o tej samej nazwie. Sąd zaaprobował ocenę co do wystarczająco bezpośredniego i konkretnego związku pomiędzy ww. towarami a zgłoszonym znakiem. Zgodził się, że znak „MONACO” mógł stanowić wskazanie przedmiotu tych towarów, na przykład przewodników turystycznych i fotografii mających związek z księstwem Monaco.⁴⁴

Bez względu na rodzaj słowa zgłoszonego do rejestracji, informacyjnego charakteru wobec oznaczanych towarów (usług) nie eliminuje błąd w pisowni danego znaku ani błąd gramatyczny, jeśli tylko przeciętny odbiorca łatwo dostrzeże w oznaczeniu wskazówkę co do cech towarów albo usług. To samo dotyczy wprowadzenia,

42 Na konieczność uwzględnienia tych czynników zwrócił uwagę Trybunał Sprawiedliwości już w wyroku z dnia 4 czerwca 1999 r. w połączonych sprawach C-108/97 and C-109/97, Windsurfing Chiemsee, pkt 32; tekst w j. polskim (przekład E. Całka), w: R. Skubisz (red.), Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Warszawa 2003, poz. 119.

43 Por. wyżej powoływany wyrok w sprawie T-379/03, Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), pkt 50 i 51.

44 Wyrok z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie T-197/13, MEM przeciwko OHIM (MONACO), zwłaszcza pkt 52, 53 oraz pkt 58 w zw. z pkt 20.

w miejsce liter, znaków-symboli czy zastąpienia liter tak samo wymawiającym się elementem słownym, (np. zastąpienie litery „a” symbolem „@”, czy wprowadzenie cyfry „2” zamiast angielskiego wyrazu „to”). Opisowy charakter znaku eliminuje natomiast zmiana uderzająca, zaskakująca, niespotykana czy arbitralna i/albo taka, która może zmienić znaczenie elementu słownego, ewentualnie – wymaga od odbiorcy wysiłku intelektualnego.⁴⁵ Przykładowo, uznano, że słowo „LIQID” ma zdolność ochronną dla m.in. napojów bezalkoholowych. Kombinacja liter „QI” jest niespotykana w języku właściwego konsumenta (języku angielskim), ponieważ w tym języku po literze „Q” zwykle następuje litera „U”. Z uwagi na swój niezwykle charakter, kombinacja ‘QI’ w słowie „liqid” jest „uderzającym” błędem w porównaniu ze słowem „liquid”. Przeciętny odbiorca, nawet śpiesząc się, zauważy tę odmienność.⁴⁶

Co do zasady, znak składający się z połączenia słów, z których każde ma charakter opisowy względem oznaczanych towarów (usług), ma także charakter opisowy względem tych towarów. Z samego zwykłego zespolenia słów o charakterze informacyjnym zwykle powstaje bowiem oznaczenie o takim samym charakterze. Odmienna kwalifikacja wchodzi w rachubę wyłącznie wówczas, gdy kombinacja elementów (słów) ma charakter niezwykle i jest odbierana jako coś więcej od prostej sumy elementów składowych.⁴⁷ W dotychczasowym orzecznictwie najczęściej jednak stwierdzano opisowy charakter oznaczenia składającego się z elementów opisowych.⁴⁸

Opisowymi oznaczeniami złożonymi bywają również slogany reklamowe. Taki charakter stwierdzono choćby w odniesieniu do znaku „BUILT TO RESIST” („wytworzony by być trwałym” w jęz. angielskim)⁴⁹ zgłoszonego dla m.in. odzieży. Sąd zgodził się z oceną, że wskazane oznaczenie zostanie natychmiastowo zrozumiane jako informacja, że oznaczane towary są szczególnie wytrzymałe i odporne na zużycie. Slogan odnosi się zatem do wytrzymałości i trwałości, które to cechy są decydujące przy ocenie jakości takich towarów.⁵⁰ Nadmienić jednak należy, że w systemie wspólnotowego znaku towarowego opisowość nie jest najczęstszym powodem braku pierwotnej zdolności odróżniającej sloganu reklamowego. W odniesieniu do tej kategorii oznaczeń słownych, wyłączenie spod ochrony uzasadnia najczęściej art. 7 ust. 1 lit. b RWZT z tego powodu, że slogan jest odbierany jako sformułowanie re-

45 Tak trafnie Urząd w Alicante w „Wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, s. 44-45.

46 Decyzja II Izby Odwoławczej Urzędu w Alicante z dnia 22 lutego 2008 r. sygn.. R 1769/2007-2, LIQID, pkt 25.

47 Por. już powoływany wyrok Trybunału w sprawie C-265/00, Campina Melkunie, pkt 39-41.

48 Jako jeden z bardzo wielu przykładów takiej kwalifikacji zob. wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie T-190/05, Sherwin-Williams przeciwko OHIM (TWIST & POUR), pkt 51 i 54.

49 W języku angielskim czasownik *to built* oznacza nie tylko „budować”, ale również „wytwarzać”.

50 Por. wyrok dnia 16 września 2009 r. w sprawie T-80/07, JanSport Apparel przeciwko OHIM (BUILT TO RESIST), m.in. pkt 27, 28, 42 i 44.

klamowe i nie jest postrzegany jako wskazanie pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów i usług.⁵¹

Skrót (zestawienie liter) ma charakter opisowy wobec oznaczanych towarów (usług), jeżeli właściwi przeciętni odbiorcy dostrzegą w takim znaku jego rozwinięcie, które – z ich punktu widzenia – informuje o cesze oznaczanych towarów (usług). Taki przypadek ilustruje sprawa znaku „SnTEM” zgłoszonego dla produktów pośrednich z metalu w kształcie np. arkuszy blachy pokrytych jedno- lub dwustronnie warstwą metaliczną, w szczególności wykonaną z cyny lub stopu cyny. Sąd zauważył, że element „Sn” jest symbolem chemicznym cyny. Z kolei, element „TEM” odnosi się do słowa „temper” („hartowany” w jęz. angielskim), wskazującego na obróbkę termiczną, będącą jedną z cech rozpatrywanych towarów. Z uwagi na charakter towarów wskazanych w zgłoszeniu właściwy krąg odbiorców, to jest specjaliści w dziedzinie metalurgii, zrozumie oznaczenie słowne „SnTEM” w ten sposób, że towary wytworzone są z cyny hartowanej. Znak „SnTEM” stanowi sam w sobie opis zgłoszonych towarów, ponieważ nie istnieje dostrzegalna różnica między tym oznaczeniem a zwykłą sumą elementów, które się na nie składają.⁵² Rzecz jasna, właściwy odbiorca (zwłaszcza niewyspecjalizowany) nie zawsze dostrzeże informacyjną treść w samym skrócie. Skróć (jako taki) może być bowiem po prostu niezrozumiały dla właściwych odbiorców. Należy jednak potwierdzić opisowy charakter słownego znaku składającego się z połączenia kombinacji wyrazów mającej opisowy charakter i ciągu liter, który – jeśli rozpatrywany odrębnie – nie ma charakteru opisowego, o ile tylko ciąg ten jest postrzegany przez odbiorców jako skrót wspomnianej kombinacji, ponieważ odzwierciedla on pierwszą literę każdego z wyrazu kombinacji, a oceniany słowny znak towarowy rozpatrywany w całości może być rozumiany jako kombinacja wzajemnie objaśniających się i mających charakter opisowy wskazówek lub skrótów, która z tego względu pozbawiona jest charakteru odróżniającego.⁵³

Cyfry lub liczby są powszechnie wykorzystywane do przekazywania istotnych informacji o różnorodnych cechach towarów lub usług. Dotyczy to przykładowo rozmiaru produktu („185/65” dla opon), daty jego produkcji („2005” dla wina), mocy („115” jako oznaczenia liczby koni mechanicznych dla silników) czy czasu świadczenia usługi („24/7” na oznaczenie usług sprzedaży detalicznej siedem dni w ty-

51 Zob. wyrok Trybunału z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-398/08 P, Audi przeciwko OHIM, pkt 45 i 46. W kwestii oceny konkretnej zdolności odróżniającej sloganów reklamowych w orzecznictwie unijnym zob. szerzej M. Mazurek, E. Pijewska, Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego (wybrane problemy) w: *Materiał-noprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami*, „Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych”, Cedzyna 15-19.09.2014 r., Zeszyt 38, s.119-120.

52 Wyrok Sądu z 12 stycznia 2005 r. w połączonych sprawach T-367/02 do T-369/02, Wieland-Werke przeciwko OHIM (SnTEM, SnPUR and SnMIX), zwłaszcza pkt 23, 25, 35 i 38. Sąd zaaprobował ocenę, że używanie symboli chemicznych jest powszechne w badanym sektorze. Według Sadu, w środowiskach specjalistów znane jest znaczenie skrótu „Sn”, a „TEM” jest skrótem zwykle używanym w języku angielskim.

53 Wyrok Trybunału z dnia 15 marca 2012 r. w sprawach połączonych C-90/11 i C-91/11, Strigl i Securvita, zwłaszcza pkt 38-40.

godniu przez całą dobę).⁵⁴ Szczególnie często dotyczy to jednak składu/zawartości danego produktu (np. liczba „1000” jako informacja o liczbie krzyżówek czy rebuśów w danym czasopiśmie⁵⁵). We wszystkich wymienionych przykładach oznaczenia liczbowe zostaną z łatwością „odczytane” jako wskazówki cech towaru/usługi, co samo w sobie uzasadnia odmowę rejestracji tych oznaczeń, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT. Zdarzyć się jednak może, że liczba nie będzie kojarzona z jakąkolwiek cechą towaru/usługi. Dotyczy to sytuacji, gdy z punktu widzenia warunków rynkowych można wykluczyć odbiór liczby jako informacji. Jest przykładowo nieprawdopodobne, aby znak „333” został odebrany przez przeciętnego odbiorcę jako informacja o cesze papierosów (zwłaszcza o liczbie papierosów zawartych w opakowaniu, czy zawartości substancji smolistych w papierosach).⁵⁶ W takich sytuacjach, oznaczenie nie przedstawia sobą jakiegokolwiek znaczenia dla przeciętnego odbiorcy i dlatego nie jest uzasadniona odmowa rejestracji, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT.

Oznaczeniami informacyjnymi mogą być również pojedyncze litery. Sama litera może bowiem wywoływać bezpośrednie skojarzenia z cechami danych produktów, przekazując właściwym odbiorcom informację o tych cechach. Taką ocenę Sąd przyjął wobec znaku słownego „E” zgłoszonego dla m.in. turbin wiatrowych. Sąd zwrócił uwagę, iż w języku technicznym dotyczącym energetyki wiatrowej istnieje wiele akronimów, gdzie litera „e” oznacza „energię” i tak też jest rozumiana przez właściwy krąg odbiorców (w omawianym przypadku – profesjonalistów). Ta litera jest również skrótem terminu „energia” w wielu formułach nauk fizycznych. Ponadto, może być rozumiana jako skrót terminu niemieckiego słowa oznaczającego „elektryczność” w kontekście turbin wiatrowych, których celem jest produkcja energii. W tych okolicznościach uzasadnione było przyjęcie, że litera „E” wskazuje, przynajmniej w jednym ze swoich możliwych znaczeń, na cechę oznaczanego towaru.⁵⁷ Wielu innych przykładów pojedynczych liter, odbieranych jako znaki opisowe, dostarcza obserwacja rynku (np. litery „S”, „M” czy „L” jako określenie rozmiaru artykułów odzieżowych). Z drugiej strony, w innych sytuacjach trudno jest racjonalnie uzasadnić opisowy charakter litery (np. litera „T” dla napojów alkoholowych).

54 Co do przykładów różnorodnych cech wskazywanych przez oznaczenia liczbowe zob. „Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, s. 54.

55 Kwalifikacja liczb jako opisowych dla publikacji z krzyżówkami (szaradziarskich) została wielokrotnie potwierdzona przez Sąd i Trybunał. Zob. wyroki Sądu z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych T-64/07 do T-66/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (350, 250 i 150); w sprawach połączonych T-200/07 do T-202/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (222, 333, 555); w sprawach połączonych T-425/07 do T-426/07, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (100 i 300) oraz w sprawie T-298/06, Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (1000). Wszystkie powyższe wyroki zostały utrzymane w mocy orzeczeniami Trybunału. Zob. wyrok Trybunału z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie C-51/10 P; postanowienie Trybunału z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawach połączonych C-54/10 P i C-55/10 P oraz postanowienie Trybunału z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie C-56/10.

56 Por. przykłady w „Wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji”, s. 40 i 54.

57 Wyrok Sądu z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie T-329/06, Enercon przeciwko OHMI (E), pkt 25-30.

Brak podstaw do takiej kwalifikacji nie jest jednak równoznaczny z uznaniem zdolności ochronnej litery jako wspólnotowego znaku towarowego. W szczególności, w rachubę wchodzi wyłączenie pierwotnej zdolności odróżniającej litery, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b RWZT.⁵⁸

3.2. Znaki graficzne, przestrzenne i niekonwencjonalne

W obrocie informacje o rodzaju towaru (usługi) albo ich cechach mogą być przekazywane nie tylko poprzez słowa, ale również w inny sposób.

W szczególności, odmowa ochrony znaku graficznego na podstawie powoływanej normy musi nastąpić w razie, gdy konsument bez trudu dostrzeże w grafice informacji o cesze oznaczanych towarów (usług), a sposób przedstawienia znaku nie jest wystarczająco stylizowany, aby zaakceptować wymagane minimum zdolności odróżniającej. Zgodnie z tą zasadą Sąd odmówił ochrony znakowi graficznemu obejmującemu prostą, czarną sylwetkę psa dla m.in. psich obroży i smyczy. Sąd uznał, że ten znak będzie postrzegany przez odbiorców jako wskazanie na przeznaczenie towaru, podkreślając przy tym, że jest rozpowszechnioną praktyką posługiwanie się prezentacjami zwierząt w celu wskazania, dla akcesoriów dla zwierząt, określonej kategorii tych zwierząt. Jednocześnie, odrzucając argument zgłaszającego, Sąd przyjął, że oceniany znak „nie wykraczał” poza zwykłe swoje znaczenie (wskazanie na psa), ponieważ przedstawienie czarnej sylwetki tego zwierzęcia nie stanowiło szczególnie stylizowanej prezentacji.⁵⁹ Wymaga jednak podkreślenia, że powoływane rozstrzygnięcie zostało wydane w konkretnym stanie faktycznym. Odnosnie do inaczej przedstawionych znaków graficznych możliwa jest odmienna ocena.

W przypadku form przestrzennych, ocenę informacyjnego charakteru należy poprzedzić zasadniczym ustaleniem, czy dana forma jest w ogóle postrzegana jako oznaczenie. Jeśli bowiem konsument dostrzega w formie tylko sam przedmiot, to oczywiście zbędna jest ocena jakichkolwiek aspektów zdolności odróżniającej tej formy (w tym jej opisowości). W razie natomiast, gdy forma jest oznaczeniem, to należy rozważyć, jakiego rodzaju informacje przekazuje konsumentowi. Bez wątpienia możliwymi informacjami są te dotyczące określonych cech oznaczanego towaru lub usługi.⁶⁰ Nawiązując od poprzedniego przykładu, typowa forma przestrzenna psa

58 Według Trybunału, sposób postrzegania znaków przez właściwy krąg odbiorców nie musi być taki sam w przypadku każdej z kategorii znaków. Z tego powodu ustalenie zdolności odróżniającego w przypadku niektórych kategorii znaków towarowych może okazać się trudniejsze niż w przypadku innych kategorii. Istnienie takich szczególnych trudności Trybunał potwierdził w odniesieniu do znaków składających się z pojedynczych liter. Trybunał zastrzegł jednocześnie, że takie trudności nie zwalniają z obowiązku należytego zbadania konkretnej zdolności odróżniającej oznaczenia, w ramach jego odniesienia do zgłaszanych towarów lub usług. Zob. wyrok z dnia 9 września 2010 r. w sprawie C-265/09 P, OHMI przeciwko BORCO-Marken-Import Matthiesen, pkt 33 i n.

59 Wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie T-385/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d'un chien), pkt 25-27 i 37. Zob. analogiczne w odniesieniu do znaku przedstawiającego sylwetkę konia zgłoszonego dla m.in. wyrobów skórzanych, odzieży i żywności dla zwierząt domowych – wyrok Sądu z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie T-386/08, Trautwein przeciwko OHIM (Représentation d'un cheval).

60 Możliwość kwalifikacji formy przestrzennej jako oznaczenia opisowego wprost potwierdził Trybunał w wyroku z dnia 8 kwietnia 2003 r. w połączonych sprawach C-53/01 do C-55/01, Linde i inni, pkt 68 i n.; tekst w j. polskim (przekład M. Mazurek) w R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa..., *op. cit.*, poz. 21.

(np. realistyczne trójwymiarowe przedstawienie owczarka niemieckiego) umiejscowiona obok sklepu zoologicznego zostanie zapewne zrozumiana tylko jako informacja o przeznaczeniu sprzedawanych produktów (np. karmy). Jednak oryginalna i niespotykana prezentacja formy tego zwierzęcia może zostać odebrana jako informacja o pochodzeniu oznaczanych towarów z określonego przedsiębiorstwa – nawet gdy jednocześnie budzi pewne skojarzenia z cechami oznaczanych towarów lub usług.

Wyłączenie ochrony na podstawie informacyjnego charakteru wchodzi również w rachubę w przypadku oznaczeń niekonwencjonalnych – niezależnie od innych okoliczności przemawiających przeciwko ich ochronie. I tak, kolory w obrocie pełnią różne funkcje techniczne,⁶¹ co niejednokrotnie łączy się z określonym przekazem znaczeniowym kolorów. Możliwa jest zatem odmowa rejestracji koloru *per se* jako opisowego w razie, gdy konsument łatwo zrozumie ten kolor jako informację o cesze oznaczanych towarów (np. kolor czerwony często wskazuje na zastosowanie produktu w sytuacjach niebezpiecznych). Zastosowanie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT może także dotyczyć innych oznaczeń niekonwencjonalnych (np. znak ruchomy obrazujący sposób użycia produktu wymienionego w zgłoszeniu tego znaku do rejestracji).

3.3. Znaki kombinowane

Praktyczne trudności w ocenie informacyjnego charakteru dotyczą oznaczeń kombinowanych, zwłaszcza oznaczeń słowno-graficznych. Na tle unijnej praktyki, w tym zakresie można wskazać dwie ogólne zasady. Po pierwsze, zastosowanie grafiki w znaku obejmującym element opisowy uzasadnia potwierdzenie pierwotnej zdolności odróżniającej takiego znaku, jeśli grafika odwraca uwagę konsumenta od informacyjnego przekazu elementu słownego, a cały znak jest łatwy do zapamiętania jako znak towarowy. Taka kwalifikacja jest uzasadniona zwłaszcza w przypadku zastosowania w znaku silnie odróżniających elementów graficznych, nie budzących jakichkolwiek skojarzeń z rodzajem oznaczanych towarów/usług lub ich cechami. Nie jest przy tym konieczne, aby słowno-graficzne oznaczenie w ujęciu całościowym było skomplikowane (obejmowało wiele elementów). Nawet znak obejmujący dwa-trzy proste elementy słowne może nadawać się do odróżniania oznaczanych towarów (usług), ze względu na graficzny sposób ich przedstawienia (np. nietypowy sposób połączenia liter, wymagający od odbiorcy wysiłku intelektualnego).⁶² Po drugie, samo wykorzystanie grafiki nie eliminuje opisowego charakteru całego oznaczenia, wynikającego z użycia informacyjnego słowa albo słów. Jest tak zwłaszcza

61 Zob. M. Mazurek, Rejestracja pojedynczego koloru jako znaku towarowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej” 2004, nr 86, s. 209 i powoływane tam orzecznictwo.

62 Por intersujący przykład graficznego przedstawienia skrótu, w sposób uzasadniający różne możliwości jego odczytania – decyzja II Izby Odwoławczej Urzędu w Alicante z dnia 9 października 2008 r. w sprawie sygn. R 1641/2007-2, pkt 23 i n.

w razie zastosowania nieodróżniającego kroju czcionki do całości/ części słów, typowego sposobu formatowania słów (pogrubienie, kursywa, podkreślenie), podstawowej i/lub powszechnie wykorzystywanej kolorystyki dla słów, czy rozmieszczenia elementów słownych w sposób typowy, nie wywołujący „uderzającego” efektu (np. rozmieszczenie opisowych słów w kolejnych wierszach, pionowa orientacja słów czy nawet napisanie słów „do góry nogami”). To samo dotyczy wykorzystania w znaku prostych kształtów i figur geometrycznych, „włączenia” w znak realistycznego przedstawienia oznaczanych towarów, elementów powszechnie wykorzystywanych w handlu czy postrzeganych tylko jako dekoracja.⁶³

W zgodzie z powyższymi zasadami w unijnym orzecznictwie wielokrotnie potwierdzono informacyjny charakter oznaczeń, nawet z bardzo istotnym powierzchniowo udziałem grafiki. Przykładem jest sprawa znaku zawierającego element „NOT MADE IN CHINA” zapisanego za pomocą pogrubionej czcionki oraz element graficzny przypominający pieczęć. Izba Odwoławcza Urzędu w Alicante uznała opisowy charakter znaku z uwagi na element słowny jasno wskazujący na pochodzenie towarów z innego obszaru niż Chiny. Takiego charakteru oznaczania nie eliminowała czcionka, zbliżona do czcionki „pieczętkarskiej”. Tego skutku nie powodował również element graficzny pieczęci, wskazujący, że oznaczane towary pochodziły z importu. Ten element został wręcz potraktowany jako wzmacnianie informacyjnego charakteru znaku.⁶⁴

4. Ochrona na podstawie wtórnej zdolności odróżniającej

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RWZT, dopuszczalna jest rejestracja znaku pierwotnie opisowego dla oznaczanych towarów (usług), o ile uzyskał on wtórną zdolność odróżniającą dla tych towarów (usług). Jest tak w każdym przypadku, gdy wskutek używania znak traci konotację czysto opisową i identyfikuje oznaczane towary (usługi) jako pochodzące z jednego i tego samego przedsiębiorstwa (związku przedsiębiorstw). Ocena wtórnej zdolności odróżniającej obejmuje wiele szczegółowych zagadnień.⁶⁵ Z punktu widzenia rejestracji na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT, zasadnicze znaczenie mają następujące z nich.

Po pierwsze, Urząd w Alicante ocenia wtórną zdolność odróżniającą wyłącznie na wniosek podmiotu wnoszącego o ochronę znaku na podstawie tej zdolności. Tym

63 Co do licznych przykładów braku znaczenia grafiki dla kwalifikacji informacyjnego charakteru znaku słowno-graficznego por. „Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji” w wersji z dnia 2 stycznia 2014 r., s. 58-66.

64 Zob. decyzja IV Izby Odwoławczej Urzędu w Alicante z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie R 1461/2006-4, pkt 29; co do innych przykładów kwalifikacji jako opisowych znaków zawierających elementy słowne i graficzne zob. m.in. decyzje Izby Odwoławczej: z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie R 35/2006-1, pkt 9 i 14; z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie R 108/2007-2, pkt 16.

65 Zob. w najnowszej literaturze R. Skubisz, Uzyskanie charakteru odróżniającego przez znak towarowy poprzez używanie (przesłanki, data i dowody nabycia) – artykuł w niniejszym numerze „Białostockich Studiów Prawniczych”.

samym, w postępowaniu o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego to zgłaszający zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody na okoliczność wtórnej zdolności odróżniającej. Charakter odróżniający w następstwie używania, stanowi przecież wyjątek od podstaw odmowy wymienionych w art. 7 ust. 1 lit. b, c) lub d) RWZT, a skoro chodzi o wyjątek, to obowiązek przedstawienia dowodu uzasadniającego jego zastosowanie spoczywa na podmiocie, który zamierza się na niego powołać. Ponadto, zgłaszający jest w najlepszym położeniu do przedstawienia dowodu na konkretne działania uzasadniające twierdzenie, że znak uzyskał wtórną zdolność odróżniającą.⁶⁶ Z tych powodów, ciężar dowodu wykazania wtórnej zdolności odróżniającej zawsze spoczywa na zgłaszającym. W razie natomiast, gdy zgłaszający nie przedstawi właściwych dowodów, należy odmówić rejestracji znaku na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT. Taki skutek mają również spóźnione dowody.⁶⁷

Po drugie, uzyskanie ochrony na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT jest możliwe tylko pod warunkiem wykazania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku przed datą jego zgłoszenia.⁶⁸ Ten wymóg nie musi jednak pozbawiać znaczenia dowodów sporządzonych po tej dacie. Takie dowody są istotne, o ile potwierdzają wtórną zdolność odróżniającą znaku przed wskazaną datą.⁶⁹ Natomiast dowody wskazujące na wtórną zdolność odróżniającej znaku w dacie późniejszej są pozbawione znaczenia w postępowaniu o rejestrację – nawet jeśli mogą mieć znaczenie w postępowaniu o unieważnienie (art. 52 ust. 2 RWZT).⁷⁰

Po trzecie, przepis art. 7 ust. 3 RWZT znajduje zastosowanie pod warunkiem nabycia wtórnej zdolności odróżniającej na właściwym terytorium. Znak może zatem zostać zarejestrowany na podstawie powoływanej normy tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, iż uzyskał on charakter odróżniający w następstwie używania w tej części Unii, w której początkowo nie miał takiego charakteru.⁷¹ W odniesieniu do znaku pierwotnie opisowego wskazaną zasadę należy rozumieć w ten sposób, że jego wtórną zdolność odróżniającą musi zostać wykazana na tym obszarze UE, gdzie – z punktu widzenia właściwych odbiorców – znak podlegał odmowie rejestracji, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT. Tym samym, istotne jest ustalenie, na jakim obszarze obowiązuje jako urzędowy język, w którym oceniany znak ma

66 Por. wyrok Trybunału z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach połączonych C-217/13 i 218/13, Oberbank, Banco Santander i Santander Consumer Bank, pkt 68-70.

67 Dotyczy to zwłaszcza dowodów powołanych dopiero w postępowaniu przed Sądem. Por. wyrok z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie T-269/06, Rautaruukki przeciwko OHIM (RAUTARUUKKI), pkt 20-24 i pkt 49.

68 Zob. zamiast wielu wyrok Trybunału z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-542/07 P, Imagination Technologies przeciwko OHIM, pkt 60; wyrok Sądu z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie T-338/11, Getty Images przeciwko OHIM (PHOTOS.COM), pkt 45.

69 Tak Sąd m.in. w wyroku z dnia 28 października 2009 r. w sprawie T-137/08, BCS przeciwko OHIM – Deere (i jaune), pkt 49.

70 Zgodnie z tą normą, w przypadku gdy wspólnotowy znak towarowy został zarejestrowany z naruszeniem przepisów art. 7 ust. 1 lit. b), c) i d), nie można stwierdzić jego nieważności, jeżeli w wyniku jego używania uzyskał on po jego rejestracji odróżniający charakter w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany.

71 Zamiast wielu zob. wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie C-25/05 P, Storck przeciwko OHIM, pkt 83 oraz wyrok Sądu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-7/10 Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon 'Ygeia' przeciwko OHIM (υγεία), pkt 41.

charakter opisowy. Znaczenie ma również rozumienie znaczenia znaku na danym obszarze, nawet jeśli nie został on wyrażony w języku urzędowym tam obowiązującym. Uwzględnienie powyższych okoliczności w konkretnym stanie faktycznym uzasadnia konieczność wykazania wtórnej zdolności odróżniającej w odniesieniu do odbiorców jednego⁷² lub większej liczby państw członkowskich UE.⁷³ W dotychczasowym orzecznictwie potwierdzano również wymóg wykazania wtórnej zdolności odróżniającej we wszystkich państwach członkowskich UE – w przypadkach znaków pierwotnie opisowych z punktu widzenia odbiorców w tych wszystkich państwach.⁷⁴ W każdym jednak przypadku, istotny jest co najwyżej obszar odpowiadający terytorium tych państw, które były państwami członkowskimi UE w dacie zgłoszenia znaku do rejestracji. Nie ma zatem znaczenia uzyskanie charakteru odróżnianego znaku w państwach, których data akcesji do UE jest późniejsza niż data zgłoszenia znaku do rejestracji. Dotyczy to zgłoszeń wspólnotowych znaków, o których mowa w art. 165 ust. 1 RWZT.⁷⁵

Po czwarte, wtórna zdolność odróżniająca znaku powstaje wyłącznie wskutek jego używania w obrocie w charakterze znaku towarowego, tj. w tym celu, aby właściwy krąg odbiorców rozpoznawał towar lub usługę jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa. Dla spełniania tego wymogu nie jest bezwzględnie konieczne, by zgłoszony znak był używany samodzielnie. W rachubę wchodzi także jego używanie jako części lub elementu innego znaku, ewentualnie – używanie znaku w połączeniu z innym znakiem.⁷⁶ Uznanie wtórnej zdolności odróżniającej zawsze jednak wymaga potwierdzenia jego używania w celu identyfikowania komercyjnego pochodzenia towarów przez przeciętnych odbiorców. Z pewnością nie jest tak w przy-

72 Przykładowo, Sąd zaaprobował, iż nie było potrzeby wykazywania wtórnej zdolności odróżniającej słownego znaku „PAGINE GIALLE” poza Włochami, ponieważ znak ten legitymował się pierwotną zdolnością odróżniającą dla oznaczanych towarów w innych państwach. Zob. wyrok z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie T-589/11, *Phonebook of the World przeciwko OHIM – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE)*, pkt 16, 45-46.

73 Takiego przypadku dotyczyła m.in. sprawa znaku „υγεία” („zdrowie” w języku greckim) zgłoszonego dla usług medycznych. Sąd zważył, że ten znak jest opisowy z punktu widzenia odbiorców greckich i cypryjskich, zważywszy, że tylko w tych dwóch państwach język grecki ma status języka urzędowego. Dlatego, w ocenie Sądu, rejestrację tego znaku można by potwierdzić tylko wówczas, gdyby zgłaszający wykazał, że co najmniej istotna część odbiorców w tych dwóch państwach identyfikowała oznaczane usługi jako pochodzące od zgłaszającego. Zob. wyrok z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie T-7/10 *Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon ‘Ygeia’ przeciwko OHIM (υγεία)*, pkt 49 i 50.

74 Przykładowo Sąd potwierdził, że skoro oznaczenie „TDI” posiada samoistny charakter opisowy dla pojazdów samochodowych i ich części w całej Unii, to należało udowodnić uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania w odniesieniu do każdego z państw członkowskich Unii. Sąd odrzucił interpretację, iż można zarejestrować opisowy znak towarowy na podstawie uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania w zasadniczej części Unii, w sytuacji gdy w innych częściach Unii znak ten będzie miał nadal charakter opisowy. Według Sądu taka wykładnia jest sprzeczna z literą samego rozporządzenia nr 207/2009 (zob. już powoływany wyrok w sprawie T-318/09, *Audi i Volkswagen przeciwko OHIM (TDI)*, pkt 48-61). Zważyć jednak należy, że w późniejszym okresie Trybunał uznał, że byłoby zbyt wygórowane wymaganie dowodu uzyskania wtórnej zdolności odróżniającej, oznaczania pierwotnie niedystyngtywnego w całej UE, w odniesieniu osobno do każdego z państw członkowskich (zob. wyrok z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie C-98/11 P, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli przeciwko OHIM*, pkt 62).

75 Tak Urząd w Alicante w „Wytucznych dotyczących rozpatrywania spraw przez Urząd, Część A: Zasady ogólne; Dział 9: Rozszerzenie”, s. 4.

76 Na taką możliwość Trybunał wskazał w wyroku z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353,03, *Nestlé*, pkt 27, 28 i 30.

padku każdego używania.⁷⁷ Częste są zwłaszcza sytuacje stosowania oznaczenia w celu informowania o właściwościach towarów usług, z tym skutkiem, że właściwi odbiorcy postrzegają znak tylko jako taką informację. W takich sytuacjach, z uwagi na brak realizacji przesłanki używania znaku w charakterze znaku towarowego, wykluczona jest rejestracja znaku, na podstawie art. 7 ust. 3 RWZT.

Po piąte, potwierdzenie wtórnej zdolności odróżniającej zakłada, że właściwi odbiorcy lub przynajmniej ich znacząca część, potrafią dzięki zgłoszonemu znakowi określić towar lub usługę jako pochodzące od określonego przedsiębiorstwa.⁷⁸ Konieczne jest zatem wykazanie rozpoznawalności oznaczenia jako znaku towarowego przez co najmniej istotną część właściwych odbiorców oznaczanych towarów albo usług (oczywiście – we właściwej dacie). Ocena, czy ten warunek został spełniony jest dokonywana na podstawie różnych czynników, w szczególności, udziału znaku w rynku, intensywności, zasięgu geograficznego i długości okresu używania znaku, wysokości nakładów przedsiębiorstwa związanych z jego promocją, odsetka zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje towar jako pochodzący od określonego przedsiębiorstwa, jak również oświadczeń izb handlowych i przemysłowych oraz innych stowarzyszeń zawodowych.⁷⁹ Wniosek z tego, że dla wykazania rozpoznawania znaku jako znaku towarowego w rachubę wchodzi zróżnicowane źródło dowodowe. Ich moc nie jest jednak równorzędna. W szczególności, zgodnie z orzecznictwem, dane dotyczące wielkości sprzedaży i materiału reklamowego są dowodami wtórnymi, które ewentualnie mogą stanowić poparcie dla bezpośrednich dowodów uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, takich jak dowody wynikające z oświadczeń wyspecjalizowanego kręgu odbiorców. Wielkość sprzedaży i materiał reklamowy jako takie nie wskazują bowiem na to, że krąg odbiorców, do którego skierowane są rozpatrywane towary, postrzega oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Z tego względu, jeżeli chodzi o państwa członkowskie, w odniesieniu do których nie przedstawiono żadnych innych dowodów, samo wskazanie na wielkość sprzedaży i materiał reklamowy nie może dowodzić uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania.⁸⁰ To stanowisko dotyczy zwłaszcza znaków pierwotnie informacyjnych. Nawet bardzo intensywna sprzedaż i reklama towarów pod takim znakiem nie jest tożsama z jego rozpoznawaniem jako znaku towarowego.

77 W judykaturze wielokrotnie podkreślano, że nie każde używanie znaku jest jego używaniem w charakterze znaku towarowego. Por. w nowszym orzecznictwie wyrok Sądu z dnia 25 września 2014 r. w sprawie T-474/12, Giorgis przeciwko OHIM – Comigel (Forme de deux gobelets emballés), pkt 56 i powołane tam orzecznictwo.

78 Zamiast wielu w orzecznictwie Trybunału zob. wyroki Trybunału z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99, Philips, pkt 61; z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-108/05, Bovemij Verzekeringen, pkt 27.

79 Tak Trybunał w już powoływanym wyroku z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, pkt 49 i 51. Do tych też wielokrotnie odwoływano się w późniejszym orzecznictwie. Zob. przykładowo wyrok Trybunału w sprawie C-353/03, Nestlé, pkt 31 oraz wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie T-59/10, Geemarc Telecom przeciwko OHIM – Audioline (AMPLIDECT), pkt 75.

80 Wyrok Sądu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie T-378/07, CNH Global v OHIM (and grise pour un tracteur), pkt 54 i powoływane tam orzecznictwo.

Po szóste, dla oceny wtórnej zdolności odróżniającej znaku znaczenie mają nie tylko działania samego zgłaszającego. W szczególności, istotne jest ustalenie, ilu przedsiębiorców używało oznaczenie dla danych towarów (usług). W świetle stanowiska Trybunału, używanie znaku tylko przez jednego przedsiębiorcę jest okolicznością sprzyjającą uznaniu wtórnej zdolności odróżniającej znaku.⁸¹ Logicznie, odwrotny skutek ma stosowanie tego samego oznaczania (ewentualnie analogicznych oznaczeń) przez wielu przedsiębiorców. Ten wniosek znajduje zresztą potwierdzenie w realiach obrotu gospodarczego. Na rynku wewnętrznym można bez trudu wskazać oznaczenia ze swojej istoty opisowe, które z uwagi na rozpowszechnienie tych lub analogicznych znaków praktycznie nigdy nie będą mogły nabyć wtórnej zdolności odróżniającej. Oczywiście, dla oceny zastosowania art. 7 ust.3 RWZT znaczenie mogą mieć również inne okoliczności nie związane ze zgłaszającym. Przykładowo, Urząd w Alicante wskazuje na szczególne uwarunkowania używania znaku, które powodują szybsze zaznajamianie się odbiorców ze znakiem, co może znacząco przyspieszyć nabycie przez znak wtórnej zdolności odróżniającej. Tak może być w przypadku znaku stosowanego w związku z imprezą masową, która ze swojej istoty budzi szerokie zainteresowanie odbiorców.⁸²

5. Wnioski

Na tle niniejszej wypowiedzi nasuwają się następujące zasadnicze wnioski:

- 1) W systemie wspólnotowego znaku towarowego właściwa ocena informacyjnego charakteru znaku (art. 7 ust. 1 lit. c RWZT) wymaga uwzględnienia ogólnych i szczegółowych dyrektyw interpretacyjnych, wynikających z praktyki unijnej.
- 2) Najważniejsze znaczenie ma wielokrotnie potwierdzona w unijnym orzecnictwie konieczność zbadania wystarczająco bezpośredniego i konkretnego związku pomiędzy znakiem a oznaczanymi towarami (usługami), z punktu widzenia właściwie ustalonego przeciętnego odbiorcy. Przesłanka tego związku wyznacza granice pojęcia znaku informacyjnego (opisowego). W szczególności, w świetle tej przesłanki nie jest uzasadnione stosowanie art. 7 ust. 1 lit. c RWZT do oznaczeń, które nasuwają skojarzenia z towarami (usługami lub ich cechami) dopiero w wyniku głębszego procesu myślowego. Jednocześnie, należy odrzucić zbyt wąską interpretację wymaganego związku. Przyjęcie takiej interpretacji grozi bowiem niesłusznym przyznaniem ochrony oznaczeniom opisowym.

81 Por. powoływany wyrok Trybunału w sprawie C-299/99, Philips, pkt 65.

82 Zob. „Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd, Część B: Rozpatrywanie zgłoszeń. Dział 4: Bez względu na podstawy odmowy rejestracji” w wersji anglojęzycznej z dnia 1 lutego 2015, s. 93.

- 3) Ocena wtórnej zdolności odróżniającej (art. 7 ust. 3 RWZT) znaku nie-dystynktywnego także wymaga skorzystania z tez unijnej judykatury. Zasadnicze znaczenie mają ustalone w tej judykaturze przesłanki używania znaku w charakterze znaku towarowego i rozpoznawania znaku jako znaku towarowego. Odnośnie do wielu oznaczeń pierwotnie opisowych, wykazanie realizacji tych przesłanek będzie w praktyce niemożliwe, choćby z uwagi na skalę rozpowszechnienia używania tych samych (ewentualnie analogicznych) oznaczeń w celach informacyjnych przez inne podmioty.
- 4) Właściwe orzecznictwo dotyczące art. 7 ust. 1 lit. c i ust. 3 RWZT ma doniosłe znaczenie nie tylko dla praktyki na tle tych właśnie przepisów. To orzecznictwo jest również istotne w sprawach dotyczących oceny opisowego charakteru znaku, rozstrzyganych przez Urząd Patentowy RP i polskie sądy administracyjne. W takich sprawach co do zasady powinny być stosowane te same kryteria oceny opisowego charakteru znaku – i wtórnej zdolności odróżniającej znaku pierwotnie opisowego – co kryteria przyjmowane w systemie wspólnotowego znaku towarowego. Przemawia za tym nie tylko zbieżność właściwych norm prawa polskiego i prawa unijnego. Istotny jest również fakt, że w orzecznictwie dotyczącym powołanych norm RWZT respektowane są wyroki prejudycjalne Trybunału, wydane na tle art. 3 ust. 1 lit. c i ust. 3 dyrektywy. Tymi wyrokami urzędy patentowe i sądy wszystkich państw członkowskich UE są przecież bezwzględnie związane.

THE DESCRIPTIVE CHARACTER OF A TRADEMARK AS A GROUND OF REFUSAL FOR COMMUNITY TRADE MARK REGISTRATION

This commentary concerns one of the most practical issues in the Community trademark system. First of all, it highlights the general rules for the evaluation of the mark's descriptiveness applied by OHIM and EU courts. Besides the territorial and temporal aspects of that evaluation and view of the relevant customer, the appropriate approach is accentuated with regard to the "direct and specific relationship" between the mark and the goods or services that it represents. It is precisely that relationship which provides the necessary condition for its descriptiveness. Secondly, the commentary characterizes the different categories of descriptive trademarks. It can be derived from extensive EU case-law that not only worded marks may reasonably be qualified as descriptive. Such a qualification is also possible with regard to graphical, three-dimensional, combined and even non-conventional imagery. Thirdly, the commentary addresses the problems concerning acquired distinctiveness. It is noted that some inherently descriptive signs may never acquire distinctiveness through use due to the specific circumstances involved. Generally the commentary provides practical guidelines for the evaluation of a mark's distinctiveness, which may be useful also in the field of Polish trade mark law.

Słowa kluczowe: wspólnotowy znak towarowy, orzecznictwo UE, opisowość oznaczania, kategorie oznaczeń, wtórna zdolność odróżniająca

Keywords: Community trade mark, EU case-law, sign's descriptiveness, categories of signs, acquired distinctiveness

UZYSKANIE CHARAKTERU ODRÓŻNIAJĄCEGO PRZEZ ZNAK TOWAROWY POPRZEZ UŻYWANIE (PRZESŁANKI, DATA I DOWODY NABYCIA)

1. Uwagi ogólne

Rozwój gospodarki rynkowej, wyrażający się w podwyższeniu jej konkurencyjności, powoduje wzrost znaczenia oznaczeń odróżniających, w szczególności znaków towarowych. Zapewniają one bowiem komunikację przedsiębiorcy z potencjalnym nabywcą towarów pod tym znakiem poprzez przekazywanie informacji o tych towarach. W rezultacie nabywca może odszukać na rynku wśród wielu produktów te właśnie pochodzące od przedsiębiorcy, który używa tego znaku. Dzięki znakowi nabywcy otrzymują informacje, iż wszystkie tak samo oznaczone towary pochodzą z jednego i tego samego źródła. Potencjalny odbiorca nie przypisuje tym towarom pochodzenia z tego samego źródła w znaczeniu fizycznym. To pochodzenie jest rozumiane w znaczeniu komercyjnym. Przeciętny nabywca postrzega znak towarowy jako informację, iż wszystkie tak samo oznaczone towary zostały wprowadzone do obrotu za zgodą uprawnionego do znaku towarowego. Nie ma znaczenia osoba rzeczywistego wytwórcy całości produktu lub jego części składowych, jak również miejsca ich wytworzenia, montażu, opakowania itd.

Przekazując wskazane informacje znak towarowy wykonuje funkcję oznaczenia pochodzenia.² Jest to pierwotna funkcja znaku towarowego, która wynika z jego istoty. Wykonywanie tej funkcji jest możliwe tylko wtedy, gdy oznaczenie ze względu na swoją strukturę i sposób użycia, może być postrzegane przez konsumentów, jako informacja o pochodzeniu towarów pod tym znakiem. Innymi słowy,

1 Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, Kierownik Katedry Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; rzecznik patentowy i radca prawny.

2 Jest to tradycyjne określenie w Polsce tej funkcji. Przepisy prawa unijnego w polskiej wersji językowej (akapit jedenasty dyrektywy), jak również sądy unijne w orzeczeniach publikowanych w języku polskim, określają tę funkcję jako „wskazania pochodzenia” (np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2009 r., w sprawie C-487/07 L’Oreal, Zb.Orz. 2009, s. II-5185, pkt 60. Ta odmienność terminologiczna jest nieistotna z punktu widzenia treści tej funkcji.

znak towarowy może wykonywać funkcję oznaczenia pochodzenia, jeżeli jest wyposażony w cechę określaną jako zdolność odróżniająca. W braku tej cechy, choćby oznaczenie było używane w obrocie w związku z towarem, potencjalni nabywcy nie są w stanie, na jego podstawie, zidentyfikować na rynku towary pochodzące od określonego przedsiębiorcy.

Oznaczenie może charakteryzować się zdolnością odróżniającą ze względu na swoją strukturę (pierwotna zdolność odróżniająca). Może jednak również nabyć taką zdolność poprzez używanie w obrocie gospodarczym w związku z konkretnym towarem (wtórna zdolność odróżniająca).

Przedmiotem niniejszego tekstu jest próba określenia najważniejszych zagadnień dotyczących wtórnej zdolności odróżniającej. Są to przesłanki jej nabycia, data stanowiąca podstawę jej nabycia, jak również dowody nabycia, włącznie z zagadnieniem ciężaru dowodu. Punktem wyjścia jest określenie pojęcia „zdolność odróżniająca”, jej postaci oraz znaczenia. Przedstawienie stanowiska autora odnośnie do tych zagadnień pozwoli na przeprowadzenie charakterystyki szczegółowych kwestii wchodzących w obszar wtórnej zdolności odróżniającej.³

Podstawę normatywną stanowią przepisy ustawy prawo własności przemysłowej.⁴ Przepisy tej ustawy powinny być interpretowane i stosowane przy wykorzystaniu wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej. Taki obowiązek sądów i Urzędu Patentowego wynika z obowiązku lojalnego wykonywania obowiązku państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art. 4 ust. 3 TFUE). Dlatego konieczne jest również uwzględnienie wyroków Trybunału Sprawiedliwości wydanych w trybie odpowiedzi na pytania w trybie prejudycjalnym (art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).⁵ Ustalają one bowiem treść norm prawa unijnego i ich uwzględnienie w toku wykładni przepisów prawa polskiego jest bezwzględnie konieczne. Trybunał jest bowiem powołany do interpretacji przepisów prawa unijnego.

W zakresie zagadnień objętych tematem niniejszego artykułu podstawowe znaczenie mają wyroki Trybunału Sprawiedliwości o charakterze prejudycjalnym dotyczące przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95 z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.⁶ Jedynie pomocniczy charakter mają na-

3 Niniejsza wypowiedź stanowi kontynuację badań autora w dziedzinie zdolności odróżniającej, zob. R. Skubisz, *Zdolność odróżniająca znaku towarowego w prawie europejskim i w prawie polskim*, (w:) *Sądownictwo Administracyjne Gwarantem Wolności i Praw Obywatelskich*, 1980-2005, Warszawa 2005, s. 374-394; *Zdolność odróżniająca znaku towarowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich*, (w:) A. Adamczak (red.), *Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony władności przemysłowej*, „Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej” 2005, nr 29, s. 111.

4 Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 – dalej p.w.p.).

5 Dz. Urz. UE C115 z dnia 9 maja 2008 r., s. 47 – dalej TFUE.

6 Dz. Urz. UE z dnia 8 listopada 2008 r., L 299/25, dyrektywa ta zastąpiła Pierwszą dyrektywę Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz. Urz. WE z 1989 r., nr L 40, s. 1; tekst w j. polskim opublikowany w: Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 17, t. 1, s. 92). Dyrektywa 2008/95 nie wprowadziła zmian w regulacji charakteru odróżniającego w stosunku do dyrektywy nr 89/104. Dlatego w całej rozciągłości jest nadal aktualne wcześniejsze orzecznictwo i piśmiennictwo dotyczące zdolności odróżniającej, zob. w tej kwestii wyrok TS z dnia 19 czerwca

tomiast wyroki Sądu Unii Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości wydane w następstwie skargi na decyzję Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory przemysłowe) w Alicante.⁷ Te orzeczenia, inaczej niż wydane w trybie odpowiedzi na pytania wstępne, nie wiążą bowiem Urzędu Patentowego RP, sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Niewątpliwie stanowią one jednak cenne źródło informacji o stosowaniu analogicznych norm rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.⁸

2. Charakter odróżniający znaku towarowego. Charakterystyka ogólna

Przepisy p.w.p. w zamierzeniu ustawodawcy miały na celu, obok kilku innych, implementację dyrektywy o znakach towarowych. Pomijając w tym miejscu zagadnienia oceny całościowej realizacji tego celu⁹ należy wskazać, iż w zakresie regulacji zdolności odróżniającej wzorcem unijnym są przepisy art. 2 i art. 3 tej dyrektywy. Dlatego wskazane jest przeprowadzenie krótkiej charakterystyki tych przepisów.

Przepis art. 2 dyrektywy definiuje pojęcie znaku towarowego. W świetle tego przepisu znak towarowy powinien spełniać następujące przesłanki. Po pierwsze, musi być to oznaczenie rozumiane jako pewne *quid*, które jest jako takie postrzegane i rozpoznawane wśród wielu innych. Po drugie, musi ono nadawać się do przedstawienia w sposób graficzny. To przedstawienie oznaczenia musi być jasne, precyzyjne, kompletne, łatwo dostępne, trwałe i obiektywne (graficzna przedstawialność). Po trzecie, nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw. Wystarczy, iż to oznaczenie nadaje się do odróżniania jakiegokolwiek towaru lub usługi.¹⁰ Ta cecha jest określana jako abstrakcyjna zdolność odróżniania znaku towarowego.¹¹ Jeżeli oznaczenie zawarte w zgłoszeniu, nie re-

2014 w sprawach połączonych C-217/12 i 218/13 Oberbank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank (C-218/13) Santander Consumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 31, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

7 Dalej OHIM.

8 Dz. Urz. UE z 24.3.2009, L 78/1 rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady WE z 20 grudnia 1993 r. o znaku towarowym Wspólnoty (Dz. Urz. z 1994 r., Nr L 011/1).

9 Zob. w tej kwestii R. Skubisz, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, Warszawa 2012, s. 38-40

10 Zob. wyrok TS z 6.5.2003 r. w sprawie C-104/01, Libertel Groep BV przeciwko Benelux-Markenbureau, Zb. Orz. z 2003 r., s. I-3793, pkt 39-41, tekst w j. polskim (przekład M. Mazurek), (w:) R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, Kraków 2006, poz. 18.

11 Zob. szerzej na tle art. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. R. Skubisz, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23.11.2004 r., II GSK 864/04, OSP 2005, nr 9, poz. 108, E. Wojcieszko-Głuszko, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. XIV b, s. 432-434. W orzecznictwie Trybunału jest określana jako ogólna zdolność oznaczenia do tego, aby mogło stać się znakiem towarowym, zob. powołany wyżej wyrok TS w sprawach połączonych C-217/13 i 208/13, Oberbank, pkt 37, wyrok TS z 24.6.2004 r., w sprawie C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH, pkt 22, wyrok TS z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-321/03 Dyson Ltd przeciwko Registrar of Trade Marks, pkt 28, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

alizuje wszystkich tych trzech przesłanek, to Urząd Patentowy powinien wydać decyzję o odmowie rejestracji. W razie udzielenia prawa ochronnego może ono zostać unieważnione.

Przepis art. 3 ust. 1 wyłącza od rejestracji lub w przypadku rejestracji umożliwia unieważnienie znaków towarowych, które są pozbawione charakteru odróżniającego (b), które składają się wyłącznie ze znaków lub oznaczeń mogących służyć w obrocie do oznaczenia rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub oświadczenia usług lub innych właściwości towarów lub usług (c), jak również znaki towarowe składające się wyłącznie ze znaków lub oznaczeń, które weszły do języka potocznego lub prowadzonych w dobrej wierze i utrwalonych praktykach handlowych.

Przepis art. 3 ust. 3 dyrektywy stanowi, iż: „Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji”. Przytoczony przepis w zdaniu pierwszym sankcjonuje zatem nabycie charakteru odróżniającego przed datą zgłoszenia znaku towarowego. Natomiast w zdaniu drugim umożliwia państwom członkowskim wprowadzenie do swojego systemu prawnego normy przewidującej nabycie charakteru odróżniającego po dacie zgłoszenia lub po dacie rejestracji. Przepis art. 3 ust. 2 zd. 2 zawiera zatem normę fakultatywną. Państwa członkowskie mogą zatem przewidzieć możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego także po dacie zgłoszenia lub po dacie rejestracji. Fakultatywny charakter normy nie może jednak być rozumiany jako dowolność regulacji przepisów dotyczących przeszkód rejestracji znaków towarowych. Ustawodawca krajowy, jeżeli korzysta z tej możliwości, to powinien jednak wprowadzić tę normę w postaci, w jakiej jest zawarta w dyrektywie.¹² Państwo członkowskie ma zatem do wyboru następującą alternatywę – nie skorzystać z normy art. 3 ust. 2 zd. 2 dyrektywy, bądź wprowadzić ją do prawa wewnętrznego w postaci, jaka została przyjęta w dyrektywie. Ustawodawca krajowy nie ma natomiast innych możliwości postępowania, jeżeli chce pozostać w zgodzie z regula-

12 Według prawodawcy unijnego „podstawy do odmowy lub stwierdzenia nieważności dotyczą rejestracji samego znaku towarowego, na przykład brak charakteru odróżniającego /.../ powinny być wymienione w sposób wyczerpujący, nawet jeżeli niektóre z tych podstaw są wymienione, jako alternatywa dla państw członkowskich, które dzięki temu mogą utrzymać lub wprowadzić te podstawy do swoich przepisów prawnych (motyw 8 preambuły dyrektywy), zob. także w odniesieniu do skutków normy fakultatywnej art. 5 ust. 2 dyrektywy, wyrok TS z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon AG (dawniej Adidas AG i Adidas Benelux BV p. Fitnessworld Trading Ltd., pkt 20, przekład na j. polski: M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji, Kraków 2006, poz. 19.

cją prawa unijnego. Inna regulacja prawa krajowego w tej kwestii pozostawałaby w sprzeczności zarówno z literą, jak i duchem dyrektywy.

Ustawodawca w ustawie prawo własności przemysłowej podjął próbę transpozycji do prawa polskiego powołanych wyżej przepisów dyrektywy w art. 120 i art. 129-130 oraz art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Wyjść trzeba od stwierdzenia, iż z punktu widzenia tematu tej publikacji znaczenie ma unormowanie zdolności odróżniającej znaku towarowego. Legitymowanie się taką zdolnością jest koniecznym i najważniejszym, chociaż nie jedynym, warunkiem udzielenia prawa ochronnego. Brak tej cechy oznaczenia prowadzi do odmowy udzielenia prawa. Natomiast w razie udzielenia prawa na znak pozbawiony charakteru odróżniającego prawo to podlega unieważnieniu, jeżeli zostanie wszczęte odpowiednie postępowanie.

Przepis art. 120 p.w.p. stanowi, iż znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Przepis ten, chociaż literalnie odbiega od treści art. 2 dyrektywy, to jednak transponuje do prawa polskiego wymienioną normę. Dlatego powyższe uwagi, w tym dotyczące abstrakcyjnej zdolności odróżniającej, stosuje się w pełni do art. 120.

Zgodnie z art. 129 p.w.p. „Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które: 1) nie mogą być znakiem towarowym; 2) nie mają dostatecznych znamion odróżniających. 2. Z zastrzeżeniem art. 130 nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które: 1) nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone; 2) składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności; 3) weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych”.

Przepis art. 130 p.w.p. stanowi, iż: „Przy ocenie, czy oznaczenie ma dostateczne znamiona odróżniające, należy uwzględnić wszystkie okoliczności związane z oznaczaniem nim towarów w obrocie. Odmowa udzielenia prawa ochronnego na podstawie przepisu art. 129 ust. 1 pkt 2 nie może nastąpić w szczególności, jeżeli przed datą zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym znak ten nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w przeciętnych warunkach obrotu”.

Według art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, iż: „Z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to udzielone zostało z naruszeniem przepisów art. 129, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego”.

Przytoczone przepisy operują określeniem „dostateczne znamiona odróżniające” oraz „charakter odróżniający”. Są to synonimy określenia „zdolność odróżniająca”, które nadal występuje w orzeczeniach Urzędu Patentowego oraz sądów i są używane w literaturze dotyczącej prawa znaków towarowych.

Znak towarowy może charakteryzować się samoistnym bądź nabytym charakterem odróżniającym. Charakter odróżniający znaku towarowego zarówno samoistny, jak i nabyty poprzez używanie wyraża się w tym, że znak towarowy pozwala na identyfikację towaru lub usługi, dla których stanowi oznaczenie indywidualizujące i przez to odróżnia od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw.¹³

Ocena samoistnego charakteru odróżniającego oznaczenia jest niezależna od jego używania. Dotyczy ona wyłącznie tego, czy oznaczenie użyte w związku z towarem może odróżnić ten towar od innych towarów. Chodzi jedynie o to, czy ze swojej istoty to oznaczenie, w kontekście konkretnego towaru, w percepcji przeciętnego nabywcy tych towarów, może odróżnić te towary na podstawie ich pochodzenia z jednego i tego samego źródła. Ta zdolność może być o różnym stopniu intensywności. W świetle dosłownego brzmienia art. 129 ustawy, znak towarowy powinien być zarejestrowany, pod warunkiem spełnienia innych przesłanek udzielenia prawa, nawet jeżeli legitymuje się tylko minimalnym stopniem charakteru odróżniającego. Powstaje zatem potrzeba rozgraniczenia pomiędzy koniecznym minimum charakteru odróżniającego a jego całkowitym brakiem. Problem ten jest już z pewnością nieaktualny w odniesieniu do trójwymiarowych (przestrzennych) znaków towarowych. Trybunał Sprawiedliwości stwierdza wprawdzie, iż kryteria oceny zdolności odróżniającej tych znaków są takie same jak wszystkich innych.¹⁴ Jednocześnie akcentuje jednak okoliczność, iż „percepcja przeciętnego konsumenta nie jest koniecznie taka sama w przypadku znaku trójwymiarowego, składającego się z opakowania towaru, jak w przypadku znaku słownego albo graficznego (...). W rzeczywistości, przeciętni konsumenci nie są przyzwyczajeni domniemywać pochodzenia towaru na podstawie formy ich opakowania (...) toteż ustalenie zdolności odróżniającej mogłoby się okazać trudniejsze w odniesieniu do znaku trójwymiarowego niż w odniesieniu do znaku słownego lub graficznego (...).”¹⁵ Dlatego „w odniesieniu do znaków trójwymiarowych składających się z opakowania towarów, które są opakowywane w handlu z powodów związanych z samym charakterem towaru, zdolność odróżniająca (...) musi być określana w związku z percepcją należycie poinformowanego, uważnego i racjonalnego przeciętnego konsumenta tych towarów. Taki znak powinien pozwolić mu, bez przeprowadzania analizy lub porównania i bez wykazywania szczególnej uwagi, na odróżnienie danego towaru od to-

13 Wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) p. Boots- und Segelbehör Walter Huber, Franz Attenberger, wyrok w tłum. E. Całka, w: R. Skubisz, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 2003, poz. 119, pkt 46, wyrok TS z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-289/99 Philips p. Remington Consumer Products Ltd., pkt 35; powołany wyżej wyrok TS z dnia 19 czerwca 2014 r., w połączonych sprawach C-217/12 i C-218/13 Oberbank i inn., pkt 38.

14 Wyrok TS z dnia 8 kwietnia 2003 r., w sprawie C-53/01, C-54/01 i C-55/01 Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc. (C-54/01) i Rado Uhren AG (C-55/01), pkt 40 i 47, zob. także wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 15.12.2005 r. w sprawie T-262/04 BIC S.A. p. OHIM, pkt 24 i powołane tam orzecznictwo.

15 Zob. wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01, Henkel, pkt 52, przekład na j. polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa, Kraków 2006, poz. 25.

warów innych przedsiębiorstw.”¹⁶ Wynika z tego, iż trójwymiarowy znak towarowy charakteryzuje się zdolnością odróżniającą tylko wtedy, gdy „w sposób znaczący odbiega od normy lub zwyczajów branżowych i w związku z tym może pełnić podstawową funkcję wskazania na pochodzenie”.¹⁷ Należy także zauważyć, że według Trybunału Sprawiedliwości „im bardziej kształt, o którego rejestrację wystąpiono jest bliższy kształtowi towaru, tym większe jest prawdopodobieństwo, iż jest on pozbawiony charakteru odróżniającego”.¹⁸ W przypadku płynów, gazów, materiałów piśmienniczych oraz sypkich, które są pozbawione określonej formy i postaci opakowania jest jedyną formą dostrzeganą przez konsumenta, którą można przedstawić graficznie. W takich przypadkach zastosowane opakowania nadają kształt produktowi i dlatego powinno być z nim utożsamiane.¹⁹ Powyższe uwagi dotyczące kształtu towarów odnoszą się zatem odpowiednio do opakowań na wskazane produkty.

Znacznie bardziej złożony jest problem słownych graficznych i kombinowanych znaków towarowych. Jak się wydaje, w orzecznictwie Trybunału brak dotąd wypowiedzi dotyczącej generalnej oceny minimalnego stopnia charakteru odróżniającego tych znaków.²⁰ Dlatego ta ocena powinna być zarówno skierowana na okoliczności konkretnego stanu faktycznego. Można jednak zauważyć, iż wyroki Trybunału Sprawiedliwości dotyczące zdolności odróżniającej takich znaków towarowych – wydane zarówno w trybie odwoławczym, jak i o charakterze prejudycjalnym – rozstrzygają w istocie zagadnienie minimalnego poziomu charakteru odróżniającego.

Znak towarowy legitymuje się natomiast wtórną zdolnością odróżniającą wtedy, gdy użyty w związku z towarem wprawdzie początkowo nie przekazuje informacji o pochodzeniu towarów, ale później, wskutek używania, najczęściej intensywnego i w dłuższym okresie na znacznym terytorium, przekazuje taki komunikat odbiorcom. Oznaczenie wskutek używania zmienia zatem swój wcześniejszy, pierwotny charakter i staje się nośnikiem informacji o pochodzeniu towarów. Innymi słowy, takie oznaczenie, od chwili uzyskania właściwości odróżniania towarów według ich pochodzenia komercyjnego, zachowuje się na rynku jak znak towarowy, czyli jest znakiem towarowym.

W przypadku obydwu wymienionych postaci zdolności odróżniającej, inaczej niż przy zdolności abstrakcyjnej, oznaczenie identyfikuje określony rodzaj towaru wymieniony w zgłoszeniu znaku towarowego i tym samym odróżnia od towarów innych przedsiębiorstw. Ocena charakteru odróżniającego zawsze odnosi się do kon-

16 Zob. powołany wyżej wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/01, Henkel, pkt 53.

17 Zob. wyrok TS z dnia 12 stycznia 2006 r., w sprawie C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG p. OHIM, pkt 31 i powołane tam orzecznictwo.

18 Wyrok TS z dnia 7 października 2004 r., w sprawie C-136/02P Mag Instrument p. OHIM, pkt 31, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

19 Zob. powołany wyżej wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/07, Henkel, pkt 33.

20 Zob. opinia rzecznika generalnego J. Colomera, w sprawie C-24/05 Storck, pkt 47, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

kretnego towaru. Towar zgłoszony do rejestracji bądź już wymieniony w rejestrze znaków towarowych jest jasno określony. Dlatego ta zdolność jest nazywana konkretną zdolnością odróżniającą (zdolność odróżniająca *in concreto*).

Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania zakłada legitymowanie się przez oznaczenie zdolnością abstrakcyjną. Brak zdolności do odróżniania dowolnego towaru wyłącza *per se* możliwość nabycia wtórnej zdolności odróżniającej.²¹ Jeżeli oznaczenie nie może w ogóle odróżniać jakichkolwiek towarów, to nie może przecież odróżniać także towarów wymienionych w zgłoszeniu. Obydwie przesłanki rejestracji znaku towarowego, abstrakcyjną i konkretną zdolność odróżniającą, należy ostro odróżnić.

W każdym przypadku charakter odróżniający znaku towarowego powinien być oceniany zarówno w stosunku do towarów (usług), dla których wystąpiono o rejestrację, jak i przy uwzględnieniu domniemanego sposobu jego postrzegania przez właściwych odbiorców.²²

W odniesieniu do określonej kategorii towarów oznaczenie może mieć charakter opisowy, rodzajowy lub z innych powodów nie nadawać się do odróżniania towarów. To samo oznaczenie użyte w związku z innymi towarami może być uważane za fantazyjne i nadawać się do wypełniania funkcji właściwej znakom towarowym. Tak więc rodzaj towaru ma podstawowe znaczenie dla oceny charakteru odróżniającego.

Zasadnicze znaczenie dla oceny tego charakteru znaku towarowego ma pogląd przeciętnego odbiorcy towarów pod tym znakiem. Istotne jest bowiem odczytywanie tego oznaczenia przez modelowego nabywcę towarów pod znakiem, jako informacji o pochodzeniu towarów z jednego i tego samego źródła (pojedyncze przedsiębiorstwo lub związek przedsiębiorstw). W celu ustalenia poglądu przeciętnego odbiorcy należy dokonać następujących czynności. Najpierw określić krąg nabywców tych towarów mając na uwadze, że do tego kręgu należą nie tylko aktualni, ale również potencjalni nabywcy towarów pod tym znakiem. Następnie typowe cechy tych osób ustala się wzorcowo osoby dobrze poinformowanej, wystarczająco uważnej i racjonalnej. Charakter towaru ma zasadnicze znaczenie dla rekonstrukcji cech przeciętnego odbiorcy.²³ Jak już wyżej wskazano, takie normatywne ujęcie przeciętnego odbiorcy jest podstawą oceny zarówno samoistnego charakteru odróżniającego, jak i uzyskania charakteru odróżniającego przez znak towarowy w następstwie jego używania.

Przy ocenie charakteru odróżniającego istotne znaczenie mają wewnętrzne cechy znaku, w szczególności, czy zawiera on elementy opisowe dotyczące cech towarów zgłoszonych towarów. Składnik opisowy nie dyskwalifikuje bowiem znaku

21 Zob. wyrok TS z dnia 14 września 2010 r., w sprawie C-48/09P, Lego Juris A/S p. OHIM, pkt 40, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

22 Zob. zamiast wielu, powołane wyżej wyroki TS z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, pkt 59 z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-25/05 P Storck p. OHIM, pkt 25, z dnia 25 października 2007 r., zob. także wyrok w sprawie C-238/06 P Develley p. OHIM, pkt 79, z dnia 24 maja 2012 r., w sprawie C-98/11P Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG p. OHIM, pkt 41, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

23 Zob. np. wyrok UE z dnia 25 września 2014 r., w sprawie T-474/12 Giorgio Giorgis p. OHIM, pkt 17.

towarowego, jeżeli jako całość nadaje się do odróżniania towarów. Jeżeli jednak składa się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek opisowych lub z innych powodów pozbawionych zdolności odróżniającej w stosunku do zgłoszonych towarów, to nie powinien być zarejestrowany.²⁴

Od zdolności odróżniającej znaku towarowego należy odróżnić jego rozpoznawalność w obrocie jako odrębną kategorię pojęciową. Obejmuje ona łącznie dwie właściwości znaku. Po pierwsze, zdolność (zdatność) oznaczenia do odróżniania konkretnych towarów na rynku według ich komercyjnego pochodzenia. Ta zdolność do odróżniania wynika ze struktury (istoty) znaku i jego związku z konkretnym towarem (usługą). Te cechy oznaczenia oraz szczególnie cechy towaru przesądzają, iż charakteryzuje ono pierwotną zdolność odróżniającą. Nie można wykluczyć, iż to oznaczenie użyte w związku z innym towarem będzie pełnić funkcje opisowe. Po drugie, znajomość znaku wśród odbiorców towarów pod tym znakiem.²⁵ Jest ona wynikiem skali i czasu obecności towarów na rynku oraz zakresu i form ich reklamy. Znak towarowy może nabyć wysoką rozpoznawalność, także wtedy, gdy nie miał pierwotnej zdolności odróżniającej. Jednakże istnienie samoistnego charakteru odróżniającego niewątpliwie pozwala na szybkie uzyskanie znajomości znaku towarowego w obrocie. Drugi składnik rozpoznawalności znaku towarowego, jego znajomość, ma znaczenie podstawowe w praktyce. Dlatego rozpoznawalność jest niekiedy utożsamiana ze znajomością znaku towarowego w obrocie. W przypadku znaków pozbawionych samoistnego charakteru odróżniającego znajomość (rozpoznawalność) znaku towarowego jest równoznaczna z wtórną zdolnością odróżniającą.

Rozpoznawalność znaku towarowego jest kluczową przesłanką w toku ustalania, czy osoba trzecia, poprzez używanie tego oznaczenia bez zgody uprawnionego, wkracza w zakres prawa ochronnego, a tym samym narusza to prawo.²⁶ Pominięcie rozpoznawalności znaku towarowego w procesie o naruszenie prawa ochronnego może prowadzić do wydania nieprawidłowego wyroku sądu.

3. Przesłanki nabycia charakteru odróżniającego poprzez używanie znaku towarowego

Przepis art. 130 przesądza, iż oznaczenie pozbawione pierwotnie charakteru odróżniającego może go nabyć poprzez używanie w obrocie. Kluczowe znaczenie ma zatem określenie warunków, których realizacja warunkuje uzyskanie charakteru

24 Zob. wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland NV przeciwko Benelux-Merkenbureau, pkt 104, przekład na j. polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa, poz. 10, wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00, Campina Melkunie BV przeciwko Benelux-Merkenbureau, przekład na j. polski M. Mazurek, (w:) R. Skubisz (red.), Własność przemysłowa, *op. cit.*, poz. 24.

25 Zob. szerzej R. Skubisz, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14b, Warszawa 2012, s. 702-703.

26 Zob. *Ibidem*, s. 1066.

odróżniającego takich znaków towarowych. Analiza przepisów p.w.p. nie udziela jednak jasnej odpowiedzi w kwestii tych przesłanek. Dlatego konieczne jest ich ustalenie przede wszystkim na drodze wykładni funkcjonalnej przy wykorzystaniu stanowiska wyrażonego w judykaturze i piśmiennictwie.²⁷

Odwołanie się do wykładni funkcjonalnej pozwala określić jako pierwszy warunek istnienia oznaczenia o cechach określonych w art. 120 powołanej ustawy. Skoro bowiem znak towarowy ma identyfikować towary na rynku, według ich pochodzenia komercyjnego, to nie ulega wątpliwości, iż musi być postrzegany, co najmniej pojęciowo, jako odrębny byt w stosunku do towaru (opakowania) i innych danych dotyczących tego towaru. Musi być również graficznie przedstawialny i mieć zdolność do wyróżniania w obrocie towaru. Tak więc, pierwszą przesłanką nabycia zdolności odróżniającej poprzez używanie jest istnienie oznaczenia (znaku) zdefiniowanego w art. 120 p.w.p.

Drugą przesłanką jest używanie oznaczenia w charakterze znaku towarowego. Jest to wymóg używania oznaczenia w celu odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw na podstawie kryterium ich pochodzenia.²⁸ Również w tym przypadku należy mieć na uwadze funkcje wykonywane przez oznaczenie w obrocie gospodarczym. Oznaczenie może bowiem być używane na towarze, jego opakowaniu, itd. w rozmaitych celach (np. jako cena, określenie okresu przydatności, dekoracja). Tylko jedną z wielu możliwych sposobów użycia oznaczenia może być jego używanie w celu zidentyfikowania towaru na rynku i przez to odróżnienie od towarów innych przedsiębiorstw. Nie ma przy tym znaczenia intencja przedsiębiorcy towarzysząca używaniu oznaczenia. Podstawowe znaczenie przesądające charakter używania ma bowiem pogląd nabywców tych towarów. Jeżeli rozpoznają oni to oznaczenie w następstwie jego używania, jako nośnik informacji o pochodzeniu towaru, to jest to użycie w charakterze znaku towarowego. Natomiast w sytuacji, gdy to oznaczenie jest przez nich uważane za określenie produktu (jako nazwa) lub jego właściwości, bądź nie ma ono jakiegokolwiek czytelnego przekazu dotyczącego towaru, to nie można mówić, iż jest używane jako znak towarowy.²⁹

27 Zob. w najnowszej literaturze zwięzłe przedstawienie przesłanek nabycia wtórnej zdolności odróżniającej M. Mazurek, E. Pijewska, Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego (wybrane problemy), (w:) *Materialno-prawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami*, „Zbiór referatów z seminarium rzeczników patentowych szkół wyższych” Cedzyna 15-19.09.2014 r., Zeszyt 39, s.121-124.

28 Zob. powołany wyżej wyrok TS z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-289/99 Philips p. Remington Consumer Products Ltd., pkt 64, wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Société des produits Nestlé SA p. Mars UK Ltd., pkt 26, wyrok z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-24/05, Storck p. OHIM, pkt 67; w literaturze krajowej zamiast wielu U. Promińska, (w:) A. Nowicka, E. Nowińska, U. Promińska, *Prawo własności przemysłowej*, Warszawa 2005, s. 215; K. Szczepanowska-Kozłowska, (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej t. XIV b*, Warszawa 2012, s. 599; E. Wojcieszko-Głuszko, (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej t. XIV b*, Warszawa 2012, s. 459; P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, s. 306.

29 Według Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 8 listopada 2002 r., II SA 76/02) „samo wieloletnie używanie określonego znaku przez przedsiębiorcę nie wystarcza, by znak nabył wtórą zdolność odróżniania”, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 1, s. 5. Podobnie również powołany wyżej wyrok Sądu UE z dnia 25 września 2014 r. w sprawie T-474/12 Giorgio Giorgis p. OHIM, pkt 56 i powołane tam orzecznictwo.

Wskazana przesłanka jest zrealizowana, jeżeli znak towarowy jest używany dla towarów zgłoszonych do rejestracji. Dlatego nie można skutecznie wykazywać nabycia zdolności odróżniającej poprzez używanie zarówno odmiany zgłoszonego znaku towarowego, jak i takiego samego znaku dla innych towarów, chociażby nawet podobnych.³⁰

Znak towarowy może nabyć charakter odróżniający jedynie w przypadkach określonych w art. 129 ust. 2 pkt 1-3. Taka wykładnia pozwala zachować zgodność tej regulacji z dyrektywą. Wykluczone jest natomiast przezwyłączenie w drodze używania przeszkody rejestracji ustanowionej w art. 129 ust. 1 pkt 1, w myśl którego nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mogą być znakami towarowymi. Chodzi o oznaczenia nie spełniające warunków wymaganych do kwalifikacji jako znaku towarowego (art. 120 p.w.p.).

Przepis art. 131 p.w.p. wyłącza od rejestracji konkretnie wymienione kategorie oznaczeń. Ścisłej biorąc, te oznaczenia mogą spełniać warunki znaku towarowego zdefiniowane w art. 120 ustawy. Jednakże art. 131 wyłącza wymienione oznaczenia od rejestracji jako znaki towarowe.³¹ *Lege non distigente* nie ma możliwości ich rejestracji jako znaków towarowych. Nie ma zatem znaczenia, czy one uzyskały charakter odróżniający poprzez używanie, co wyjątkowo może jednak zdarzyć się w praktyce. To wyłączenie jest istotne również w kontekście art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p., który odnosi się wyłącznie do oznaczeń wymienionych w art. 129 ustawy.³² Dlatego art. 165 ust. 1 pkt 2 *expressis verbis* nie może być stosowany do oznaczeń wymienionych w art. 131.

Używanie oznaczenia niezbędne do nabycia wtórnej zdolności odróżniającej musi odbywać się na terytorium Polski. Nie jest oczywiście wymagane równie intensywne używanie oznaczenia w każdym regionie. Nie wystarczy natomiast co do zasady używanie w innym państwie. W szczególności zgłaszający nie może powołać się skutecznie na art. 6 C Konwencji paryskiej w celu uwzględnienia sytuacji na innych rynkach. Dotyczy to także znaków zgłoszonych w trybie międzynarodowej rejestracji. Nie można jednak wykluczyć, iż w dobie Internetu, telewizji satelitarnej i kablowej używanie transgraniczne może mieć pewne znaczenie, chociaż będzie to jednak marginalne znaczenie. W każdym przypadku wymagane jest bowiem używanie oznaczenia na terytorium Polski.³³

Nie ma także znaczenia praktyka zagranicznych urzędów patentowych potwierdzających zdolność odróżniającą tego znaku towarowego. Istotna jest bowiem ocena

30 Zob. tak The Manual concerning proceedings before the Office, Part B, s. 40.

31 Zob. R. Skubisz, Funkcjonalność techniczna jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego w prawie unijnym i prawie polskim, (w:) K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bleszyńskiemu*, Warszawa 2013, s. 477 i n. Zob. także Ł. Żelechowski, Zdolność odróżniająca znaku towarowego – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat 2000-2004, „Glosa” 2005, nr 3, s. 93.

32 Zob. niżej uwagi w pkt VI.

33 Zob. wyrok TS z dnia 7 września 2006 r. w sprawie C-108/05, *Bovemij Verzekeringen NV p. Benelux-Merkenbureau*, pkt 23.

charakteru odróżniającego tego znaku towarowego w świetle domniemanej percepcji nabywców towarów pod tym znakiem na terytorium Polski.³⁴

Charakter odróżniający może być uzyskany w szczególności podczas zwykłego zapoznawania się danego kręgu odbiorców ze znakiem.³⁵ Przy ocenie, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania bierze się pod uwagę wszystkie sytuacje, w których odbiorcy towarów wchodzi w kontakt ze znakiem. Chodzi tutaj przede wszystkim o chwilę podejmowania decyzji o zakupie i jej wykorzystaniu, ale również może to być moment zapoznania się z reklamą lub chwilą konsumpcji towaru.³⁶ Kluczowe znaczenie ma jednak moment podejmowania przez nabywcę decyzji o zakupie towaru. W tej bowiem chwili jest faktycznie urzeczywistniana najważniejsza zasada gospodarki rynkowej, jaką jest konkurencja przedsiębiorców. Nabywca wybierając (kupując) bowiem konkretny towar pod znakiem faktycznie wyróżnia ten produkt wśród wielu legitymujących się innym pochodzeniem.

Powstanie znajomości oznaczenia w obrocie, jego upowszechnienie, choćby nawet bardzo szerokie, nie może być jednak uważane w każdym przypadku za realizację przesłanki używania w charakterze znaku towarowego. Oznaczenie może bowiem być znane jako nazwa produktu (usługi) lub jako określenie jednej z wielu cech towarów (np. wskazanie na pochodzenie produktu z określonego obszaru geograficznego). Dlatego przykładowo skutkiem intensywnej reklamy może być jedynie upowszechnianie określonego oznaczenia jako informacji o pewnej właściwości towaru (np. o jego pochodzeniu geograficznym, o jego zastosowaniu, składzie). Tak więc, utożsamianie znajomości określonego oznaczenia używanego w związku z towarem wśród jego odbiorców z używaniem jako znaku towarowego jest zasadniczym błędem metodologicznym. Skutkiem braku właściwego rozróżnienia pomiędzy znajomością oznaczenia jako określenia rodzajowego lub opisowego a jego postrzeganiem jako znaku towarowego jest udzielanie albo utrzymywanie w sposób bezzasadny prawa ochronnego na takie oznaczenia. Może to prowadzić także do błędnej kwalifikacji zachowania pozwanego jako naruszającego prawo ochronne na znak towarowy.

Znak towarowy może nabyć charakter odróżniający jako całość. Może jednak nabyć taki charakter, także w razie jego używania jako część innego, zarejestrowanego znaku towarowego lub używanie go jako odrębnego oznaczenia w połączeniu z zarejestrowanym znakiem towarowym.³⁷ Nie jest bowiem bezwzględnie konieczne, aby znak towarowy był używany samodzielnie. Są to jednak, jak poka-

34 Zob. odpowiednio wyrok TS z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-218/07 Henkel, pkt 65, (w:) R. Skubisz (red.), *Własność przemysłowa...*, *op. cit.*, poz. 25.

35 Zob. zamiast wielu wyrok TS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-244/03, Libertel, pkt 67, (w:) R. Skubisz (red.), *Własność przemysłowa...*, *op. cit.*, poz. 18.

36 Zob. powołany wyżej wyrok TS z dnia 22 czerwca 2006 r., w sprawie C-24/05P August Storck, pkt 70 i 71.

37 Zob. powołany wyżej wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-353/03 Nestle, pkt 27 i 30; wyrok TS z dnia 9 marca 2007 w sprawie C-245/06P Saiwa Spa p. OHIM, pkt 43, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

zuje praktyka, przypadki wyjątkowe. Oczywiście muszą wtedy być spełnione, w odniesieniu do tego znaku, wszystkie wyżej wymienione warunki. Przeciętny odbiorca powinien bowiem także w tym przypadku odróżnić dane oznaczenie jako odrębne od towaru (opakowania) i innych oznaczeń na towarze (opakowaniu) oraz postrzegać je jako wyłączną wskazówkę o pochodzeniu komercyjnym konkretnego towaru.

4. Miarodajna data nabycia wtórnej zdolności odróżniającej

Przepis art. 130 p.w.p. *expressis verbis* określa datę zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym jako datę właściwą dla ustalenia zdolności odróżniającej. Mając jednak na uwadze art. 123 ustawy należy także uwzględnić datę zgłoszenia znaku towarowego w zagranicznym urzędzie patentowym państwa członkowskiego konwencji paryskiej (pierwszeństwo konwencyjne) lub zgłoszenia, wystawienia na międzynarodowej wystawie (pierwszeństwo z wystawienia). W tych dwóch przypadkach, w praktyce raczej niezbyt częstych, data pierwszeństwa będzie wcześniejsza niż data zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Ponieważ data zgłoszenia w Urzędzie Patentowym również konstytuuje pierwszeństwo (pierwszeństwo zwykłe), to ściśle biorąc podstawą oceny, zgodnie z powołanymi przepisami, jest data pierwszeństwa znaku towarowego. Skoro jednak przepis art. 130 odnosi ocenę dostatecznych znamion odróżniających literalnie do daty zgłoszenia, to poniżej, z zastrzeżeniem regulacji art. 123, również jest używane to określenie. Prawdopodobnie należałoby jednak mówić o dacie pierwszeństwa jako dacie, która ustala podstawę oceny zdolności odróżniającej.³⁸ Ta data bowiem w prawie polskim wyznacza kryterium właściwe do określenia zdolności odróżniającej znaku towarowego. Dotyczy to zarówno postępowania o udzieleniu prawa ochronnego, jak i unieważnienia tego prawa (art. 164 w zw. z art. 130). Jest to data, w której zgłoszony do rejestracji znak towarowy powinien najpóźniej legitymować się charakterem odróżniającym.

W świetle literalnej wykładni tego przepisu nabycie przez oznaczenie zdolności odróżniającej po dacie zgłoszenia, nie może uzasadniać udzielenia przez Urząd Patentowy prawa ochronnego na znak towarowy. Przy zastosowaniu dosłownej interpretacji tego przepisu nie ma zatem znaczenia, czy oznaczenie nabyło charakter odróżniający bezpośrednio po zgłoszeniu (w toku postępowania o udzielenie prawa ochronnego), czy też już po udzieleniu prawa ochronnego. Brak dostatecznych znamion odróżniających, najpóźniej w dacie zgłoszenia, jako bezwzględna przeszkoda rejestracji, stanowi podstawę unieważnienia prawa ochronnego, choćby znak w okresie późniejszym, wskutek używania nabył takie cechy.

38 Takie stanowisko reprezentuje również Trybunał Sprawiedliwości na tle art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, zob. np. wyrok z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie C-332/09 P Frosch Turistik GmbH p. OHIM, pkt 39 i n; www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

Wyjaśnienia wymaga użycie określenie „w szczególności” w art. 130 ustawy. To określenie nie może być uważane za dozwoleństwo ustawodawcy na przesuwanie daty stanowiącej podstawę oceny zdolności odróżniającej (np. do daty rejestracji). Ustawodawca w ten sposób wyraził bowiem swoją wolę oceny charakteru odróżniającego na datę zgłoszenia, ale jednocześnie zaznaczył odstępstwa od tej podstawowej zasady, które to odstępstwo w bardzo wąskim zakresie jest zrealizowane jedynie w art. 165 ust. 1 pkt ustawy.³⁹

W świetle powyższego, data zgłoszenia ma bezwzględnie podstawowe znaczenie dla określenia każdej zdolności odróżniającej, w tym nabycia charakteru odróżniającego poprzez używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym.⁴⁰ Dlatego w razie zgłoszenia znaku, który nie ma zdolności odróżniającej w tej dacie, Urząd Patentowy powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia prawa ochronnego na zgłoszony znak towarowy. Również w sytuacji, gdy znak został zarejestrowany, to w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego ocena charakteru odróżniającego znaku towarowego następuje także na dzień zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym.

Powyższa wykładnia art. 130 zapewnia spójność systemu bezwzględnych i względnych podstaw odmowy rejestracji w dziedzinie znaków towarowych, ponieważ data zgłoszenia znaku towarowego określa jego pierwszeństwo i rozstrzyga kolizję z innymi znakami.⁴¹ Nie można bowiem przeoczyć, iż prawo jest udzielone po pewnym czasie od daty zgłoszenia, ale ze skutkiem od daty zgłoszenia. Ta interpretacja art. 130 uniemożliwia zgłaszającemu wykorzystanie czasu postępowania rejestracyjnego w celu udowodnienia, iż jego znak uzyskał charakter odróżniający po zgłoszeniu do rejestracji. Odmienna wykładnia prowadziłaby do uprzywilejowania zgłaszających znaki towarowe pozbawione zdolności odróżniającej, które po jej uzyskaniu w okresie późniejszym mogłyby legitymować się wcześniejszym pierwszeństwem w stosunku do znaków towarowych, wyposażonych w dacie zgłoszenia (pierwszeństwa) zdolnością odróżniającą.⁴²

Jeżeli znak towarowy jest zarejestrowany, a nie ma charakteru odróżniającego, osoby trzecie mogą wystąpić do Urzędu Patentowego ze sprzeciwem wobec rejestracji znaku towarowego, ewentualnie z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego. Taki charakter może jednak nabyć również znak towarowy po dacie zgłoszenia, jak również po dacie rejestracji (art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy).⁴³ W tym przypadku, jak

39 Zob. niżej pkt VI.

40 Zob. także K. Szczepanowska-Kozłowska, (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, s. 599; P. Kostański, Ł. Żelechowski, Prawo własności przemysłowej, *op. cit.*, s. 306; U. Promińska, (w:) E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2014, s. 426; odmiennie W. Włodarczyk, Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001, s. 232-233 i M. Andrzejewski, (w:) P. Kostański (red.), Prawo własności przemysłowej, Komentarz, Warszawa 2014, s. 814.

41 Tak Trybunał Sprawiedliwości, na tle art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, w wyroku z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-542/07P, Imagination Technologies Ltd pko OHIM, pkt 51, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.). Ta teza była następnie wielokrotnie powtarzana przez Trybunał.

42 Zob. powołany wyżej wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-542/07P, Imagination Technologies Ltd pko OHIM, pkt 52.

43 Zob. w kwestii znaczenia art. 165 ust. 1 pkt 2 uwagi w pkt VI poniżej.

zdaje się wynikać z tego przepisu, data zgłoszenia (pierwszeństwa) nie stanowi podstawy oceny zdolności odróżniającej znaku towarowego. Jednakże norma art. 165 ust. 1 pkt 2 ma charakter wyjątkowy, ponieważ zawiera odstępstwo od ustawowych warunków wymaganych dla uzyskania prawa (art. 164 zw. z art. 130). Charakter wyjątkowy normy art. 165 ust. 1 pkt 2 ma zasadnicze znaczenie dla interpretacji tego przepisu. Przepis ten powinien być przedmiotem ścisłej wykładni.

5. Dowody nabycia zdolności odróżniającej poprzez używanie; ciężar dowodu

Zgłaszający znak towarowy może wykazać nabycie wtórnej zdolności odróżniającej znaku towarowego poprzez przedstawienie odpowiednich dowodów. Dowody te powinien zgłaszający zaoferować w postępowaniu zgłoszeniowym, jeżeli Urząd Patentowy zakwestionuje istnienie samoistnego charakteru odróżniającego znaku towarowego w dacie zgłoszenia. W toku postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy Uprawniony ma również możliwość przedstawienia takich dowodów. Chodzi o te wszystkie przypadki, gdy w toku postępowania o unieważnienie prawa ochronnego wnioskodawca powołuje się na brak charakteru odróżniającego w dacie zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego.

W każdej z tych dwóch sytuacji, zgłaszający znak towarowy w toku postępowania o udzielenie prawa, bądź uprawniony z tytułu rejestracji znaku, w toku postępowania o unieważnienie, w celu wykazania charakteru odróżniającego poprzez używanie może przedstawić, w gruncie rzeczy, takie same dowody. Przepisy prawa nie różnicują bowiem środków dowodowych w zależności od postępowania, w którym powstał problem wykazania charakteru odróżniającego nabytego poprzez używanie znaku. Dlatego podstawowe znaczenie praktyczne ma ustalenie dowodów, jakie mogą być przedstawione w celu wykazania tej zdolności i ich ocena. Ścisłe biorąc, zagadnienia dowodów jako materia proceduralna, zgodnie z zasadą autonomii proceduralnej obowiązującej w prawie unijnym, podlega prawu krajowemu, chyba że Trybunał Sprawiedliwości w konkretnej kwestii zajął stanowisko w trybie prejudycjalnym. Taki przypadek dotyczy dowodów na uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej poprzez używanie znaku towarowego.

Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie Chiemsee wyraził następujący pogląd w kwestii okoliczności odnoszących się do nabycia charakteru odróżniającego poprzez używanie oznaczenia. Według Trybunału w celu ustalenia, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, właściwy organ musi dokonać całościowej oceny dowodów mogących wykazać, że znak towarowy stał się zdolny do identyfikowania danego towaru jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa a zatem do odróżniania tego towaru od towarów innych przedsię-

biorstw.⁴⁴ I dalej Trybunał podnosi, iż należy uwzględnić takie okoliczności, które wskazują na „udział znaku w rynku; intensywność, zasięg geograficzny i długotrwałość używania znaku; kwotę zainwestowaną przez przedsiębiorstwo w promocję znaku; odsetek osób danej kategorii, które, ze względu na znak, identyfikują towary jako pochodzące z konkretnego przedsiębiorstwa; a także oświadczenia stosownych izb handlowo-przemysłowych oraz innych stowarzyszeń handlowych i zawodowych”.⁴⁵ Trybunał zaakcentował zatem dyrektywę całościowej oceny dowodów i wymienił rozmaite fakty (np. udział w rynku, wydatki na reklamę) także środki dowodowe (np. oświadczenia izb handlowych). Jak wynika ze stanowiska Trybunału powyższe wyliczenie okoliczności (faktów) istotnych w toku oceny nabycia wtórnej zdolności odróżniającej ma charakter jedynie przykładowy. Nie jest zatem wykluczone uwzględnienie także innych okoliczności. Wszystkie one powinny być wykazane w toku postępowania za pomocą przedstawionych dowodów. Środkami dowodowym mogą być katalogi, ulotki reklamowe, gazetki, plakaty, tablice reklamowe, nośniki reklamy telewizyjnej, radiowej, internetowej, a także raporty instytutów zajmujących się badaniem sytuacji na rynku, oświadczenia stowarzyszeń zawodowych, wyniki badań sondażowych opinii konsumentów, dane sprzedażowe, informacje o nakładach reklamowych, oświadczenia poszczególnych osób itp. Dowodem może być zatem każdy środek, który wskazuje na używanie i rozpoznawanie oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie przez znaczącą część nabywców tych towarów. W toku postępowania są również niekiedy przez stronę przedstawiane opinie prawników, socjologów, psychologów, a nawet odpowiednich instytucji naukowo-badawczych. Ich wartość dowodowa jest bardzo ograniczona. Wydaje się, iż należy je traktować raczej za stanowisko strony.

Środki dowodowe, przydatne w toku wykazywania wtórnej zdolności odróżniającej, nie są jednak równoważne wobec siebie. Orzecznictwo sądów unijnych wyróżnia bowiem wśród tych dowodów dwie kategorie: bezpośrednie i pośrednie (wtórne). Bezpośrednim dowodem o charakterze empirycznym są wyniki badania opinii publicznej oraz opinie branżowych stowarzyszeń i izb handlowo-przemysłowych. Do pośrednich należą informacje o wysokości udziału w rynku, nakładach na reklamę itd. Są to dane, które pozwalają na ustalenie zakresu, czasu oraz intensywności używania znaku towarowego.

Istotne znaczenie w praktyce ma ocena wszystkich dowodów przedstawianych w celu wykazania nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Sądy unijne wypracowały już szereg konkretnych zasad dotyczących tej oceny.⁴⁶ Przede wszystkim

44 Zob. wyżej powołany wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, Windsurfing Chiemsee, pkt 49.

45 Zob. wyżej powołany wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r., w sprawie C-109/97, Windsurfing Chiemsee, pkt 51.

46 W kwestii dowodów zamiast wielu powołany wyżej wyrok z dnia 19 czerwca 2014 r., w sprawach połączonych C-217/12 i 218/13 Oberbank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank (C-218/13) Santander Consumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 41-49, wyrok Sądu UE z dnia 29 stycznia 2013 r., w sprawie T-25/11, Germans Boada p. OHIM, pkt 72-90 i przytoczone tam orzecznictwo.

uzyskania charakteru odróżniającego nie mogą definitywnie dowodzić ogólne i abstrakcyjne dane, takie jak udziały procentowe w rynku.⁴⁷ Określony odsetek osób dotyczący poziomu rozpoznawalności znaku.⁴⁸ Takie dane nie przesądzają bowiem definitywnie, że krąg odbiorców tych towarów postrzega oznaczenie jako wskazówkę o ich pochodzeniu komercyjnym. Takie informacje mogą bowiem dowodzić jedynie faktu odczytania przez potencjalnych nabywców oznaczenia jako informacji o właściwości towaru (produktu). To samo dotyczy odpowiednio wielkości sprzedaży towarów, jak również nakładów na ich reklamę.⁴⁹ Przedstawiane dowody powinny dotyczyć okresu najpóźniej na dzień zgłoszenia (pierwszeństwa) znaku towarowego do Urzędu Patentowego. Odwołanie się do okoliczności późniejszych, co do zasady, nie może być zaakceptowane w świetle regulacji późniejszych. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy takie dowody pozwalają na ustalenie sytuacji na dzień zgłoszenia znaku towarowego.⁵⁰

Szczegółnej oceny wymagają wyniki badań opinii publicznej. Trybunał Sprawiedliwości wyraża dla nich aprobatę jednak z dużą ostrożnością.⁵¹ W bardzo wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej badania sondażowe nie odgrywają jakiegokolwiek roli lub są oceniane bardzo sceptycznie. Faktycznie największe znaczenie mają jedynie w praktyce sądów niemieckich.⁵² Co się tyczy polskiej praktyki

47 Zob. zamiast wielu powołany wyżej wyrok TS z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie C-109/97 Windsurfing Chiemsee, pkt 52.

48 Zob. powołany wyżej wyrok TS z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach połączonych C-217/12 i 218/13 Oberbank AG (C-217/13) Banco Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank (C-218/13) Santander Consumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 48 i 49, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

49 Zob. wyrok Sądu z dnia 6 lipca 2011 r., w sprawie T-318/09 Audi AG, Volkswagen AG p. OHIM, pkt 64 i 65 oraz cytowane tam orzecznictwo. Ilustrację tego stanowiska zawarł Sąd UE w wyroku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie T-378/07 CNH Global NV p. OHIM, w którym stwierdził, co następuje: „Co się tyczy w drugiej kolejności wielkości sprzedaży i materiału reklamowego, należy wyjaśnić że zgodnie z orzecznictwem są to dowody wtórne, które ewentualnie mogą stanowić poparcie dla bezpośrednich dowodów uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania, takich jak dowody wynikające ze wspomnianych oświadczeń. Wielkość sprzedaży i materiał reklamowy jako takie nie wskazują bowiem na to, że krąg odbiorców, do którego skierowane są rozpatrywane towary, postrzega oznaczenie jako wskazanie pochodzenia handlowego. Z tego względu, jeżeli chodzi o państwa członkowskie, w odniesieniu do których nie przedstawiono żadnych innych dowodów, samo wskazanie na wielkość sprzedaży i materiał reklamowy nie może dowodzić uzyskania charakteru odróżniającego w następstwie używania (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Struktura szklanej powierzchni, pkt 41)”, pkt 54, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

50 Zob. wyrok TS z 19.06.2014 r. w sprawach połączonych C-217/13 i C-218/13 Oberbank AG (C-217/13), Banco Santander S.A. (C-218/13), Santander Consumer Bank (C-218/13), Santander Consumerbank AG p. Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., pkt 60 i powołane tam orzecznictwo, www.curia.europa.eu (data dostępu: ...).

51 Zob. powołany wyżej wyrok z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie C-109/97 Windsurfing Chiemsee, w którym Trybunał stwierdził „jeżeli chodzi o metodę, która ma być użyta do oceny zdolności odróżniającej znaku, w związku z którym wnosi się o rejestrację, prawo wspólnotowe nie zabrania właściwemu organowi, który napotyka szczególne trudności w tym względzie (podkreślenie autora), odwołanie się do sondażu opinii publicznej, jako wytycznych dla wydania przezeń wyroku”, pkt 53. To bardzo ostrożne stanowisko w kwestii znaczenia badań sondażowych potwierdził Trybunał w wyroku z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawach C-217/13 i C-218/13 Oberbank i inni. Według Trybunału „nawet gdy wyniki badania opinii mogą (podkreślenie autora) stanowić część elementów pozwalających na ocenę, czy taki znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, wynik takich badań opinii nie może stanowić jedynego (podkreślenie autora) determinującego elementu pozwalającego na wniosek co do istnienia charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania” pkt 48.

52 Zob. w tej sprawie A. v. Mühlendal, *Verkehrsdurchsetzung in der Rechtsprechung des EuGH Anmerkungen zu EuGH, Urt. V. 19.6.2014 – C-217/13 – Oberbank na/DSGV, GRUR, 2014, Nr 11, s. 1045.*

największą przydatność powinny mieć badania sondażowe, które zostały przeprowadzone, po wcześniejszej akceptacji metodyki badania, na zlecenie Urzędu Patentowego lub sądów. Jeżeli natomiast zostały przedstawione przez stronę, to mogą być brane pod uwagę jedynie wtedy, z uwzględnieniem przytoczonego stanowiska Trybunału Sprawiedliwości, gdy ich poprawność metodyczna i treściowa nie wywołuje jakichkolwiek zastrzeżeń.

Przedstawione przez stronę dowody podlegają ocenie organu orzekającego (Urzędu Patentowego lub sądu). Te organy, biorąc pod uwagę okoliczności stanu faktycznego mogą przypisywać zróżnicowane znaczenie poszczególnym dowodom. W każdym przypadku powinny jednak zmierzać do określenia poglądu przeciętnego nabywcy towaru co do wyodrębnienia określonego oznaczenia i jego postrzegania jako wskazówki o komercyjnym pochodzeniu towaru.

Pośrednie dowody nie przesądzają o nabyciu charakteru odróżniającego przez używanie, gdy „oznaczenie pozbawione samoistnego charakteru odróżniającego występuje zawsze wraz z innymi znakami towarowymi – w odróżnieniu od niego posiadającymi taki charakter...”.⁵³ Takie oznaczenie może wprawdzie także nabyć charakter odróżniający poprzez używanie, ale są potrzebne inne dowody, które pozwolą na ustalenie, iż przeciętny nabywca postrzega to oznaczenie jako odrębne od innych znaków i informacji na towarze i jako wskazówkę o pochodzeniu tych towarów.

Praktyczne znaczenie ma zagadnienie, kogo obciąża obowiązek wykazania, iż oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w następstwie używania. W gruncie rzeczy chodzi o dwie sytuacje: w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego oraz w postępowaniu o jego unieważnienie. W obydwu tych postępowaniach ciężar dowodu obciąża zgłaszającego bądź uprawnionego z tytułu rejestracji. W pierwszym przypadku, jeżeli Urząd Patentowy zgłosi zastrzeżenia w przedmiocie charakteru odróżniającego, to zgłaszający powinien podjąć próbę wykazania, iż zgłaszający znak towarowy ma samoistny charakter odróżniający lub wystąpić z tezą, iż nabył charakter odróżniający poprzez używanie i przedstawić odpowiednie dowody na poparcie swojego twierdzenia. W drugim przypadku, w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego, również uprawniony powinien przeprowadzić taki dowód.⁵⁴

W tych dwóch sytuacjach obowiązek przeprowadzenia dowodu nabycia wtórnej zdolności odróżniającej obciąża zatem zgłaszającego bądź uprawnionego z tytułu rejestracji znaku towarowego.

Powyższe zasady stosuje się w pełni do postępowania przed Urzędem Patentowym i sądami administracyjnymi. Dowody na nabyciu charakteru odróżniającego poprzez używanie znaku towarowego powinny być przedstawione w postępowaniu przed organem administracyjnym. W szczególności art. 106 § 3 prawa o postępo-

53 Zob. powołany wyżej wyrok z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie T-318/09 Audi AG, pkt 73 i wskazane tam orzecznictwo.

54 Zob. w kwestii ciężaru dowodu powołany wyżej wyrok TS z dnia 19 czerwca 2014 r., w połączonych sprawach C-217/12 i C-218/13 Oberbank, pkt 62-74 i powołane tam obszernie orzecznictwo.

waniu przed sądami administracyjnymi⁵⁵ „nie może być podstawą żądania przeprowadzenia przed sądem administracyjnym postępowania dowodowego wskazującego na istnienie nowych okoliczności faktycznych, których strona nie podniosła w toku postępowania przed organem administracyjnym”.⁵⁶ Celem art. 106 § 3 powołanej ustawy „nie jest ponowne ustalenie stanu faktycznego sprawy administracyjnej, lecz ocena, czy właściwe w sprawie organy ustaliły ten stan zgodnie z regułami procedury, a następnie, czy prawidłowo zastosowały przepisy prawa materialnego do poczynionych ustaleń”.⁵⁷

6. Problem zastosowania art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p.

Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 p.w.p. stanowi, iż „z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego nie można wystąpić po upływie pięciu lat od udzielenia prawa ochronnego, jeżeli prawo to udzielone zostało z naruszeniem przepisów art. 129, lecz znak w wyniku używania nabrał charakteru odróżniającego”. Treść tego przepisu pozwala ustalić następujące przesłanki jego zastosowania.

Przed wszystkim przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 odnosi się do wszystkich przypadków braku „charakteru odróżniającego”, o których stanowi art. 129 tej ustawy. Przepis ten nie dotyczy natomiast innych przeszkód rejestracji znaku towarowego. Dlatego nie można skutecznie w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego powoływać się na przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do innych przeszkód rejestracji niż brak charakteru odróżniającego.

Fakt, iż przepis art. 165 ust. 1 wymienia art. 129 należy również rozumieć w ten sposób, iż stosuje się on jedynie do znaków zgłoszonych pod rządami ustawy prawo własności przemysłowej, tj. 22 sierpnia 2001 r. i później. Odmienny pogląd, w myśl którego art. 165 ust. 1 pkt 2 należy stosować także do znaków towarowych zarejestrowanych na podstawie ustawy z 1985 r. o znakach towarowych,⁵⁸ byłby sprzeczny nie tylko z brzmieniem tego przepisu, ale także z art. 315 ust. 3 zd. 1 p.w.p. Przepis art. 315 ust. 3 zd. 2 jako normę wyjątkową w stosunku do regulacji w zd. 2 tego przepisu przewiduje stosowanie art. 37 ust. 2 nowej ustawy jedynie do wynalazków, do wzorów użytkowych nakazuje stosowanie przepisów nowej ustawy. Przepis ten nie przewiduje natomiast odmiennej rejestracji w zakresie zdolności odróżniającej.

Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego podlega oddaleniu, jeżeli został złożony po upływie pięciu lat od daty udzielenia tego prawa, a znak towarowy uzyskał charakter odróżniający. Jeżeli znak towarowy uzyskał wprawdzie charakter odróżniający po dacie zgłoszenia, ale nie upłynął okres pięciu lat od daty rejestracji,

55 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2012, poz. 270).

56 Zob. wyrok WSA w Łodzi z 6.11.2013 r. I SA/Łd 369/13, www.nsa.gov.pl (data dostępu: 11.09.2015 r.).

57 Zob. wyrok WSA w Opolu z 11.7.2013 r., II SA/Op 97/13, www.nsa.gov.pl (data dostępu: 11.09.2015 r.).

58 Dz.U. z 1985 r. Nr 5, poz. 17.

to ten wniosek powinien być skuteczny. W świetle tego przepisu nie ma znaczenia, czy znak pozbawiony samoistnego charakteru odróżniającego uzyskał zdolność odróżniania jeszcze przed datą rejestracji, czy też już po tej dacie. Wniosek o unieważnienie podlega oddaleniu nawet w tym przypadku, gdy znak nabył charakter odróżniający po upływie pięciu lat, jeżeli tylko stało się to przed datą złożenia wniosku.

Lektura tego przepisu prowadzi do wniosku, iż jest to norma wyjątkowa, która pozwala zachować, w świetle dosłownej wykładni, po spełnieniu przewidzianych warunków, prawo ochronne na znak towarowy, pomimo iż ten znak nie legitymował się w dacie zgłoszenia zdolnością odróżniającą. Niewątpliwie *ratio legis* tego przepisu należy upatrywać w fakcie, iż uprawniony mógł po dacie rejestracji poczynić nakłady, które oznaczenie opisowe lub rodzajowe zmieniły w wyposażone w zdolność odróżniającą. Jednakże ten przepis niewątpliwie zakłóca spójność bezwzględnych i względnych przeszkód rejestracji. Respektuje bowiem interesy uprawnionego z rejestracji takiego znaku towarowego kosztem osoby uprawnionej do kolizyjnego znaku, której znak w dacie zgłoszenia (pierwszeństwa) charakteryzował się charakterem odróżniającym.

Z treści art. 165 ust. 1 pkt 2 zdaje się wynikać, iż w tym przepisie ustawodawca przeprowadził transpozycję art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy do prawa polskiego. Z całości art. 165 ust. 1 wynika jednak, iż ustawodawca dokonał połączenia art. 3 ust. 3 zd. 2 i art. 9 dyrektywy (tolerowanie używania znaku towarowego bez zgody uprawnionego przez okres pięciu lat). Takie rozwiązanie nie występuje w legislacji innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Połączenie implementacji art. 3 ust. 3 zd. 2 i art. 9 dyrektywy budzi zasadnicze wątpliwości w świetle odmiennego *ratio legis* tych przepisów.⁵⁹

Jak już wyżej wskazano, przepis art. 3 ust. 3 zd. 2 zawiera normę fakultatywną, co ma taki skutek, iż ustawodawca krajowy nie jest obowiązany implementować tej ustawy do swojego krajowego porządku prawnego, ale jeżeli już decyduje się na taki zabieg, to powinien przenieść normę dyrektywy w jej dosłownym brzmieniu. Zapoznanie się z ustawami innych państw członkowskich Unii Europejskiej pozwala na stwierdzenie, iż większość tych państw nie skorzystała z normy art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy. Natomiast brak ograniczenia czasowego w krajach, które taką normę wprowadziły do swojego prawa.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zagadnienie zgodności art. 165 ust. 1 pkt 2 z prawem unijnym. Polski ustawodawca dopuszcza wprawdzie możliwość nabycia charakteru odróżniającego przez znak towarowy po dacie zgłoszenia lub rejestracji, ale wyłącza skuteczne wystąpienie z wnioskiem o unieważnienie w okresie pięciu lat od daty rejestracji. Uzyskanie charakteru odróżniającego

⁵⁹ Zob. w kwestii wykładni art. 9 dyrektywy wyrok TS z dnia 22 maja 2011 r. w sprawie C-482/09 Budějovický Budvar, národní podnik przeciwko Anheuser-Busch Inc., pkt 27-84, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

przez oznaczenie w następstwie używania jest zatem możliwe po upływie kilku lat. W praktyce ten okres może wynosić ponad siedem lat (co najmniej dwa lata postępowania o udzielenie prawa ochronnego i pięć lat od daty rejestracji). Wynika z tego, iż polski ustawodawca nie implementował prawidłowo fakultatywną normę art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy. Ustanowił bowiem pięcioletni okres, nieprzewidziany w dyrektywie, jako dodatkową przesłankę nabycia charakteru odróżniającego dla oznaczeń pozbawionych takiej właściwości w dacie zgłoszenia. Na tym tle powstaje zatem pytanie, czy taka zmiana normy fakultatywnej dyrektywy przez ustawodawcę krajowego uzasadnia zarzut sprzeczności z regulacją unijną, a w razie odpowiedzi twierdzącej, jakie skutki z tego wynikają dla osoby uprawnionej z rejestracji i osób trzecich (np. pozwanego w postępowaniu o naruszenie⁶⁰).

Przede wszystkim należy ponownie zauważyć, iż ustawodawca krajowy transponując do prawa krajowego normę fakultatywną może jedynie przyjąć normę o takiej samej treści bądź nie uczynić tego. Nie może jednak zmieniać treści normy fakultatywnej.⁶¹ Nie ulega zatem wątpliwości, iż występuje sprzeczność pomiędzy normą art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy a art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tej sprzeczności nie można wyeliminować za pomocą interpretacji art. 165 ust. 1 pkt 2, które zapewnią zgodność tej normy ze wskazaną regulacją dyrektywy. Przeszkodą jest jednoznaczne brzmienie art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy w zakresie ustanowienia dodatkowej przesłanki – 5-letniego okresu nabycia zdolności odróżniającej poprzez używanie.

Wykluczenie wykładni pronunijnej w celu zapewnienia zgodności prawa polskiego z prawem unijnym nakazuje rozważyć pominięcie art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy i stosowanie bezpośrednio normy art. 3 ust. 3 zd. 2. Ta możliwość zakłada, iż ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do swojego porządku prawnego normy fakultatywnej, ale skoro uczynił to nieprawidłowo, to stosuje się bezpośrednio dyskutowaną normę dyrektywy. W rezultacie należałoby przyjąć, iż nie obowiązuje już jakikolwiek termin dla nabycia wtórnej zdolności odróżniającej. Dyskutowana możliwość zapewnienia zgodności prawa polskiego z prawem unijnym ma u swoich podstaw założenie, iż norma art. 3 ust. 3 zd. 2 nadaje się do bezpośredniego stosowania oraz normy fakultatywne dyrektywy w stosunkach wertykalnych mogą być bezpośrednio stosowane, jeżeli ustawodawca krajowy wyraził wolę, chociaż w sposób nieprawidłowy przecięcia do prawa krajowego normy fakultatywnej dyrektywy. Kwestia ta nie jest dotąd wyjaśniona w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Wydaje się jednak, iż taka możliwość nie wchodzi w rachubę w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Ewentualne wątpliwości dotyczące takiej

60 Zob. w kwestii rozwiązywania sprzeczności normy prawa krajowego z normą prawa unijnego zamiast wielu R. Skubisz, Roszczenie o udzielenie informacji w prawie własności przemysłowej (w świetle dyrektywy nr 2004/48 i prawa polskiego), (w:) Aurea Praxis Aurea Theoria, Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, Warszawa 2011, s. 2565 i n. i powołane tam orzecznictwo. Zob. P. Brzeziński, Stosowanie pozytywne i negatywne dyrektywy unijnej pomiędzy podmiotami prywatnymi, „Europejski Przegląd Sądowy” 2010, nr 8, s. 11-18.

61 Zob. wyżej uwagi w pkt 1.

interpretacji art. 3 ust. 3 zd. 2 uzasadniałyby skierowanie przez polski sąd pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości.

Możliwa jest także jeszcze inna interpretacja. Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 jest normą obowiązującego prawa. Ponieważ nie ma możliwości ani nadania temu przepisowi treści zgodnej z dyrektywą, ani wyłączenia jego stosowania, to podstawą normatywną rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego i sądów administracyjnych jest ten przepis pomimo jego sprzeczności z normą pochodnego prawa unijnego. Osobie fizycznej lub osobie prawnej przysługuje ewentualne roszczenie odszkodowawcze wobec państwa ze względu na naruszenie obowiązku implementacji normy prawa unijnego. Oczywiście ta osoba, wytaczając odpowiednie powództwo, powinna udowodnić wszystkie przesłanki tej odpowiedzialności.⁶² Generalne stanowisko o przesłankach tej odpowiedzialności znalazło także ostatnio wyraz w orzecznictwie polskiego Sądu Najwyższego.⁶³

Każdy z wyżej przedstawionych wariantów oceny normy art. 165 ust. 1 pkt 2 w świetle prawa unijnego może budzić rozmaite wątpliwości i zastrzeżenia. W przekonaniu autora niniejszego tekstu, najbardziej znaczące są argumenty przemawiające za trzecim stanowiskiem, które przyjmuje obowiązywanie art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy pomimo jego sprzeczności z art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy. Stosuje się zatem art. 165 ust. 1 pkt 2 ustawy, a osobie, której wyrządzono szkodę w następstwie nieprawidłowej implementacji przysługuje wobec państwa roszczenie odszkodowawcze.

7. Wnioski końcowe

Na podstawie orzecznictwa sądów unijnych, w szczególności Trybunału Sprawiedliwości, można ustalić metodykę działań organu orzekającego (Urzędu Patentowego, sądów administracyjnych) przy ustalaniu nabycia zdolności odróżniającej przez znak towarowy w następstwie używania. Kolejność tych działań przedstawia się następująco:

1. Należy określić, czy znak towarowy ma pierwotną zdolność odróżniającą. Dopiero uzyskanie odpowiedzi przeczącej uzasadnia przejście do oceny nabycia wtórnej zdolności odróżniającej, jeżeli zgłaszający twierdzi, iż to oznaczenie legitymuje się taką zdolnością i przedstawić odpowiednie dowody na poparcie swojego stanowiska.
2. Określa, czy zgłoszony znak towarowy jest tożsamy z używanym znakiem dla tych samych towarów. Brak tej zgodności czyni bezzasadnym dalsze badania.

62 Zob. zamiast wielu wyrok TS z dnia 23 kwietnia 2009 r. w połączonych sprawach C-378/07 do 380/07, Kiriaki Angelidaki i inni p. Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis (C-378/07), Charikleia Giannoudi p. Dimos Geropotamou (C-379/07) i Georgios Karabousanos i Sofoklis Michopoulos p. Dimos Geropotamou (C-380/07), pkt 202 wraz z powołanym tam orzecznictwem, www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.).

63 Zob. wyrok SN z dnia 19 czerwca 2013 r., I CSK 392/12, LEX nr 1365589, OSNC-ZD 2014/3/58.

3. Ustalić, czy zgłoszone oznaczenie jest używane w charakterze znaku towarowego. To używanie powinno wyrażać się w rozpoznawaniu oznaczenia przez odbiorców towarów pod tym znakiem jako pochodzących z jednego i tego samego przedsiębiorstwa (związku przedsiębiorstw pozostających pod jednolitą kontrolą).
4. Używanie to powinno być wykazane w odniesieniu do całego terytorium Polski. Nie jest oczywiście wymagane równie intensywne używanie oznaczenia na całym terytorium.
5. Należy określić krąg osób, do których są adresowane towary (usługi) pod tym znakiem. Następnie ustalić model osoby przeciętnego nabywcy tych towarów jako osoby dobrze poinformowanej, wystarczająco uważnej i racjonalnej.
6. W celu ustalenia, czy znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, należy przeprowadzić całościową ocenę dowodów, które mogą wykazać, że znak stał się zdolny do identyfikowania towarów na podstawie ich pochodzenia i tym samym odróżniania tych towarów od towarów innych przedsiębiorstw.
7. Charakter odróżniający oznaczenia podlega ocenie, z jednej strony w odniesieniu do towarów, a z drugiej strony przypuszczalnego sposobu postrzegania przez właściwie (dobrze) poinformowanego, wystarczająco uważnego i racjonalnego nabywcę towarów tej kategorii.
8. Ocena charakteru odróżniającego znaku towarowego powinna być dokonana na datę zgłoszenia znaku towarowego (data pierwszeństwa). Pod uwagę bierze się jedynie dowody, które pozwalają ocenić charakter odróżniający znaku na tę datę.

Powyższe zasady dotyczące nabycia zdolności odróżniającej przez używanie oznaczenia przed datą zgłoszenia (data pierwszeństwa) w coraz szerszym stopniu znajdują wyraz także w praktyce Urzędu Patentowego i sądów administracyjnych. Świadczy o tym w szczególności obszerne orzecznictwo Urzędu Patentowego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące oznaczeń liczbowych dla wydawnictw szaradziarskich.⁶⁴ Można oczekiwać, iż te zasady, z czasem, staną się utrwaloną linią orzekania w zakresie wtórnej zdolności odróżniającej.

Odrębną kwestią jest ocena regulacji w prawie polskim wtórnej zdolności odróżniającej oznaczeń nabytej poprzez używanie przez oznaczenie, które nie były

64 Zob. wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. II GSK 1278/11 w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny „300”; wyrok NSA z dnia 24 lipca 2013 r., sygn. II GSK 38/12, w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny „300”; wyrok NSA z dnia 2 października 2014 r. w sprawie II GSK 714/13 w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny „500”; wyrok NSA z dnia 14 listopada 2014 r. sygn. II GSK 1605/13 w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak słowno-graficzny „200”, www.nsa.gov.pl (data dostępu: 11.09.2015 r.).

wyposażone w tę cechę w dacie zgłoszenia (data pierwszeństwa). Analiza art. 165 ust. 1 pkt 2 prowadzi do następujących wniosków:

1. Przepis ten budzi zasadnicze wątpliwości z punktu widzenia swojej zgodności z prawem unijnym. Stąd należałoby sugerować skierowanie pytań prejudycjalnych do Trybunału w kwestii wykładni art. 3 ust. 3 zd. 2 dyrektywy, a mianowicie, czy ten przepis dyrektywy dozwala na przyjęcie normy o treści w art. 165 ust. 1 pkt 2.
2. Do czasu rozstrzygnięcia Trybunału przepis art. 165 ust. 1 pkt 2 obowiązuje i powinien być stosowany. Jednakże osobie, której wyrządzono szkodę w następstwie nieprawidłowej implementacji – przy założeniu, iż przepis ten jest sprzeczny z prawem unijnym – służy roszczenie odszkodowawcze.
3. Przepis art. 165 ust. 1 pkt 2, jako norma wyjątkowa, podlega ścisłej wykładni. W szczególności stosuje się jedynie do znaków towarowych zgłoszonych do rejestracji w Urzędzie Patentowym pod rządami obowiązującej ustawy.
4. Przy ocenie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej zarejestrowanych znaków towarowych pozbawionych zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia (pierwszeństwa), w odniesieniu do których uprawniony powołuje się na art. 165 ust. 1 pkt 2, znajdują odpowiednie zastosowanie wyżej wymienione zasady dotyczące nabycia wtórnej zdolności odróżniającej na datę zgłoszenia (art. 130).

THE ACQUIRED DISTINCTIVE CHARACTER OF A TRADE MARK AS A CONSEQUENCE OF ITS USE (GROUNDS, DATES AND PROOF OF USE)

The subject of this commentary – the acquired distinctive character of a trade mark as a consequence of its use – is a very practical issue. Especially with regard to the grounds, dates and proof of use necessary to establish the acquired distinctive character of a trade mark which was devoid of inherent distinctive character. The Author provides an interpretation of the appropriate regulations laid down in the Industrial Property Act of 2000. He also takes into consideration the newest judgments of the EU Court of Justice based on a reference for a preliminary ruling. Discussing the criteria for establishing the acquired distinctiveness and the methodology for its correct evaluation. Another issue addressed is the evaluation of the provision of the Polish law where the distinctive character of the trade mark was acquired as a consequence of the use of that trade mark after the date of its application for registration. Article 165 (1) (3) of the Industrial Property Act, which addresses the issue of acquired distinctiveness, raises considerable doubts as to its accordance with EU law. Therefore, the Author suggests that a reference for a preliminary ruling should be raised. However until such a judgment is made the current meaning of the said Article needs to be applied. It should, nevertheless, be subject to very strict interpretation, especially with regard to trade marks which were applied for registration under the currently applicable law.

Słowa kluczowe: znak towarowy, wtórna zdolność odróżniająca, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, ustawa Prawo własności przemysłowej, zgodność z prawem UE

Keywords: trade mark, acquired distinctiveness, CJEU case-law, IP Law Act, conformity with EU law

PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

1. Uwagi ogólne

Główną metodą ochrony własności intelektualnej jest metoda cywilnoprawna polegająca na stosowaniu takich narzędzi prawnych, jak roszczenie o zaniechanie naruszeń, naprawienie szkody, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści itp.² W pewnym zakresie stosuje się jednak także inne metody prawne, w tym metodę karnoprawną.³ Po metodę tę sięgnął również ustawodawca polski zamieszczając w ustawach normujących ochronę tej własności przepisy karne. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej⁴ jest to tytuł X, zatytułowany „Przepisy karne”, obejmujący art. 303-310 tej ustawy, w ustawie dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁵ – rozdział 14., zatytułowany „Odpowiedzialność karna” (art. 115-123), a w ustawie dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – rozdział 4 „Przepisy karne” (art. 23-27 u.z.n.k.).⁶

1 Doktor habilitowany, profesor Politechniki Świętokrzyskiej.

2 Z najnowszych opracowań zob. P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, Warszawa 2010; E. Traple, Naruszenie patentu, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 737 i n.; K. Szczepanowska-Kozłowska, Naruszenie praw własności przemysłowej, (w:) E. Nowińska (red.), K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), System Prawa Handlowego, t. 3, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 667 i n. (dalej: SPH, t.3).

3 Z prac treści ogólnej zob. zwłaszcza Z. Cwiąkalski, Odpowiedzialność karna, (w:) J. Barta (red.), M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Cwiąkalski, R. Markiewicz (red.), E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995, s.472 i n.; *idem*, Wybrane zagadnienia ochrony prawno-karnej w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej, (w:) T. Szymanek (red.), Naruszenia praw na dobrach niematerialnych, Warszawa 2001, s. 367 i n.

4 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410; dalej: p.w.p.

5 Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.; dalej: pr. aut. Zob. art. 115 i n. tej ustawy.

6 Tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.; dalej w skrócie – u.z.n.k. Z uwagi na ograniczone ramy artykułu oraz odmienny od systemu ochrony patentowej i autorsko-prawnej, system zwalczania nieuczciwej konkurencji, oparty na zasadzie ochrony deliktowej, a nie na konstrukcji wyłącznych praw podmiotowych, w dalszych wywodach pominięto przepisy u.z.n.k., tym bardziej że z znacznym stopniem pozostaje tu aktualne wcześniejsze piśmiennictwo dotyczące tej materii – zob. M. Mozgawa, (w:) J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Komentarz, Warszawa 2000, s. 593 i n. oraz A. Szewc, Naruszenie własności przemysłowej, Warszawa 2003, s. 105 i n. i powołane tam piśmiennictwo. Z nowszych publikacji zob. zwłaszcza M. Zdyb (red.),

Są to w większości przepisy materialne, określające czyny zabronione pod groźbą kary w zakresie własności intelektualnej oraz sankcje karne grożące za ich popełnienie. W sprawach, których w przepisach nie unormowano, stosuje się ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny⁷ oraz ustawę z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,⁸ a w zakresie procedury orzekania o winie i karze – przepisy o postępowaniu karnym⁹ lub (w przypadku czynów będących wykroczeniami) o postępowaniu w sprawach wykroczeń.¹⁰

2. Ogólna charakterystyka czynów zabronionych przez p.w.p.¹¹

Czynami zabronionymi przez p.w.p. są:

- naruszenie praw osobistych twórcy projektu wynalazczego (art. 303);
- naruszenie cudzego prawa do uzyskania tytułu ochronnego na projekt wynalazczy (art. 304);
- używanie podrobionych znaków towarowych (art. 305-306);
- wprowadzanie w błąd co do istnienia ochrony prawnej (art. 307 i 308).

Czyny te są w większości występkami.¹² Jedyne czyny polegające na wprowadzaniu w błąd co do istnienia ochrony prawnej są wykroczeniami. Żaden z nich nie jest zbrodnią, tj. przestępstwem, za którego popełnienie grozi co najmniej kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata (art. 7 § 2 k.k.).

Za popełnienie tych czynów odpowiada się tylko w razie winy umyślnej, tj. po wykazaniu, że sprawca miał zamiar popełnienia tego czynu (*dolus directus*) albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godził (*dolus eventualis*). Z winy nieumyślnej, polegającej na popełnieniu czynu bez zamiaru jego popełnienia, na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach (tj. na skutek lekkomyślności lub niedbalstwa), odpowiada się tylko w przypadku naruszenia cudzego prawa do uzyskania tytułu ochronnego określonego w art. 304 ust. 3 p.w.p. oraz w wypadku popełnienia wykroczenia, chyba że ustawa ogranicza odpowiedzialność za wykroczenie tylko do winy umyślnej (zob. art. 5 k.w.).

A. Michalak, M. Mioduszewski, J. Raglewski, J. Rasiewicz, M. Sieradzka, J. Sroczyński, M. Szydło, M. Wyrwiński, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, LEX 2011, objaśnienia do art. 23 i n. u.z.n.k.

7 Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm., dalej: k.k.

8 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 482 z późn. zm., dalej: k.w.

9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).

10 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.).

11 Zob. też S. Tosza, W. Wróbel, (w:) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, 2. wydanie, Warszawa 2014, s. 1432 i n.

12 Występkami nazywa się czyny zabronione zagrożone grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc (art. 7 § 3 k.k.). Czyny zagrożone karami niższymi są wykroczeniami.

Niektóre z omawianych czynów występują w podwójnej, a nawet potrójnej postaci: zwykłej (standardowej), uprzywilejowanej (karanej lżej) i kwalifikowanej (karanej surowiej). Okolicznościami zaostrzającymi odpowiedzialność karną są: działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 303 ust. 2 p.w.p.), uczynienie sobie z popełnienia czynu stałego źródła dochodu oraz dopuszczenie się przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości (art. 305 ust. 3). Okolicznością łagodzącą odpowiedzialność sprawcy jest „przypadek mniejszej wagi” (art. 305 ust. 2 p.w.p.).

Większość czynów określonych w tytule X p.w.p. to tzw. przestępstwa i wykroczenia kierunkowe – znamienne celem, motywem lub pobudką działania sprawcy, na przykład chęcią osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub celem wprowadzenia towarów do obrotu.

Określone w omawianym tytule p.w.p. czyny można klasyfikować także z punktu widzenia podziału przestępstw i wykroczeń na przestępstwa (wykroczenia) skutkowe (inaczej: materialne) i bezskutkowe (inaczej: formalne).¹³

Cechą przestępstw materialnych jest włączenie skutku czynu do ustawowych znamion przestępstwa. Inaczej mówiąc, dopiero wystąpienie skutku powoduje, że czyn staje się przestępstwem w ogóle lub przestępstwem danego rodzaju. Nie ma zabójstwa dopóty, dopóki ofiara nie zostanie pozbawiona życia (wcześniejsze działania można kwalifikować jedynie jako naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie ciała, spowodowanie rozstroju zdrowia, a nawet usiłowanie zabójstwa); nie ma przestępstwa naruszenia tajemnicy państwowej lub służbowej dopóty, dopóki wiadomość tajna lub poufna nie zostanie przekazana osobie niepowołanej do jej uzyskania itp. Pojęcie skutku rozumiane jest przy tym szeroko. „Jest to zmiana w świecie zewnętrznym, która może mieć różny charakter, i która da się oddzielić od samego zachowania się. Zmianą taką jest uszkodzenie rzeczy (art. 288 k.k.), uszczerbek na zdrowiu (art. 156 k.k.), pożar (art. 163 k.k.), ale również bezpośrednio niebezpieczeństwo dla życia (art. 160 k.k.), pozbawienie człowieka wolności (art. 189 k.k.) lub obawa (art. 190)”.¹⁴

Dla przestępstw formalnych wystąpienie skutku czynu jest prawnie obojętne; liczy się wyłącznie zachowanie sprawcy spełniające ustawowe znamiona, na przykład nakłanianie do uprawiania nierządu lub do składania fałszywych zeznań, składanie takich zeznań, podżeganie do popełnienia przestępstwa itp. Przestępstwo nakłaniania (podżegania) jest popełnione niezależnie od tego, czy osoba nakłaniana do uprawiania nierządu lub do popełnienia przestępstwa dała się do tego przekonać, zaś za składanie fałszywych zeznań odpowiada się także wtedy, gdy sąd nie dał im wiary.

Czyny, o których *expressis verbis* mówią przepisy art. 303-310 p.w.p., to w zdecydowanej większości przestępstwa (wykroczenia) formalne, dla ich popełnienia

13 Zob. bliżej K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa, 1989, s. 155-156; A. Marek, Prawo karne. Część ogólna, wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Warszawa 1993, s. 113 i n.

14 L. Gardocki, Prawo karne, 6. wydanie, Warszawa 2000, s. 57.

nie jest bowiem konieczne zaistnienie takiej zmiany w świecie zewnętrznym, która da się oddzielić od samego zachowania się sprawcy. Na przykład przypisywanie sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego (plagiat), czy zgłoszenie cudzego projektu wynalazczego w UP przez osobę, która nie jest do tego uprawniona, jest przestępstwem niezależnie od tego, czy sprawca czynu osiągnie zamierzony skutek – a więc, czy otrzyma patent na cudzy wynalazek, zgłoszony na swoją rzecz. Podobnie ma się rzecz z wprowadzaniem do obrotu przedmiotów niechronionych prawami wyłącznymi napisami lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z ochrony prawnej – przestępstwo zostaje popełnione z chwilą wprowadzenia tak oznaczonych wyrobów do obrotu, niezależnie od tego czy w wyniku tego doszło do konfuzji wśród nabywców.

Przestępstwami skutkowymi są jedynie:

- wprowadzenie innej osoby w błąd co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego (art. 303 ust. 1 p.w.p.);
- uniemożliwienie osobie uprawnionej uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, np. poprzez ujawnienie uzyskanej informacji o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii układu scalonego.

Nie można wykluczyć, że charakter przestępstw skutkowych mogą mieć także niektóre przestępstwa polegające na naruszeniu praw twórcy projektu wynalazczego „w inny sposób” niż sposoby opisane w art. 303 ust. 1 p.w.p.

Przestępstwa opisane w tytule X p.w.p. są ścigane z oskarżenia publicznego. Znamioną cechą większości tych czynów jest jednak ich wnioskowy charakter. Stosownie bowiem do art. 310 ust. 1 p.w.p., ściganie ich sprawców odbywa się „na wniosek pokrzywdzonego”. Jedynie przestępstwo z art. 305 ust. 3 ścigane jest z urzędu.

Karami za przestępstwa przeciwko własności przemysłowej są: grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności.

Grzywna jest karą majątkową; polega na obowiązku zapłaty przez skazanego na rzecz Skarbu Państwa orzeczonej przez sąd sumy pieniężnej. Wedle art. 33 § 1 k.k. grzywnę wymierza się w tzw. stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Jednakże przy nadzwyczajnym obostrzeniu kary (możliwym na przykład wtedy, gdy sprawca uczynił sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu lub w razie recydywy) sąd może orzec grzywnę w wysokości 810 stawek (art. 38 § 2 k.k.). Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2.000 złotych (art. 33 § 3 k.k.).

Grzywna jest zasadniczo karą samoistną. Może jednak być także karą akcesoryjną (orzeczaną obok kary pozbawienia wolności), jeżeli sprawca dopuścił się czynu

w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął (art. 33 § 2 k.k.).

Kara ograniczenia wolności polega na tym, iż w czasie odbywania tej kary skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu i jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd; ma też obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary (art. 34 § 2 k.k.). Obowiązek wykonywania pracy polega na wykonywaniu wskazanej przez sąd, nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym (art. 35 § 1 k.k.).

W stosunku do osoby zatrudnionej można – zamiast obowiązku wykonywania pracy – orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany przez sąd, przy czym w okresie odbywania kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy (art. 35 § 2 k.k.).

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach (art. 34 § 1 k.k.).

Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może nadto zobowiązać skazanego do:

- przeproszenia pokrzywdzonego,
- wykonywania ciężącego na skazanym obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,
- powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,
- naprawienia w całości albo w części szkody wyrządzonej przestępstwem (art. 36 § 2.).

Karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach; minimum kary pozbawienia wolności wynosi 1 miesiąc, maksimum – 15 lat. (art. 37 k.k.).

Z uwagi na to, że górna granica kary pozbawienia wolności przewidziana za przestępstwa określone w PWP nie przekracza 5 lat, sąd może w każdym przypadku orzec zamiennie grzywnę albo karę ograniczenia wolności (art. 58 § 3 k.k.). Przepisu tego nie stosuje się jednakże wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz wobec sprawcy, o którym mowa w art. 178a kk. (art. 58 § 4 k.k.).

Karami za wykroczenia są:

- areszt,
- ograniczenie wolności,
- grzywna,
- nagana (art. 19 k.w.).

Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach. Kara ograniczenia wolności, identyczna z karą unormowaną w kodeksie karnym, trwa 1 miesiąc. Wymierzając tę karę, organ orzekający może zobowiązać ukaranego do:

- naprawienia w całości albo w części szkody wyrządzonej wykroczeniem,
- przeproszenia pokrzywdzonego.

Jeżeli ukarany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności, ulega ona zamianie na zastępczą karę grzywny, przy czym miesiąc ograniczenia wolności przyjmuje się za równoważny grzywnie od 75 do 2.250 złotych, a jeżeli okoliczności wskazują na to, że egzekucja grzywny nie będzie skuteczna – na zastępczą karę aresztu, przy czym miesiąc ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom aresztu.

Grzywna za wykroczenia jest grzywną ryczałtową; wymierza się ją w wysokości od 20 do 5.000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się obok tej kary również grzywnę, chyba że orzeczenie grzywny nie byłoby celowe. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Oprócz – a niekiedy zamiast – kary sąd może orzec środki karne (art. 39 i n. k.k. oraz art. 28 k.w.).¹⁵ W szczególności, w odniesieniu do omawianych spraw znaczenie mogą mieć takie środki karne, jak: zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, przepadek przedmiotów, obowiązek naprawienia szkody, nawiązka, świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 49 k.k. oraz podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób. W związku z tym podkreślić należy, że wedle art. 306 ust. 1 p.w.p. w razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust. 3 sąd obligatoryjnie orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa towarów pochodzących z przestępstwa oraz materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa; jeżeli takie materiały, narzędzia albo środki techniczne nie były własnością sprawcy, sąd może orzec ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa, a w razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust. 1 i 2 p.w.p. – może orzec ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa nawet wtedy, gdy nie są one własnością sprawcy (art.306 ust. 2 p.w.p.).

W piśmiennictwie podniesiono również, że „szczególnym środkiem karnym, nie wymienionym jednak w art. 39 k.k. jest nałożenie obowiązku zwrotu korzyści majątkowych (w całości lub w części) odniesionych z przestępstwa. Chodzi o sytuację, gdy w wyniku przestępstwa sprawcy inna osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odniosła korzyść ma-

15 Zwane dawniej „karami dodatkowymi”.

jątkową kosztem Skarbu Państwa, sprawca działał zaś w imieniu lub w interesie tych podmiotów”.¹⁶

3. Przestępstwa przeciwko prawom twórcy projektu wynalazczego (art. 303 p.w.p.)

Należą tutaj:

- przypisywanie sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego,
- wprowadzenie w błąd innej osoby co do autorstwa projektu wynalazczego,
- naruszenie praw twórcy projektu w inny sposób.

Pojęcie praw twórcy zdefiniowano w art. 8 p.w.p. Obejmują one prawo do autorstwa (które – jako prawo osobiste – przysługuje zawsze twórcy projektu)¹⁷ oraz prawa majątkowe (jak np. prawo do uzyskania patentu), które – jako prawo majątkowe – może przysługiwać również innym podmiotom, w tym następcom prawnym twórcy.¹⁸ W tym ostatnim przypadku sankcje karne za naruszenie praw twórcy przewidziane w art. 303 p.w.p. – zgodnie z zasadą *nullum crimen sine lege* – będą miały zastosowanie tylko wówczas, gdy podmiotem tych praw będzie twórca projektu wynalazczego.

Przypisywanie sobie autorstwa cudzego projektu wynalazczego, czyli tzw. plagiat, polega na bezpodstawnym podawaniu się za twórcę lub współtwórcę projektu.¹⁹ Przedmiotem ochrony jest autorstwo projektu wynalazczego, czyli okoliczność faktyczna polegająca na dokonaniu projektu i związane z tym „ojcostwo” projektu. Nie należy go mylić z dobrem osobistym, jakim jest rezultat twórczości wynalazczej lub racjonalizatorskiej (zob. art. 23 k.c.).

Omawiane przestępstwo jest przestępstwem z działania, ale formalnym, jego karalność nie zależy bowiem od tego, czy osoby trzecie, wobec których sprawca podaje się za twórcę lub współtwórcę projektu, uwierzą w tę okoliczność, czy nie. Popełnić je można tylko z winy umyślnej w zamiarze bezpośrednim.

Wprowadzenie w błąd innej osoby co do autorstwa projektu wynalazczego jest – podobnie jak plagiat – przestępstwem umyślnym, z tym że popełnić je można także

16 J. Wojciechowska, (w:) G. Rejman (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 1999, s. 881.

17 Bliżej na ten temat zob. A. Kubiak-Cyruł, J. Szewc, Twórcy i ich prawa osobiste, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 343 i n.

18 Prawa majątkowe własności przemysłowej są zbywalne i podlegają dziedziczeniu – zob. art. 17 ust. 1 i art. 67 ust. 1 p.w.p.

19 E. Czepita, Prawnokarna ochrona autorstwa projektu na podstawie art. 116 ustawy o wynalazczości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego” nr 257, seria: Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego, t. 4, M. Staszaków (red.), Katowice 1978, s. 71 i n.; A. Szewc, Plagiat, „Monitor Prawniczy” 1996, nr 2, s. 43-46, a z nowszej literatury J. Sieńczyło-Chlabczyk, Odpowiedzialność nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów z tytułu popełnienia plagiatu, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2010, nr 1; J. Sieńczyło-Chlabczyk, J. Banasiuk, Pojęcie i istota zjawiska autoplgiatu w twórczości naukowej, „Państwo i Prawo” 2012, z. 3; S. Stanisławska-Kloc, Plagiat contra autoplgiat, (w:) A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną, LEX, s. 1091 i n.; *eadem*, Plagiat – zagrożenie dla autorstwa w XXI w., (w:) J. Balcarczyk (red.), Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie, Warszawa 2012, s. 313 i n.

w zamiarze ewentualnym. W przeciwieństwie do plagiatu jest ono przestępstwem materialnym (skutkowym), polega bowiem na wprowadzeniu (a nie – wprowadzaniu) innej osoby w błąd co do tego, kto jest autorem (twórcą) projektu wynalazczego. Od plagiatu różni je także to, że może być popełnione przez zaniechanie.

Naruszenie praw twórcy projektu w inny sposób polegać będzie na takim wkroczeniu w sferę praw podmiotowych twórcy, które nie wyraża się w czynach *expressis verbis* opisanych w art. 303 ust. 1 i 304 p.w.p. Będzie to na przykład naruszenie prawa twórcy do wynagrodzenia za projekt wynalazczy przez bezzasadną odmowę przyznania lub wypłaty wynagrodzenia. Przestępstwo to jest przestępstwem umyślnym (w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym), które może przejawiać się jako przestępstwo z działania bądź zaniechania, skutkowe lub formalne.

Przestępstwa przeciwko prawom twórcy są zagrożone alternatywnie karami: grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku bądź – przy kwalifikowanej postaci czynu, znamiennej tym, że sprawca działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – do lat dwóch. Alternatywność zagrożenia i górny wymiar kary pozbawienia wolności powodują, że w przypadkach, w których społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary i zastosować środek karny,²⁰ jeżeli cele kary zostaną przez ten środek spełnione (art. 59 k.k.), jak również – w razie spełnienia przesłanek określonych w art. 69 k.k. – zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności. Z kolei kierunkowy charakter kwalifikowanej postaci tych przestępstw (działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej) sprawia, iż sąd może w tych przypadkach wymierzyć, obok kary pozbawienia wolności, również grzywnę (art. 33 § 2 k.k.).²¹

Omawiane tutaj występki są przestępstwami wnioskowymi – ich ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego twórcy lub współtwórcy projektu wynalazczego (art. 310 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 3 p.w.p.).

4. Przestępstwa przeciwko prawu do uzyskania tytułu ochronnego

Przestępstwa te – określone w art. 304 p.w.p. – obejmują trzy typy czynów:

- zgłoszenie cudzego projektu wynalazczego w UP w celu uzyskania prawa wyłącznego (patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji),
- ujawnienie uzyskanej informacji o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii,
- uniemożliwienie uzyskania prawa wyłącznego w inny sposób.

20 Odnośnie do środków karnych zob. art. 39-52 k.k.

21 Podobna sytuacja zachodzi, gdy sprawca nie miał zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, ale korzyść taką osiągnął. Nie daje natomiast podstawy do akcesoryjnego wymierzenia grzywny działanie w celu osiągnięcia lub osiągnięcie korzyści osobistej.

Przestępstwa te mają wspólny przedmiot zamachu, tj. materialne uprawnienie innej osoby do uzyskania tytułu ochronnego na projekt wynalazczy.²² W pozostałych cechach się różnią. I tak:

- zgłoszenie cudzego projektu wynalazczego w UP jest przestępstwem z działania, kierunkowym (w celu uzyskania prawa wyłącznego) i formalnym (ustawowe znamiona tego czynu wyczerpuje już samo zgłoszenie cudzego projektu w UP, uzyskanie tytułu ochronnego nie jest konieczne);
- ujawnienie uzyskanej informacji o cudzym wynalazku, wzorze użytkowym, wzorze przemysłowym albo cudzej topografii można się dopuścić z działania lub zaniechania (np. przez nienależyte zabezpieczenie dokumentacji projektu przed dostępem osób niepowołanych). Przestępstwo to ma charakter skutkowy ponieważ zostaje popełnione dopiero wtedy, gdy ujawnienie informacji uniemożliwi osobie uprawnionej uzyskanie tytułu ochronnego (w szczególności w wyniku utraty zdolności patentowej, ochronnej lub rejestrowej);²³
- uniemożliwienie uzyskania prawa wyłącznego w inny sposób może być rezultatem działania lub zaniechania (na przykład niezgłoszenia pracodawcy pracowniczego projektu wynalazczego w umówionym terminie, skutkiem czego inny podmiot wcześniej zgłosił do UP rozwiązanie pararelne), ale zawsze jest przestępstwem skutkowym.

W obrębie hipotezy występku polegającego na zgłoszeniu bez uprawnienia cudzego wynalazku w UP mieszczą się dwojakiego rodzaju sytuacje:

- gdy zgłaszający zgłasza cudzy wynalazek w celu uzyskania patentu na własną rzecz. Naruszenie prawa do patentu polega tu na przywłaszczeniu sobie cudzego prawa. Przywłaszczenie może dotyczyć tylko części prawa, stąd omawiane przestępstwo zachodzi również wtedy, gdy zgłaszający ubiega się o udzielenie mu patentu na cały wynalazek, gdy w istocie jest tylko jednym ze współuprawnionych do uzyskania tego tytułu;
- gdy zgłaszający zgłasza cudzy wynalazek w celu udzielenia patentu na rzecz osoby uprawnionej wbrew woli tej osoby. Naruszenie prawa do patentu będzie tu polegać na odebraniu osobie uprawnionej prawa do decydowania o formie ochrony wynalazku (ochrona prawna lub faktyczna)²⁴ oraz jej zakresie – uniemożliwia jej bowiem uzyskanie ochrony w innym kształcie ani-

22 Odnośnie do tych praw zob. bliżej A. Szewc, (w:) A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, 2. wydanie, Warszawa 2011, s. 161 i n.; M. du Vall, Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 383 i n.

23 W sprawie tych zdolności zob. M. du Vall, Przesłanki zdolności patentowej, (w:) System Prawa Prywatnego, t. 14a, s. 308 i n.; *idem*, Przesłanki zdolności ochronnej [wzoru użytkowego], *ibidem*, s. 830 i n.; A. Wojciechowska, A. Tischner, Przesłanki zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych, (w:) R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 14b, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2012, s. 68 i n.

24 Zagadnienia faktycznej i prawnej ochrony dóbr intelektualnych zostały ostatnio obszernie omówione przez J. Ożegalską-Trybalską i K. Szczepanowską-Kozłowską, M. Modrzejewską, A. Niewęglowskiego i A. Szewca,

żeli wynika to z dokonanego zgłoszenia. Z tego względu czyn taki można również kwalifikować jako występki z art. 304 ust. 2 p.w.p. polegający na uniemożliwieniu „w inny sposób” uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Przestępstwo ujawnienia informacji o cudzym projekcie wynalazczym może być popełnione zarówno z winy umyślnej (celowo), jak i z winy nieumyślnej, polegającej na tym, że „sprawca nie mając zamiaru popełnienia czynu, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć” (art. 9 § 2 k.k.).²⁵ W tym drugim przypadku warunkiem odpowiedzialności sprawcy jest wymóg, aby był on zobowiązany do zachowania w tajemnicy uzyskanej informacji. Obowiązek ten może wynikać na przykład z przepisów o ochronie informacji niejawnych. Może to być jednak również obowiązek płynący *ex contractu*. Jest to jedynie przestępstwo nieumyślne przewidziane w p.w.p.

Sankcją za nieumyślne ujawnienie informacji o cudzym projekcie wynalazczym jest wyłącznie grzywna (art. 305 ust. 2 p.w.p.).

5. Używanie podrobionych lub cudzych zarejestrowanych znaków towarowych (art. 305 p.w.p.)

Występek opisany w art. 305 p.w.p. ma trzy formy modalne:

- 1) oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym;
- 2) oznaczanie towarów zarejestrowanym znakiem towarowym, którego sprawca nie ma prawa używać;
- 3) dokonywanie obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami.

Dwie pierwsze formy są przestępstwami kierunkowymi, znamionuje je bowiem cel przyświecający sprawcy – oznaczanie towarów wymienionymi znakami w celu wprowadzenia ich do obrotu.²⁶ Nie spełnia tego znamienia dokonywanie obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami.²⁷

Czyny sprawcy (oznaczanie towarów lub dokonywanie obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami) polegają zawsze na działaniu. Można je popełnić tylko

(w:) K. Szczepanowska-Kozłowska, E. Nowińska (red.), System Prawa Handlowego t. 3, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2015, s. 233-352 i 499-666.

25 Praktycznie biorąc, przestępstwo nieumyślne popełnia się w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa.

26 Nie spełnia znamion tego przestępstwa oznaczanie towarów takimi znakami w innym celu niż wprowadzanie ich do obrotu.

27 W sprawie pojęć „wprowadzanie do obrotu” oraz „dokonywanie obrotu” zob. m.in. uchwałę (7) SN z dnia 30 czerwca 2008 r., I KZP 8/08 (OSNKW 2008/7/52), a także wyroki SN: z dnia 15 stycznia 2010 r., V KK 342/09 (LEX nr 570163); 19.04.2012 r., III KK 53/12 (LEX nr 1162703) i z dnia 23 maja 2013 r., III KK 91/13 (LEX nr 1318209).

z winy umyślnej, zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i – przynajmniej w odniesieniu do trzeciej postaci modalnej – w zamiarze ewentualnym.

Przesłanką odpowiedzialności za pierwszy typ tego przestępstwa jest to, aby znak był „podrobiony”. Przez taki znak rozumie się „znak identyczny lub taki, który nie może być odróżniony w zwykłych warunkach obrotu od znaku zarejestrowanego, użyty bezprawnie dla towarów objętych prawem ochronnym” (art. 297 ust. 2 p.w.p.).

Omawiany występki jest zagrożony alternatywnie karami: grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch (art. 305 ust. 1 p.w.p. Kary te wymierza się przy zwykłej (standardowej) odmianie czynu. Ustawa wyróżnia jednak dwie dalsze jego odmiany:

- uprzywilejowaną, zachodzącą „w wypadku mniejszej wagi” – sprawca podlega wówczas tylko grzywnie (art. 305 ust. 2);
- kwalifikowaną tym, że „sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości” – grozi za nie wówczas kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5 (art. 305 ust. 3).

Ustawa nie precyzuje, co oznacza określenie „towar znacznej wartości”. Moim zdaniem, należy je rozumieć analogicznie jak „mienie znacznej wartości”, którym – zgodnie z art. 115 § 5 k.k. – jest „mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia”, czyli „najniższego wynagrodzenia pracowników określonego na podstawie kodeksu pracy” (art. 115 § 8 k.k.).²⁸ Wnioskując *a minori ad maius* można przyjąć, że z kwalifikowaną odmianą tego czynu będziemy – i to tym bardziej – mieć do czynienia wówczas, gdy przedmiotem przestępstwa jest „towar wielkiej wartości”, tj. taki, „którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia” (art. 115 § 6 k.k.).

Ze skazaniem za przestępstwo kwalifikowane (określone w art. 305 ust. 3 p.w.p.) wiąże się obowiązek orzeczenia przez sąd środka karnego w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa towarów pochodzących z przestępstwa oraz materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa albo możliwość orzeczenia takiego przepadku, jeżeli takie materiały, narzędzia albo środki techniczne nie były własnością sprawcy (art. 306 ust. 1 p.w.p.). Natomiast w razie skazania za przestępstwo standardowe (z art. 305 ust. 1 p.w.p.), sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa towarów pochodzących z przestępstwa oraz materiałów i narzędzi, jak również

28 Aktualnie (w 2015 r.) wynosi ono 1750 zł – zob. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220).

środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

Stosownie do art. 187 i 188 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy²⁹ wykonanie powyższego środka karnego polega na tym, że sąd bezwzględnie po uprawomocnieniu się wyroku przesyła jego odpis lub wyciąg urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na siedzibę sądu pierwszej instancji, w celu wykonania środka karnego przepadku przedmiotów lub ściągnięcia kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość przedmiotów, których przepadku orzec nie było można. Na tej podstawie urząd skarbowy przejmuje w posiadanie składniki mienia wymienione w wyroku. Następnie przejęte nieruchomości przekazuje w zarząd właściwym organom administracji rządowej, a przejęte rzeczy ruchome, wierzytelności i inne prawa majątkowe spienięża według przepisów o egzekucji świadczeń pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.³⁰

Inny tryb postępowania stosuje się wówczas, gdy wartość przedmiotów, których przepadek orzeczono, jest nieznaczną; stosownie do art. 195 k.k.w. sąd pozostawia je w aktach sprawy albo zarządza ich zniszczenie.

W tej sytuacji przepis art. 306 ust. 3 p.w.p. nakazujący odpowiednie stosowanie art. 195 k.k.w. do każdego orzeczenia przepadku przedmiotów, o którym mowa w art. 306 ust. 1 i 2 p.w.p., i to „niezależnie od wartości towarów, których przepadek orzeczono”, wydaje się – oględnie mówiąc – zbyt radykalny i niespójny z zasadami prawa karnego wykonawczego.

6. Wprowadzanie w błąd co do istnienia ochrony prawnej (art. 308 p.w.p.)

Czyny, które tutaj należą, są wykroczeniami. Tak, jak się wydaje, należy rozumieć niezbyt fortunne wyrażenie, iż orzekanie w sprawach o te czyny „następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia” (art. 310 ust. 2 p.w.p.). Nie jest bowiem możliwe, aby sąd rozpoznający sprawę karną stosował procedurę obowiązującą dla orzekania w sprawach wykroczeń. Cytowany przepis należy zatem rozumieć jako odsyłający *in extenso* do prawa wykroczeń, w tym także do prawa materialnego – kodeksu wykroczeń, a nie tylko do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Omawiane wykroczenia obejmują:

- oznaczanie przedmiotów niechronionych patentem, prawem ochronnym na wzór użytkowy albo prawem z rejestracji wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub rejestracji na oznaczenie geograficzne, napisami

29 Dz.U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557 z późn. zm. Dalej: k.k.w.

30 Tj. według art. 67 i nast. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).

- lub rysunkami mającymi wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony;
- wprowadzanie tak oznaczonych przedmiotów do obrotu;
 - przygotowywanie tak oznaczonych przedmiotów do celów obrotu lub ich przechowywanie;
 - podawanie w ogłoszeniach, zawiadomieniach lub w inny sposób wiadomości mających wywołać mniemanie, że te przedmioty korzystają z ochrony prawnej;
 - wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym z wyróżnikiem (®), mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony.

Wszystkie wymienione czyny są wykroczeniami formalnymi, nie jest bowiem konieczne wywołanie skutku w postaci wprowadzenia nabywców w błąd co do stanu ochrony prawnej tak oznaczonych przedmiotów. W przypadku zaistnienia takiego skutku i wyrządzenia w ten sposób istotnej szkody klientowi nastąpi zbieg tego wykroczenia z wykroczeniem przewidzianym w art. 25 u.z.n.k., warunkiem odpowiedzialności jest w tym wypadku jednak umyślne działanie sprawcy. W wypadku pozostałych wykroczeń sprawca odpowiada także za działanie nieumyślne (art. 5 k.w.).

Za popełnienie wymienionych wykroczeń grozi kara aresztu lub grzywna (art. 307 p.w.p., art. 25 u.z.n.k.) bądź też tylko grzywna (art. 308 p.w.p.).

OFFENCES AND MALFEASANCES AGAINST INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

The main method adopted for the protection of industrial property is civil liability, which uses claim litigation as the primary legal tool for addressing the exploitation of industrial property rights and for recovering losses to the rights holder. However, in some cases the instruments of penal law are applied. In this respect the legislator saw fit to incorporate penal provisions on the violation of industrial property rights in the Polish Patent Act.

This paper discusses the following offences and malfeasances against industrial property:

- 1) infringement of the moral rights of an inventor;
 - 2) infringement of patent rights;
 - 3) use of falsified trade-marks;
 - 4) wilfully misleading third parties into believing in the existence of legal protection of an invention, utility model, etc.,
- and the attendant principles of penal responsibility for committing such acts.

Słowa kluczowe: naruszenie własności przemysłowej, odpowiedzialność karna
Keywords: violation of industrial property, penal responsibility

POSTĘPOWANIE O STWIERDZENIE NARUSZENIA PRAWA DO NIEZAREJESTROWANEGO WZORU WSPÓLNOTOWEGO – ZAGADNIENIA OGÓLNE

1. Uwagi ogólne

Koncepcja ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych wywodzi się z prawa brytyjskiego.² W prawie Unii Europejskiej regulacje dotyczące tej kategorii wzorów zostały zawarte w rozporządzeniu 6/2002.³ Niezarejestrowane wzory wspólnotowe służą do ochrony produktów, które wymagają częstych zmian w wyglądzie, a w konsekwencji – nie potrzebują długiej ochrony obciążonej formalnościami rejestrowymi i związanymi z tym kosztami. Mniej rygorystyczny sposób przyznawania ochrony niezarejestrowanym wzorom wspólnotowym wiąże się jednak z węższym jej zakresem oraz dodatkowymi obowiązkami spoczywającymi na uprawnionym w toku postępowania o stwierdzenie naruszenia prawa do tych wzorów.

2. Zakres prawa do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych

Prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego przyznaje uprawnionemu do wzoru⁴ wyłączność jego stosowania i zakazywania osobom trzecim uży-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Unii Europejskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; rzecznik patentowy.

2 Szerzej w kwestii ochrony prawnej wzorów niezarejestrowanych w prawie brytyjskim zob. J. Sieńczyło-Chlabicz, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 2, s. 10-12; L. Bently, B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford 2014, s. 740 i n. W dniu 1 października 2014 r. wszedł w życie Intellectual Property Act 2014 z dnia 14 maja 2014 r. (UK Public General Acts 2014 c. 18; dostępny na stronie internetowej www.legislation.gov.uk, data dostępu: 11.09.2015 r.), który wprowadził w prawie brytyjskim liczne zmiany w ochronie niezarejestrowanych wzorów przemysłowych.

3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. WE L 3 z dnia 5 stycznia 2002 r.; polskie wydanie specjalne rzdz. 13, tom 27, s. 142; dalej jako rozporządzenie 6/2002).

4 W oficjalnym tłumaczeniu na język polski rozporządzenia 6/2002 posłużono się określeniem „właściciel wzoru”. Ze względu na specyficzny charakter dóbr niematerialnych w literaturze przedmiotu przedstawiciele polskiej dok-

wania przedmiotowego wzoru bez jego zgody (art. 19 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia 6/2002). „Uprawnienie do zakazania używania [zarejestrowanego wzoru wspólnotowego] przez osoby trzecie rozciąga się na każdą osobę trzecią, która używa wzoru niewywołującego u poinformowanego użytkownika innego całościowego wrażenia, w tym również na osobę trzecią będącą właścicielem później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego”.⁵

Używanie niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego polega, między innymi, na: „(...) wytwarzaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie lub używaniu produktu, w który wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowaniu takiego produktu w tych celach” (art. 19 ust. 1 zd. 2 rozporządzenia 6/2002). Jest to wyłącznie przykładowy katalog działań, które wkraczają w zakres zastrzeżonej wyłączności.

Prawo zakazywania używania niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego przysługuje jednak uprawnionemu wyłącznie wówczas, gdy „sporne używanie wynika z naśladowania chronionego wzoru” (art. 19 ust. 2 rozporządzenia 6/2002). W rozporządzeniu 6/2002 nie ma jednakże definicji legalnej pojęcia „naśladowanie”. Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w polskim piśmiennictwie „prawo ze wzoru niezarejestrowanego wiąże się (...) z możliwością zakazywania osobom trzecim używania chronionego wzoru na skutek niedozwolonej reprodukcji”.⁶ Prawodawca unijny doprecyzował jedynie, że „sporne używanie nie uważa się za wynikające ze skopiowania chronionego wzoru, jeżeli naśladowanie jest wynikiem pracy twórcy, który można uznać, że nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela” (art. 19 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia 6/2002), a praca twórcy ma charakter niezależny. W polskojęzycznej wersji rozporządzenia 6/2002 pominięto sformułowanie doty-

tryny prawa wzorów przemysłowych posługują się określeniem „uprawniony do wzoru” oraz „uprawniony z prawa rejestracji (w odniesieniu do wzorów zarejestrowanych) (zob. szczegółowo w kwestii argumentów przemawiających za odejściem od określenia „właściciel wzoru”: M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych, Warszawa 2010, s. 85; J. Kępiński, Przejście i obciążenie praw do wzoru przemysłowego i do wzoru wspólnotowego; umowy licencyjne dotyczące praw do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, z. 118, s. 55). W niniejszej pracy stosowane są zamiennie określenia „uprawniony do wzoru” oraz „uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego”.

5 Tak wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA przeciwko Proyectos Integrales de Balizamiento SL.; powoływane w niniejszej pracy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są dostępne na stronie internetowej www.curia.europa.eu (data dostępu: 11.09.2015 r.). Przedmiotowe orzeczenie zapadło w odniesieniu do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, jednakże odnosi się ono również do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych (zob. komentarze do wyroku: M. Gimeno, On the question of whether there is infringement of a Community registered design and the definition of «third parties», (w:) P. Claassen (red.), J. Keustermans (red.), Landmark IP Decisions of the European Court of Justice 2008-2013, Bruksela 2014 s. 212-218; L. Mastroianni, Disegno o modello comunitario e registrazione posteriore, Il diritto industriale 2012, nr 3, s. 201-206; R. Sciaudone, Community design: prior in time, stronger in right, „Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2012, nr 7, s. 401-403).

6 Podaję za: L. Brancusi, Wzór wspólnotowy i jego zakres ochrony, Warszawa 2012, s. 363, która swoje stanowisko oparła na poglądach: A. Tischner, Niezarejestrowany wzór wspólnotowy, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 7, s. 39; J. Sieńczyło-Chlabicz, Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego..., *op. cit.*, s. 15; J. Kępiński, Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym, Warszawa 2010, s. 125. Na temat zakresu ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych zob. też M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, Europejskie prawo wzorów przemysłowych..., *op. cit.*, s. 51).

czące „niezależności (samodzielności) pracy twórcy”.⁷ Nie oznacza to jednak, że w toku oceny potencjalnego naruszenia ten aspekt nie powinien być uwzględniany.

Z polskiej oficjalnej wersji językowej rozporządzenia 6/2002 również nie sposób wywnioskować, czy niezarejestrowany wzór wspólnotowy jest chroniony przed kopiowaniem czy naśladowaniem. W polskojęzycznej wersji brakuje bowiem spójności terminologicznej. W art. 19 ust. 1 posłużono się określeniem „naśladownictwo”, a w pkt 21 preambuły do rozporządzenia 6/2002 użyto zwrotu „kopiowanie”. Analiza różnych wersji językowych rozporządzenia 6/2002 pokazuje jednak, że niezarejestrowane wzory wspólnotowe należy raczej chronić przed kopiowaniem, które, zgodnie z poglądem wyrażonym w doktrynie, na potrzeby stosowania art. 19 ust. 2 rozporządzenia 6/2002 trzeba poddawać wykładni „w oderwaniu od wszelkich skojarzeń z cywilistycznymi pojęciami winy lub dobrej/złej wiary, z których ustawodawca unijny wyraźnie zrezygnował”.⁸

W toku postępowania o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego powód powinien zatem udowodnić trzy przesłanki. Po pierwsze, musi wykazać, że naruszciciel znał niezarejestrowany wzór wspólnotowy będący przedmiotem postępowania o naruszenie (zgodnie z przepisem art. 19 ust. 2 rozporządzenia 6/2002). Po drugie, powinien dowieść, że wzór naruszający niezarejestrowany wzór wspólnotowy nie powstał w wyniku niezależnej pracy twórczej (art. 19 ust. 2 rozporządzenia 6/2002). Po trzecie, ma uzasadnić, dlaczego wzór, którym posługiwał się naruszciciel, nie wywoływał odmiennego ogólnego wrażenia względem wzoru, do którego jest on uprawniony (zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Natomiast w odpowiedzi na pozew pozwany powinien przedstawić stanowisko przeciwne, jak również, w świetle przepisu art. 19 ust. 2 rozporządzenia 6/2002 musi wykazać, że wzór będący przedmiotem naruszenia opracował samodzielnie.⁹

7 Por. art. 19 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia 6/2002 w różnych wersjach językowych, np. wersja polskojęzyczna: „Sporne używanie nie uważa się za wynikające ze skopiowania chronionego wzoru, jeżeli naśladowanie jest wynikiem pracy twórcy, który można uznać, że nie znał wzoru ujawnionego przez właściciela”; wersja angielskojęzyczna: „The contested use shall not be deemed to result from copying the protected design if it results from an independent work of creation by a designer who may be reasonably thought not to be familiar with the design made available to the public by the holder”; wersja francuskojęzyczna: „L'utilisation contestée n'est pas considérée comme résultant d'une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d'un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu'il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire”; wersja hiszpańskojęzyczna: „La utilización impugnada no se considerará resultante de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido en caso de que sea resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autor del que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular”; wersja niemieckojęzyczna: „Die angefochtene Benutzung wird nicht als Ergebnis einer Nachahmung des geschützten Geschmacksmusters betrachtet, wenn sie das Ergebnis eines selbständigen Entwurfs eines Entwerfers ist, von dem berechtigterweise angenommen werden kann, dass er das von dem Inhaber offenbarte Muster nicht kannte”).

8 L. Brancusi, *Wzór wspólnotowy...*, *op. cit.*, s. 378.

9 Por. wyr. Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów z dnia 23 listopada 2009 r., XXII GWwp 7/09; powoływane w niniejszej pracy wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów są dostępne na stronie internetowej <http://www.warszawa.so.gov.pl/zbiory-orzeczen-xxii-wydzialu.html> (data dostępu: 11.09.2015 r.).

3. Ograniczenie zakresu ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych

Prawodawca unijny wyliczył okoliczności, które ograniczają prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Ich katalog w zasadzie pokrywa się z ograniczeniami dotyczącymi zarejestrowanych wzorów wspólnotowych oprócz, tak zwanego, prawa uprzedniego używania odnoszącego się wyłącznie do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych.

W świetle rozporządzenia 6/2002 nie narusza prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego używanie wzoru w celu prywatnym i niehandlowym oraz wykorzystanie wzoru w celu doświadczalnym bądź w ramach cytowania czy nauczania, pod warunkiem, że takie działania są zgodne z praktyką uczciwego handlu i nie utrudniają zwykłego używania wzoru. W przypadku stosowania wzoru w celu doświadczalnym, cytowania czy nauczania należy jednak bezwzględnie wskazać źródło pochodzenia wzoru (art. 20 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 6/2002). Ponadto, podobnie jak w przypadku wzorów zarejestrowanych, nie dochodzi do naruszenia w przypadku sprzętu w środkach komunikacji morskiej i powietrznej czasowo znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej, który został zarejestrowany w państwie trzecim, importu do Unii Europejskiej części zamiennych i wyposażenia akcesoriów w celu napraw tych środków, jak również wykonania ich naprawy (art. 20 rozporządzenia 6/2002).

Prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego nie są także naruszane w odniesieniu do wzoru produktu, który został wprowadzony do obrotu w Unii Europejskiej przez uprawnionego do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego lub za jego zgodą (art. 21 rozporządzenia 6/2002). Jest to sytuacja zwana w doktrynie wyczerpaniem prawa.¹⁰

Zakres ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego może być również ograniczony w sytuacji, gdy używanie wzoru „jest niezbędne dla zasadniczych potrzeb obronności lub bezpieczeństwa” (art. 23 rozporządzenia 6/2002). Jest to możliwe wyłącznie wówczas, gdy taką sytuację dopuszczają przepisy prawne państwa członkowskiego. W Polsce ustawodawca nie przewidział tego rodzaju rozwiązania względem wzoru przemysłowego, a jedynie w odniesieniu do wynalazku dotyczącego obronności lub bezpieczeństwa państwa.¹¹

Prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego ogranicza także licencja¹² w zakresie, w jakim została udzielona.¹³ Licencjobiorca, używając niezareje-

10 Szerzej na temat wyczerpania praw własności przemysłowej zob.: R. Skubisz, Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 1, s. 1-9.

11 Zob. art. 56-62 PWP.

12 Rozporządzenie 6/2002 dopuszcza udzielanie licencji na niezarejestrowane wzory wspólnotowe (art. 32 ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Licencji, której przedmiotem jest niezarejestrowany wzór wspólnotowy, nie ma jednak możliwości wpisania do rejestru ani publikacji informacji o jej udzieleniu (art. 32 ust. 5 rozporządzenia 6/2002).

13 Na temat umowy licencyjnej dotyczącej prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego zob. J. Kępiński, Przejście i obciążenie prawa do wzoru przemysłowego i wzoru wspólnotowego..., *op. cit.*, s. 70.

strowanego wzoru wspólnotowego, nie narusza prawa do tego wzoru. Gdy jednak licencjodawca nie przestrzega postanowień umowy licencyjnej dotyczących „czasu jej obowiązywania, formy, w jakiej wzór może być używany, asortymentu produktów, na które licencja została udzielona, i jakości produktów produkowanych przez licencjodawcę” (art. 32 ust. 2 rozporządzenia 6/2002), wówczas uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego może wystąpić przeciwko licencjodawcy z pozwem o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego.

4. Domniemanie ważności niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych

W toku postępowania o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, podobnie jak względem zarejestrowanych wzorów wspólnotowych, domniemywa się, że wzory będące przedmiotem postępowania są ważne (art. 85 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia 6/2002). W tym przedmiocie słuszne jest stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów, że „Niezarejestrowany wzór wspólnotowy nie korzysta (...) z domniemania ważności wynikającego z rejestracji w OHIM”.¹⁴ Niezarejestrowane wzory wspólnotowe nie są bowiem rejestrowane. Brak jest więc podstaw, aby domniemywać, że są ważne na podstawie rejestracji. Mimo powyższego, w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w art. 85 ust. 2 rozporządzenia 6/2002, niezarejestrowane wzory wspólnotowe korzystają z domniemania ważności. Nie jest zatem zasadny zaprezentowany w tym samym wyroku pogląd, zgodnie z którym „Żądającego ochrony przed naruszeniami właściciela takiego wzoru obciąża obowiązek udowodnienia jego nowości i indywidualnego charakteru, w sposób określony krajowymi przepisami postępowania cywilnego”.¹⁵ Nie ma podstaw, aby od uprawnionego do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego wymagać, jeszcze na etapie postępowania o stwierdzenie naruszenia, żeby wykazał, iż jego wzór odznacza się indywidualnym charakterem i nowością w sytuacji, gdy uprawniony do wspólnotowego wzoru zarejestrowanego takiego obowiązku nie posiada. Uprawniony do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego korzysta z domniemania ważności swojego wzoru pod warunkiem, że przedstawi sądowi świadectwo rejestracji wzoru, mimo że rejestracja wzorów wspólnotowych odbywa się bez badania istnienia przesłanek nowości i indywidualnego charakteru.

Aby sąd mógł przyjąć, że niezarejestrowany wzór wspólnotowy jest ważny, uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego musi zatem udowodnić,

14 Zob. wyr. Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie XXII GWwp 10/11).

15 *Ibidem*.

że warunki określone w art. 11 rozporządzenia 6/2002 zostały spełnione, a ponadto powinien wskazać, w czym przejawia się indywidualny charakter wzoru, do którego jest uprawniony.

Wykazanie spełnienia przesłanek z art. 11 rozporządzenia 6/2002 ma na celu określenie dnia rozpoczęcia ochrony oraz sprecyzowanie jej zakresu.¹⁶ O naruszeniu prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest bowiem mowa tylko wtedy, gdy to prawo jest w mocy, czyli w okresie trzech lat¹⁷ począwszy od dnia, w którym wzór został ujawniony w Unii Europejskiej.

W praktyce moment ujawnienia jest trudny do określenia. Jest to związane z brakiem jakiegokolwiek wykazu niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, z których wynikałyby daty ich pierwszego publicznego udostępnienia. W związku z tym w przypadku ewentualnego postępowania sądowego powód musi sam przedstawić sądowi dowód na okoliczność pierwszego publicznego udostępnienia wzorów.¹⁸ Sprawdzenie przez sąd prawdziwości pierwszego publicznego udostępnienia wzoru wydaje się być jednak łatwiejsze, aniżeli zweryfikowanie daty stworzenia wzoru, od której jest liczony okres ochrony utworów prawnoautorskich.¹⁹

Sposoby ujawnienia wzorów mogą być różne i, co istotne, nie zależą one od tego, czy mamy do czynienia ze wzorami zarejestrowanymi czy niezarejestrowanymi. Ujawnienie mogło nastąpić, między innymi, przez: opublikowanie, wystawienie czy wykorzystanie w handlu (art. 11 ust. 1 rozporządzenia 6/2002).²⁰ Prawodawca unijny wskazał wyłącznie przykładowy katalog sytuacji, które mogą spowodować publiczne udostępnienie wzoru.²¹ W wyroku w sprawie C-479/12 Trybunał Sprawiedliwości uznał, że „wzór mógł stać się dostatecznie znany działającym w Unii, wyspecjalizowanym w danej branży środowiskom podczas zwykłego toku prowadzenia spraw, jeśli rysunki tego wzoru zostały udostępnione handlowcom

16 Tak wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2014 r. w sprawie C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd. przeciwko Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd. pkt 43.

17 Pierwotnie proponowano dwuletni okres ochrony (szerzej na temat kształtowania ochrony niezarejestrowanych wzorów w Unii Europejskiej zob. J. Kępiński, *Wzór przemysłowy...*, *op. cit.*, s. 122-123). D. Musker zwraca uwagę, że w takich dziedzinach przemysłu jak: moda, systemy elektroniczne czy sektor zabawek trzyletni okres ochrony wydaje się wystarczający (D. Musker, *Community Design Law Principles and Practice*, London 2002, s. 57).

18 Pojęcie „publiczne udostępnienie wzoru” występuje w rozporządzeniu 6/2002 zarówno w toku badania przesłanki nowości wzoru (art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002), jak i w kontekście wyznaczania początku ochrony dla niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych (art. 11 rozporządzenia 6/2002). W obydwu przepisach definicja tego określenia jest w zasadzie tożsama. W związku z tym przedstawiciele doktryny postulują przyjęcie jednakowego terminu (zob. D. Musker, *Community Design Law...*, *op. cit.*, 2-052A; podaję za A. Tischner, *Niezarejestrowany wzór...*, *op. cit.*, s. 39).

19 Zob. art. 36 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

20 Zob. komentarze dotyczące wyroku: R. Hackbarth, *Unregistered Community designs, limitations, forfeiture and sanctions in the context of multistate infringements*, „*Journal of Intellectual Property Law and Practice*” 2014, nr 9, s. 778-780; H. Hartwig, *Schutzvoraussetzungen des nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters – Gautzsch Großhandel/MBM Joseph Duna [Gartenpavillon]*, „*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*” 2014, z. 4, s. 372-373.

21 Na temat sposobów ujawnienia wzoru wspólnotowego (w odniesieniu do art. 7 ust. 1 rozporządzenia 6/2002) zob. J. Sieńczyło-Chlabcz, *Utrata nowości i indywidualnego charakteru wzoru wspólnotowego wskutek jego publicznego ujawnienia*, „*Europejski Przegląd Sądowy*” 2010, nr 4, s. 13-21.

działającym w tej branży”.²² W powoływanej sprawie ujawnienie polegało na „rozpowszechnianiu «Magazynu z nowościami – MBM», zawierającego rysunki tego modelu, w liczbie 300-500 egzemplarzy, wśród sprzedawców i pośredników handlowych, jak również wśród dwóch niemieckich związków kupców meblowych”.²³

Sąd orzekający w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, po rozważeniu materiału dowodowego przedstawionego przez powoda na okoliczności wskazane w art. 11 ust. 2 rozporządzenia 6/2002 oceni zatem, czy naruszenie nastąpiło w momencie, gdy niezarejestrowany wzór wspólnotowy był chroniony oraz czy kwalifikował się do ochrony. Jeżeli pozwany uzna, że wzór, na który powołuje się powód nie zasługuje na ochronę, wówczas w toku postępowania o stwierdzenie naruszenia prawa do tego wzoru może podnieść zarzut nieważności wzoru lub wystąpić o unieważnienie wzoru w drodze powództwa wzajemnego (art. 85 ust. 2 zd. 2 rozporządzenia 6/2002). Wniosek o unieważnienie prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego może zostać również złożony w postępowaniu zabezpieczającym (art. 90 ust. 2 rozporządzenia 6/2002). W odniesieniu do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych jedynym organem władnym do unieważnienia niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego jest sąd do spraw wzorów wspólnotowych. W przeciwieństwie do zarejestrowanych wzorów wspólnotowych nie ma takich uprawnień Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante. Podstawy unieważnienia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego są analogiczne, jak w przypadku zarejestrowanego wzoru wspólnotowego (art. 25. ust. 1 rozporządzenia 6/2002). Pozwany może przykładowo podnieść, że wzór nie był chroniony w momencie zarzucanego mu czynu ze względu na upływ czasu przewidziany do ochrony niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych lub nie zasługuje na ochronę jako niezarejestrowany wzór wspólnotowy ze względu na niedostateczne ujawnienie.²⁴ W odniesieniu do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych nie ma jednak możliwości zachowania unieważnionego wzoru w zmienionej formie, co jest możliwe względem zarejestrowanych wzorów wspólnotowych unieważnionych z następujących powodów: niespełnienia przez wzór wymogów z art. 4-9 rozporządzenia 6/2002; gdy we wzorze wykorzystano cudze oznaczenie odróżniające; jeżeli wzór jest przejawem niedozwolonego używania utworu chronionego na gruncie prawa autorskiego jednego z państw członkowskich; kiedy „wzór stanowi niewłaściwe używanie jednego z przedmiotów wymienionych w art. 6 bis «Konwencji paryskiej» (...) oraz odznak, godeł i herbów innych niż

22 Wyr. Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie C-479/12, H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG przeciwko Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH., pkt 30.

23 *Ibidem*, pkt 25.

24 Zob. przykładowo wyr. Bundesgerichtshof (BGH) z 9 października 2008 r. w sprawie I ZR 126/06, „Gebäckpresse, gewerblicher rechtsschutz und urheberrecht” 2009, z. 79. Zob. też komentarz do wyroku A. Gärtner, The Disclosure of Designs Outside the European Community – The Federal Supreme Court’s Gebäckpresse Decision and its Implications, „European Intellectual Property Review” 2010, nr 4, s. 181-183.

wymienione w art. 6 bis i które są przedmiotem szczególnego interesu publicznego Państwa Członkowskiego”.

Natomiast w przedmiocie udowodnienia, że wzór posiada indywidualny charakter wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości. W ramach wniosku o wydanie orzeczenia wstępnego brytyjski sąd w trybie art. 267 TFUE zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem o treści: „Czy właściwy w sprawach wzorów wspólnotowych sąd jest zobowiązany do tego, by traktować niezarejestrowany wzór wspólnotowy jako ważny do celów art. 85 ust. 2 rozporządzenia [nr 6/2002], jeśli właściciel wskazuje jedynie, co stanowi indywidualny charakter tego wzoru, czy też właściciel jest zobowiązany do udowodnienia, że wzór posiada indywidualny charakter zgodnie z art. 6 tego rozporządzenia?”. W świetle stanowiska Trybunału wykazanie, w czym przejawia się indywidualny charakter wzoru powoda „polega [wyłącznie] na zidentyfikowaniu przez właściciela wzoru elementu lub elementów danego wzoru, które według tego właściciela nadają mu ten charakter”. W celu udowodnienia, że wzór posiada indywidualny charakter powód nie musi zatem przedstawiać dogłębnej analizy tej przesłanki. Takie rozumienie przepisu art. 85 ust. 2 rozporządzenia 6/2002 nie uprzywilejowuje żadnej ze stron postępowania. W przypadku odmiennej wykładni uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, zamiast skupić się na istotnych aspektach postępowania o stwierdzenie naruszenia, jeszcze przed wystąpieniem przez naruszcyciela czy powoda wzajemnego z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego, koncentrowałby się również na obronie ważności swojego wzoru. Stawiałoby to zatem naruszcyciela w korzystniejszej sytuacji procesowej.

5. Zagadnienia procesowe – uwagi ogólne

W sprawach dotyczących naruszenia prawa do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych sądem wyłącznie właściwym jest sąd w sprawach wzorów wspólnotowych działający na terytorium państwa członkowskiego, w którym doszło do naruszenia (art. 81 rozporządzenia 6/2002).²⁵ Na mocy przepisu art. 80 rozporządzenia 6/2002 państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do utworzenia na swoich terytoriach sądów orzekających w sprawach wzorów wspólnotowych. Sądy te mają wyłączną właściwość w przypadku wniosków o unieważnienie niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, jak również powództw o naruszenie wzorów wspólnotowych (zarejestrowanych i niezarejestrowanych). W Polsce funkcję takiego sądu pełni Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXII Sąd Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów. Sąd ten stosuje przepisy rozporządzenia 6/2002, zaś

25 W kwestii zagadnień związanych z powództwami równoległymi ze wzorów wspólnotowych i prawa ze wzoru krajowego, o których mowa w przepisie art. 95 rozporządzenia 6/2002 (zob. m.in. P. Stone, *EU Private International Law*, Cheltenham – Northampton 2010, s. 162).

w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu 6/2002 – przepisy ustawodawstw własnych krajów (art. 88 ust. 2 rozporządzenia 6/2002). Również w odniesieniu do przepisów proceduralnych sąd w sprawach wzorów wspólnotowych stosuje przepisy krajowe, jeżeli rozporządzenie 6/2002 nie stanowi inaczej, „do tego samego rodzaju postępowania w sprawie zarejestrowania wzoru w Państwie Członkowskim, w którym sąd ma swoją siedzibę” (art. 88 ust. 3 rozporządzenia 6/2002).

Wszelkich roszczeń dotyczących naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego może dochodzić nie tylko sam uprawniony do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego, ale również, pod pewnymi warunkami, licencjodawca (art. 32 ust. 3 rozporządzenia 6/2002). Co do zasady, licencjodawca może wystąpić z powództwem wyłącznie za zgodą uprawnionego do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Wyjątkowo, „(...) właściciel licencji wyłącznej może wszcząć (...) postępowanie, jeżeli właściciel prawa ze wzoru wspólnotowego po otrzymaniu wezwania sam nie wytoczy we właściwym terminie powództwa w sprawie naruszenia” (art. 32 ust. 3 zd. 2 rozporządzenia 6/2002). Istnieje także możliwość przystąpienia przez licencjodawcę do już toczącego się postępowania (art. 32 ust. 4 rozporządzenia 6/2002).

W przedmiocie roszczeń, z jakimi powód może występować w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia prawa do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego prawodawca unijny ograniczył się do wskazania wyłącznie roszczenia przysługującego prawowitemu uprawnionemu do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 w sytuacji, gdy wzór został ujawniony lub stanowi przedmiot roszczenia przez osobę nieuprawnioną do tego w świetle art. 14 rozporządzenia 6/2002, uprawniony może żądać uznania go za prawowitego uprawnionego do wzoru wspólnotowego. Z rozporządzenia wynika również, że powód może zabronić pozwanemu kontynuowania działań, które naruszają prawo do niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego (art. 89 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 6/2002). Poza roszczeniami wymienionymi powyżej, istnieje także możliwość wystąpienia z innymi roszczeniami przewidzianymi w przepisach prawa państwa członkowskiego, jak i prawa prywatnego międzynarodowego obowiązującego na terytorium, na którym doszło do naruszenia (art. 89 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 6/2002). Roszczenia te zostały szeroko opisane przez przedstawicieli doktryny i nie są przedmiotem niniejszego omówienia.²⁶

26 Zob. w szczególności: A. Szewc, *Naruszenie własności przemysłowej*, Warszawa 2003, s. 180-218; P. Podrecki, *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, Warszawa 2010, s. 189-494; P. Podrecki, E. Traple, *Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej*, (w:) R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej. System...*, *op. cit.*, s. 1409-1437.

6. Uwagi końcowe

Okres 13 lat funkcjonowania niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych pokazał, że stosowanie przepisów dotyczących tej kategorii wzorów niesie wiele problemów interpretacyjnych, a polskojęzyczna wersja rozporządzenia 6/2002 zawiera liczne błędy w przekładzie,²⁷ co utrudnia prawidłowe stosowanie przepisów. Orzeczenia wstępne wydawane przez Trybunał Sprawiedliwości w trybie art. 267 TFUE pomagają w jednolitym interpretowaniu tych przepisów. Ułatwia to uprawnionym do niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych sądowe dochodzenie przysługujących im roszczeń. Aby w pełni usprawnić ochronę niezarejestrowanych wzorów wspólnotowych, polskojęzyczna wersja rozporządzenia 6/2002 w dalszym ciągu wymaga jednak sprostowania.

27 Na temat usterek przekładu aktów prawa Unii Europejskiej w dziedzinie prawa własności przemysłowej zob. R. Skubisz, *Polskie prawo własności przemysłowej (stan obecny i perspektywy zmian)*, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelktualnej" 2014, z. 126, s. 155.

INFRINGEMENT ACTION OF AN UNREGISTERED COMMUNITY DESIGN – GENERAL ISSUES

This article aims to outline the nature of infringement action based on an unregistered community design. The author indicates the principles of this kind of action. The article consists of 4 parts (excluding introduction and final remarks). In the first part, the author indicates the rights conferred by Community designs based on art. 19.1 of the Council Regulation (EC) N° 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, and endeavours to define the scope of protection of an unregistered design. The second part concerns the limitation of rights conferred by an unregistered community design, while the third provides analysis on the issue of the presumption of validity of unregistered community design based on art. 85.2 (1) of regulation 6/2002, in which the author enumerates the proof that should be produced by the rights holder. The final part of the article presents some remarks on the procedural aspects of proceedings relating to infringement of an unregistered design. All aspects concerning the subject of the article are based on judgements of the Court of Justice of the European Union and the literature on the topic.

Słowa kluczowe: postępowanie o naruszenie, niezarejestrowany wzór wspólnotowy, zakres ochrony, domniemanie ważności

Keywords: infringement action, unregistered community design, scope of protection of designs, presumption of validity

WYMÓG GRAFICZNEJ PRZEDSTAWIALNOŚCI JAKO PRZESŁANKA ZDOLNOŚCI OCHRONNEJ ZNAKU TOWAROWEGO W PRAWIE UNIJNYM – AKTUALNE KONCEPCJE ORAZ PLANOWANE ZMIANY

1. Uwagi ogólne

Wymóg graficznej przedstawialności oznaczenia zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy jest jednym z dwóch istotnych kryteriów przyznawania ochrony prawnej.² Drugim istotnym kryterium zdolności ochronnej znaku towarowego jest dystynktywność, czyli zdolność odróżniająca, jaką muszą charakteryzować się oznaczenia, które opatrują towary lub usługi, aby doszło do jednoznacznej identyfikacji z przedsiębiorcą, wprowadzającym je na rynek. Wspomniane wymogi są ze sobą ściśle powiązane. Trudno jest bowiem zweryfikować zdolność odróżniającą znaku, jeżeli nie jest on ujęty w pewnych ramach graficznej przedstawialności. Tematyka ta budzi wątpliwości judykatury i doktryny od przeszło trzydziestu lat, na przestrzeni których formy przedstawieniowe znaków towarowych ewoluowały i obecnie mogą być percypowane różnymi zmysłami, co utrudnia ich przedstawialność w sposób graficzny. Współczesne regulacje unijne w zakresie prawa własności przemysłowej zawierają otwarty katalog form przedstawieniowych znaków towarowych, co niejednokrotnie wzbudza kontrowersje związane z należywym ustaleniem przedmiotu ochrony.³

Graficzna przedstawialność znaku towarowego istotna jest już na etapie zgłoszenia znaku w odpowiednim urzędzie patentowym, w celu uzyskania prawa wyłącznego, jak również podczas jego używania w obrocie gospodarczym. Wprowadzenie do prawa znaków towarowych wymogu graficznej przedstawialności jest uwarunkowane przede wszystkim realizacją funkcji publikacyjnej związanej z wpisem do

1 Rzecznik patentowy, doktorant w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

2 J. Sieńczyło-Chłabicz, *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2011, s. 337-338.

3 M. Ziółkowski, *Rodzaje znaków towarowych ze względu na ich percepcję zmysłami oraz przedstawialność w rejestrze*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 1, s. 54-58.

rejestr, co ma zapewniać uczestnikom rynku, w szczególności przedsiębiorcom, możliwość uzyskania jasnej i jednoznacznej informacji o zgłoszonych i zarejestrowanych znakach towarowych i w konsekwencji precyzyjnie określać treść prawa i zakres ochrony znaku towarowego.

Celem artykułu jest analiza wymogu graficznej przedstawialności jako przesłanki zdolności ochronnej znaku towarowego w prawie unijnym z uwzględnieniem obowiązujących uregulowań oraz tendencji w orzecznictwie. Artykuł odnosi się do aktualnej interpretacji wymogu graficznej przedstawialności oraz uwzględnia projektowane zmiany przepisów prawa unijnego w tym zakresie.

2. Wymóg graficznej przedstawialności w Dyrektywie nr 89/104/EWG oraz Dyrektywie nr 2008/95/WE

Po kilkunastu latach pracy nad projektem aktu, którego celem było zharmonizowanie zagadnień materialnoprawnych dotyczących znaków towarowych w poszczególnych państwach członkowskich UE, powstała Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.⁴ Harmonizacja objęła również definicję znaku towarowego.⁵ Dyrektywa 89/104/EWG miała bowiem za zadanie ujednoczyć przepisy dotyczące prawa znaków towarowych, obowiązujące w państwach członkowskich w celu stworzenia optymalnych warunków dla sprawnego funkcjonowania wspólnotowego rynku wewnętrznego.⁶

Artykuł 2 Dyrektywy 89/104/EWG stanowił, iż znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, pod warunkiem, że takie oznaczenie umożliwia odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.⁷ W dalszej części tego artykułu wyszczególniony został otwarty katalog oznaczeń, które ów wymóg mogą spełniać. Znaki towarowe mogą składać się z wyrazów (łącznie z nazwiskami), rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub kształtu opakowań.⁸ Pomimo braku jednoznacznego wskazania, ze względu na otwarty katalog znaków, nie zostały wyłączone

4 Dz. Urz. WE L 40 z 1989 r.

5 T. Płachtej, Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante jako wyspecjalizowany organ Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw własności przemysłowej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 1, s. 29; por. I. Schwartz, The Rationale of the approximation Directive and the Regulation on Community trademarks, „International Review of Intellectual Property and Competition law” 1981, nr 12, s. 319-335; E. Armitage, The CTM: Comments on the latest drafts of the proposed EEC Regulation and Directive, „European Intellectual Property Review” 1981, nr 3, s. 72-79.

6 D. Kiedrowska, Zdolność rejestrowa znaków dźwiękowych, „Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1-2, s. 68.

7 Por. J. Bornkamm, Harmonising Trade Mark Law in Europe, „Intellectual Property Quarterly” 1999, nr 3, s. 292-294.

8 W. Tabor, E. Wojcieszko, Polskie prawo znaków towarowych a wytyczne EWG (problemy harmonizacji), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej”, z. 60, 1993, s. 12; R. Skubisz, Wytyczne o ujednoczeniu przepisów prawa w państwach-członkach EWG w dziedzinie znaków towarowych i usługowych. Próba oceny znaczenia dla polskiego prawa znaków towarowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1993, z. 60, s. 26.

z ochrony oznaczenia w postaci kolorów oraz dźwięków.⁹ Brzmienie angielskiego tekstu Dyrektywy 89/104/EWG w odniesieniu do wymogu graficznej przedstawialności było następujące: „A trade mark may consist of any sign capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, design, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging (...)”.

W dniu 22 października 2008 r. Parlament Europejski i Rada uchwaliły Dyrektywę 2008/95/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych,¹⁰ która weszła w życie z dniem 28 listopada 2008 r. Dyrektywa 2008/95/WE, zastępująca Dyrektywę 89/104/EWG, przyjęła niezmienną w stosunku do poprzednio obowiązującej definicję znaku towarowego. Nie zostały zmienione także inne kluczowe przepisy.¹¹ Wymóg graficznej przedstawialności nie został zawężony ani rozszerzony w odniesieniu do jakichkolwiek nowych form znaków towarowych i zachowany został otwarty katalog oznaczeń mogących charakteryzować się przedstawialnością w formie graficznej.¹²

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawioną definicję znaku towarowego, żadne oznaczenie nie może być automatycznie wyłączone z możliwości uzyskania rejestracji – każdy znak może bowiem potencjalnie uzyskać ochronę, jeżeli spełnione zostaną dwa kryteria wskazane w definicji – możliwość graficznego przedstawienia oraz zdolność do odróżniania towarów lub usług jednego podmiotu od towarów lub usług innych podmiotów.¹³ Uregulowania zawarte we wspomnianych Dyrektywach zostały transponowane do prawa polskiego, a przesłanka graficznej przedstawialności jest również jednym z kryteriów przyznania ochrony znakom towarowym na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej.¹⁴ Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p. znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Art. 120 ust. 2 p.w.p. zawiera natomiast przykładowe wyliczenie form przedstawieniowych znaków towarowych.

9 Ch. Gielen, European trade mark legislation: the Statements, „European Intellectual Property Review” 1996, nr 18 (2), s. 83-89.

10 Dz. Urz. UE L 299 z 2008 r.

11 Szerzej: E. Jaroszyńska-Kozłowska, M. Trzebiatowski, Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu”, „Monitor Prawniczy” 2009, nr 1; R. Skubisz, M. Trzebiatowski, Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, „Studia Prawa Prywatnego” nr 1, 2010, s. 140.

12 K. Szczepanowska-Kozłowska, Znaki towarowe w Unii Europejskiej (I), „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 8, s. 5.

13 L.G. Schmidt, Definition of a trademark by the European trademark regime – theoretical exercise?, „International Review of Intellectual Property and Competition law” 1999, nr 7, s. 1.

14 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410), dalej jako p.w.p.

3. Wymóg graficznej przedstawialności w Rozporządzeniu Rady nr 40/94 oraz Rozporządzeniu Rady nr 207/2009

Rozporządzenie Rady 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.¹⁵ oraz zastępujące je Rozporządzenie Rady nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego,¹⁶ które weszło w życie z dniem 13 kwietnia 2009 r., przewiduje możliwość uzyskania jednego prawa z rejestracji znaku towarowego na terytorium wszystkich państw UE, niezależnie od praw wyłącznych udzielanych na podstawie krajowych systemów ochrony znaków towarowych.¹⁷ Prawo z rejestracji na wspólnotowy znak towarowy istnieje obok praw krajowych, chociaż coraz częściej jest wybierane przez przedsiębiorców zamiast oddzielnych rejestracji krajowych, ze względu na terytorialną rozpiętość ochrony.¹⁸

W omawianych rozporządzeniach definicja znaku towarowego oraz wymóg graficznej przedstawialności nie różnią się od definicji zawartej w dyrektywach.¹⁹ Pomimo pewnych wątpliwości w doktrynie, co do konieczności wprowadzenia kryterium graficznej przedstawialności zamiast szerszego wymogu przedstawialności, ze względów administracyjno-technicznych związanych z prowadzeniem rejestrów, utrzymano kryterium graficznej przedstawialności.²⁰

Brzmienie angielskiego tekstu rozporządzenia 40/94 w odniesieniu do definicji znaku towarowego oraz wymogu graficznej przedstawialności jest następujące: „A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.” Tożsama definicja znalazła się również w rozporządzeniu 207/2009.

15 Dz. Urz. UE L 11 z dnia 14 stycznia 1994 r.

16 Dz. Urz. UE L 78 z dnia 24 marca 2009 r.

17 Zob. U. Promińska, Europejski znak towarowy – wybrane aspekty prawne, „Palestra” 1996, nr 1/2, s. 55-66; G. Wurttenberger, The enforcement of judgments of Community trade mark courts, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2012, vol. 7, nr 5, s. 373-374.

18 Por. T. Płachtej, Urząd ds. Harmonizacji..., *op. cit.*, s. 29; L.-A. Duran, The New European Trademark Law, „Denver Journal of International Law and Policy” 1995, vol. 23 (3), s. 489-499; T. W. Blakely, Beyond the International Harmonization of Trademark Law: The Community Trade Mark as a Model of Unitary Transnational Trademark Protection, „University of Pennsylvania Law Review” 2000, vol. 149, s. 337-344; Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, s. 45, www.ec.europa.eu (data dostępu: 15.02.2011 r.).

19 R. Stefanicki, Nowe formy wyrażania znaków towarowych (cz. I), „Radca Prawny” 2008, nr 4-5, s. 45; D. Kiedrowska, Zdolność rejestrowa znaków dźwiękowych, „Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1-2, s. 68; U. Promińska, Europejski znak..., *op. cit.*, s. 57; S. Hidaka, N. Tatchell, M. Daniels, B. Trimmer, A. Cooke, A sign of the times? A review of key trade mark decisions of the European Court of Justice and their impact upon national trade mark jurisprudence in the EU, „The Trademark Reporter” vol. 94, September-October 2004, nr 5, s. 1105; K. Szczepanowska-Kozłowska, Znaki towarowe..., *op. cit.*, s. 4; K. Szczepanowska-Kozłowska, Wspólnotowy znak towarowy, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 10, s. 5.

20 F-K. Beier, Od znaku towarowego EWG do znaku Wspólnoty, „Przegląd Prawa Handlowego” 1999, nr 5, s. 18; A. von Mühlendahl, Od znaku towarowego EWG do znaku Wspólnoty, „Przegląd Prawa Handlowego” 1999, nr 7, s. 21; N. Mishra, Registration of non-traditional trademarks, „Journal of Intellectual Property Rights” vol. 13, January 2008, s. 44.

4. Wpływ orzeczenia w sprawie *Sieckmann* na rozumienie wymogu graficznej przedstawialności

Obowiązujące regulacje nie zakazują *expressis verbis* uznania za znaki towarowe takich oznaczeń, które oddziałują na przykład na zmysł węchu, smaku lub dotyku.²¹ Jako że katalog oznaczeń mogących stanowić znak towarowy jest otwarty, należy przyjąć, iż oznaczenia takie mogą być znakami towarowymi.²² Potrzeby współczesnego obrotu przesądzają o stałym wzbogacaniu form wyrażeniowych znaku i liberalizacji stanowiska organów rejestrujących. Podstawę dla legalizacji tego rodzaju praktyk stanowi otwarta konstrukcja przepisów, zawierających definicję znaku i regulujących niniejszą materię.²³

Pomimo otwartego katalogu znaków towarowych mogących podlegać ochronie w państwach członkowskich UE oraz ochronie opartej na rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, istotne zasady interpretacji wymogu graficznej przedstawialności wynikają z obowiązującego orzecznictwa ETS (obecnie TSUE). Najistotniejszym wyrokiem ETS poruszającym kwestię graficznej przedstawialności był wyrok w sprawie *Sieckmann*.²⁴ Orzeczenie wydane w tej sprawie oparto na tradycyjnym, a zarazem restrykcyjnym rozumieniu tego wymogu. Sprawa dotyczyła oznaczenia zapachowego, które zostało przedstawione za pomocą opisu słownego – balsamicznie owocowy zapach z delikatną nutą cynamonu – jak również wzoru substancji chemicznej zapachu.²⁵ Do zgłoszenia znaku dołączona została także próbka zapachu w specjalnym pojemniku.²⁶ Znak towarowy został zgłoszony dla różnego rodzaju usług należących do klas 35, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej, w tym m.in. działalności reklamowej, rozrywkowej, kulturalnej, medycznej oraz kosmetycznej.

W pytaniu prejudycjalnym zadany ETS, sąd krajowy rozpatrujący sprawę (*Bundespatentgericht*) dążył do ustalenia, czy znak towarowy może składać się z oznaczenia, które jako takie nie jest dostrzegalne wizualnie. Rozstrzygnięcie sprawy przez sąd krajowy zależało bowiem od ustalenia przez ETS, czy definicję znaku towarowego odnoszącą się do spełnienia kryterium graficznej przedstawialności można traktować w taki sposób, że znaki takie jak zapachy lub dźwięki, pomimo tego, że są niewidzialne, mogą być pośrednio przedstawione w sposób graficzny poprzez ich zapis.²⁷ Ponadto sąd krajowy wnosił o ustalenie wymogów przedstawialno-

21 Por. J.K. McGrath, The new breed of trade marks: sounds, smells and tastes, „Victoria University, Wellington Law Review” 2001, nr 32, s. 277-320.

22 J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy – Bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009, s. 99; A. Bender, Ph. Von Kapff, Born to be free – the Community Trade Mark in practice, „International Review of Industrial Property and Copyright Law” 2001, nr 6, s. 633.

23 R. Stefanicki, Prawne granice ochrony koloru jako znaku towarowego, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 4, s. 169.

24 Wyrok ETS z 12 grudnia 2002 r., Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent und Markenamt, C-273/00.

25 Ester metylowy kwasu cynamonowego – C₆H₅-CH=CHCOOCH₃.

26 J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy – Bezwzględne..., *op. cit.*, s. 102.

27 R. Skubisz, Komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 12 grudnia 2002 r. Ralf Sieckmann przeciwko Deutsches Patent- und Markenamt sprawa C-273/00, „Rzecznik Patentowy” 2003, nr 1-2, s. 125.

ści graficznej, jakie powinien spełniać zapach jako oznaczenie odróżniające, tzn. czy wystarczy: (i) użycie samego wzoru chemicznego, (ii) przedstawienie opisu znaku, (iii) złożenie próbki do depozytu lub (iv) kombinacja powyższych sposobów.

ETS w wydanym wyroku wskazał, że ze względu na nieograniczoną listę form przedstawieniowych wynikających z definicji znaku, zapach może zostać zarejestrowany jako znak towarowy. ETS uznał, że znak towarowy może składać się z oznaczeń, których nie można dostrzec wizualnie, pod warunkiem, że mogą być przedstawione w postaci graficznej. Taka graficzna prezentacja znaku musi umożliwiać jego rozpoznanie za pomocą zmysłu wzroku, zwłaszcza przy użyciu obrazów, linii, symboli, aby każdy podmiot stykający się ze znakiem mógł go precyzyjnie zidentyfikować. Tyczy się to przede wszystkim urzędu badającego i rejestrującego zgłoszony znak, jak również uczestników obrotu gospodarczego, w tym konkurentów i konsumentów.²⁸

W analizowanej sprawie ETS uznał, że kryterium graficznej przedstawialności nie zostało spełnione.²⁹ Wskazał, że graficzne przedstawienie znaku musi być na tyle precyzyjne i jasne, aby było zrozumiałe dla osób, które posiadają interes w zapoznaniu się z rejestrem znaków, w tym konkurentów.³⁰ Prezentacja graficzna znaku niekonwencjonalnego musi być jasna, precyzyjna, zwarta, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna. Zdaniem ETS opis zapachu, który *de facto* został przedstawiony w formie graficznej, nie spełnia wymogów jasności, precyzyjności i obiektywności.³¹ Może być bowiem odmiennie interpretowany i subiektywnie rozumiany przez różne stykające się z nim podmioty. Próbka zapachowa uznana została za niestabilną i nietrwałą, ponieważ zapach z upływem czasu ulega zmianom spowodowanym m.in. przez ulatnianie.³² Natomiast formuła chemiczna nie jest zrozumiała, bowiem nie każdy będzie w stanie ją odczytać, a także nie dotyczy zapachu, lecz substancji, która ten zapach wytwarza.³³ Wskazanie wzoru chemicznego jako graficznej reprezentacji zapachu nie umożliwia zidentyfikowania zapachu, co spowodowane jest różnymi czynnikami, takimi jak skoncentrowanie, ilość, temperatura substancji będącej nośnikiem zapachu, które wpływają na sposób zmysłowego

28 D. Kitchin, D. Llewelyn, C. Mellor, R. Meade, T. Moody-Stuart, D. Keeling, R. Jacob, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, London 2011, s. 21; K. Levin, Olfactory and Sound Marks in the European Union, „World Intellectual Property Report” April 2003, s. 2.

29 A. Hołda-Wydrzyńska, Graficzne przedstawienie znaku towarowego w świetle ustawy Prawo własności przemysłowej oraz Dyrektywy Rady nr 2008/95/WE, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”, tom 9, red. M. Pazdan, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 2914, Katowice 2011, s. 117.

30 A. Majumdar, S. Sadhu, S. Majumdar, The requirement of graphical representability for non-conventional trademarks, „Journal of Intellectual Property Rights” vol. 11, September 2006, s. 315.

31 E. Wojcieszko-Głuszko, (w:) R. Skubisz, System Prawa Prywatnego, Tom 14 B, Prawo Własności Przemysłowej, Warszawa 2012, s. 472.

32 Por. J.E. Hawes, Fragrances as trademarks, „The Trademark Reporter”, March-April 1989, vol. 79, s. 148-149.

33 J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy – Bezwzględne..., *op. cit.*, s. 103; J. M. Doliński, Smak oraz jego receptura jako przedmiot praw własności intelektualnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej”, 2012, z. 116, s. 65; E.M. Reimer, A semiotic analysis: developing a new standard for scent marks, „Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law” 2011-2012, vol. 14, s. 708.

odbierania zapachu.³⁴ ETS stanął na stanowisku, że w odniesieniu do znaków zapachowych wymóg graficznej przedstawialności nie będzie spełniony w żadnym z badanych przypadków. Ani opis słowny, wzór chemiczny, próbka zapachowa, ani kombinacja powyższych zdaniem ETS nie będzie wystarczająca.³⁵

ETS potwierdził i zaakcentował istotę wymogu graficznej przedstawialności jako przesłanki zdolności rejestracyjnej znaku towarowego. Uznał, że wymóg ten jest konieczny do: (i) ustalenia jednoznacznego zakresu przyznawanej ochrony, przysługującej uprawnionemu do znaku, (ii) weryfikacji zakresu takiej ochrony przez konkurentów i konsumentów poprzez możliwość analizy publicznie dostępnego rejestru znaków, (iii) dokonywania niezbędnych badań i publikacji przez urząd zajmujący się rejestracją znaków. Każdy podmiot, tj. uprawniony do znaku, konkurenci, konsumenci, jak również urząd dokonujący rejestracji, powinien mieć możliwość jasnego i precyzyjnego określenia zakresu ochrony znaku towarowego.

Wyrok ETS w sprawie *Sieckmann* stanowi doprecyzowanie wymogu graficznej przedstawialności. Prezentacja graficzna znaku towarowego (konwencjonalnego lub niekonwencjonalnego) musi być bowiem jasna, precyzyjna, zwarta, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna. Spełnienie wszystkich tych kryteriów, na etapie rozpatrywania przez urząd patentowy dokonujący rejestracji zgłoszenia np. niekonwencjonalnego niewidzialnego znaku towarowego, może powodować nie lada trudności. Niewątpliwie wyrok ten potwierdza, że przesłanka graficznej przedstawialności może stanowić barierę w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy zapachowy.

5. Planowane zmiany w prawie unijnym

W dniu 27 marca 2013 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet inicjatyw zmierzających do tego, by rejestracja wspólnotowych znaków towarowych w OHIM, jak również znaków krajowych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej była mniej kosztowna, szybsza oraz bardziej przewidywalna. Proponowana reforma ma przyczynić się do zwiększenia popularności rejestracji oznaczeń odróżniających jako znaków towarowych oraz pozwolić skuteczniej korzystać z ochrony znaków w obliczu procederu oznaczania towarów podrabianymi znakami towarowymi wprowadzanymi do obrotu na terytorium UE.³⁶

Proponowany pakiet objął trzy inicjatywy: (i) zmianę Dyrektywy 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-

34 K. Szczepanowska-Kozłowska, *Znaki towarowe...*, *op. cit.*, s. 6; V.K. Ahuja, *Non-traditional trade marks: new dimension of trade marks law*, "European Intellectual Property Review" 2010, nr 11, s. 576.

35 R. Burrell, M. Handler, *Making Sense of Trade Mark Law*, "Intellectual Property Quarterly" 2003, nr 4, s. 392-394; S. Karapapa, *Registering scents as Community trade marks*, "The Trademark Reporter" 2010, vol. 100, s. 1337.

36 M. Ziółkowski, *Łatwiejsza i tańsza rejestracja*, "Rzeczpospolita", 8 maja 2013 r.; C.S. Petersen, T. Riis, J. Schovsbo, *Intellectual property enforcement at the EU border: the challenge of private imports*, "Journal of Intellectual Property Law & Practice" 2012, vol. 7, nr 10, s. 747-762.

cych się do znaków towarowych, (ii) zmianę Rozporządzenia 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz (iii) zmianę rozporządzenia w sprawie opłat na rzecz OHIM. Przekształcenie Dyrektywy 2008/95/WE i Rozporządzenia 207/2009 zostało zaproponowane w formie wniosków ustawodawczych, które muszą zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w procedurze współdecyzji.³⁷

Jedną z proponowanych zmian jest redefinicja wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego. Spełnienie tego kryterium nie budzi wątpliwości, jeżeli zgłaszany jest konwencjonalny znak towarowy składający się z liter, cyfr, czy innej formy postrzegalnej zmysłem wzroku. Jednakże zgłaszający znak w formie nietradycyjnej (np. znak dźwiękowy czy zapachowy), która nie podlega percepcji wizualnej, może spotkać się z zarzutem braku spełnienia przedmiotowego kryterium. W związku z powyższym, podjęta została próba redefinicji tego kryterium. Proponowana zmiana nie ma na celu rozszerzenia zakresu ochrony znaków towarowych, lecz jego doprecyzowanie, bardziej ścisłe ujęcie, przy jednoczesnym zapewnieniu elastyczności definicji znaku towarowego.³⁸ Ideą, jaka przyświeca tej propozycji legislacyjnej, jest dopuszczenie możliwości rejestracji znaków niekonwencjonalnych, których jest coraz więcej ze względu na postępujący rozwój technologiczny. Zmiana ta ma dotyczyć zgłoszeń wspólnotowych, jak również krajowych znaków towarowych. Planuje się wprowadzenie definicji odpowiadającej zasadom, przyjętym w wyroku ETS w sprawie *Sieckmann*. Wymóg graficznej przedstawialności ma zostać zastąpiony – co ma szczególne znaczenie w przypadku znaków niewidzialnych – prezentacją znaku, która będzie jasna, precyzyjna, zwarta, łatwo dostępna, zrozumiała, trwała i obiektywna. Takie doprecyzowanie kryterium przedstawialności znaku, pomimo chęci jego liberalizacji, może jednakże w praktyce doprowadzić do dalszego blokowania rejestracji znaków niekonwencjonalnych niewidzialnych.

6. Wnioski końcowe

Podstawowym kryterium rozstrzygającym o tym, czy określony rodzaj oznaczenia może być znakiem towarowym podlegającym ochronie, jest możliwość przedstawienia tego oznaczenia w sposób graficzny.³⁹ Rola, jaką w swym założeniu ma do spełnienia warunek graficznej przedstawialności oznaczenia, polega na tym, aby z przedstawienia oznaczenia zawartego w dokumentacji zgłoszenio-

37 Komisja Europejska, Wniosek z dnia 27 marca 2013 r. dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona), dokument nr 2013/0089 (COD), www.europarl.europa.eu (data dostępu: ...); Komisja Europejska, Wniosek z dnia 27 marca 2013 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, dokument nr 2013/0088 (COD), www.europarl.europa.eu (data dostępu: 02.03.2015 r.).

38 K. Czub, Wybrane aspekty planowanej nowelizacji rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2013, nr 11, s. 21.

39 J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo..., *op. cit.*, s. 337-338.

wej wynikał w sposób jednoznaczny zakres żądanej ochrony.⁴⁰ Kryterium graficznej przedstawialności determinuje, jakie oznaczenia są chronione na podstawie prawa ochronnego i zmonopolizowane na rzecz pojedynczych przedsiębiorców, a jakie pozostają w wolnym dostępie dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.⁴¹

Przesłanka graficznej przedstawialności wydaje się pozornie jednoznaczna w swej treści i dostatecznie precyzyjna. Jednakże jej analiza w kontekście poszczególnych form przedstawieniowych znaku towarowego wywołuje w praktyce poważne wątpliwości, co znajduje odzwierciedlenie także w piśmiennictwie przedstawiającym zarówno poglądy konserwatywne, jak i liberalne w zakresie interpretacji tej przesłanki. Postuluje się zastąpienie jej obowiązkiem złożenia wraz z wnioskiem o rejestrację znaku towarowego jednoznacznego i niebudzącego wątpliwości odzwierciedlenia znaku, co umożliwiłoby otwarcie prawa znaków towarowych na potrzeby rozwoju nowoczesnych strategii reklamowych, przy wykorzystaniu najnowszej myśli technologicznej.⁴² Obecnie bowiem przesłanka graficznej przedstawialności, niezależnie od prób jej rozszerzającej wykładni, stanowi istotną przeszkodę dla rejestracji nietypowych form znaków towarowych.⁴³

Planowane zniesienie wymogu graficznej przedstawialności jest *de facto* jego doprecyzowaniem. Kryterium to bowiem nie zniknie, lecz zostanie zastąpione bardziej szczegółowymi wytycznymi wynikającymi z wyroku ETS w sprawie *Sieckmann*. Przedstawienie znaku nie będzie już „graficzne”, ale będzie musiało być jasne, precyzyjne, autonomiczne, łatwo dostępne, trwałe i obiektywne. Ochronie podlegać będą mogły, tak jak dotychczas, znaki percypowane różnymi zmysłami, nie tylko zmysłem wzroku. Wyrok ETS w sprawie *Sieckmann*, z którego zaczerpnięto wytyczne w zakresie dookreślenia wymogu przedstawialności znaku towarowego, może być uznany za wewnętrznie niespójny. Z jednej strony wprowadzono otwarty katalog form przedstawieniowych znaków towarowych, w tym możliwość rejestrowania oznaczeń niewidzialnych. Z drugiej zaś strony, wprowadzono bardzo restrykcyjne przesłanki przedstawialności znaku, ograniczając tym samym znacząco możliwość rejestracji znaków nietypowych,⁴⁴ co sprawia, że katalog form przedstawieniowych znaków towarowych, *de facto* jest katalogiem jedynie na pozór otwartym.

40 E. Wojcieszko-Głuszko, Znaki towarowe a ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej, „Radca Prawny” 2005, nr 2, s. 38-39.

41 J. Mordwiłko-Osajda, Znak towarowy – Bezwzględne przeszkody rejestracji, Warszawa 2009, s. 102.

42 Por. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, s. 68, www.ec.europa.eu (data dostępu: 10.03.2015 r.).

43 P. Funka, Zdolność odróżniająca znaku towarowego w aspekcie prawnoporównawczym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2006, nr 95, s. 26.

44 A. Hólda-Wydrzyńska, Graficzne przedstawienie znaku towarowego..., *op. cit.*, s. 126.

**GRAPHICAL REPRESENTATION REQUIREMENT AS A CONDITION
OF TRADEMARK PROTECTION IN EU LAW – CURRENT
CONCEPTS AND PLANNED CHANGES**

This article aims to analyze the graphical representation requirement as a condition of trademark protection in the EU law with a review of current regulations and tendencies in case law. The graphical representation requirement was included in the trademark law regulations in accordance with a need for publication of the decision pertaining to trademark registration. The graphical representation requirement is seemingly unequivocal and precise. However, an in depth analysis of the various trademark representations shows some serious doubts. This article also refers to the current interpretation of the graphical representation requirement as well as includes proposed changes in the EU law in this respect. Despite the non-exhaustive list of protectable trademark representations in the EU Member States, as well as in the Community trademark regime, there are concerns in interpretation of the graphical representation requirement.

Słowa kluczowe: znak towarowy, graficzna przedstawialność, prawo unijne, znaki towarowe niekonwencjonalne.

Keywords: trademark, graphical representation, European Union law, unconventional trademarks.

RECENZJA KSIĄŻKI

Maciej Rzewuski

PODPIS SPADKODAWCY NA TESTAMENCIE WŁASNORĘCZNYM

Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (ss. 338)

Prawo cywilne, czy szerzej prawo prywatne, jak pisał A. Stelmachowski (*Zarys teorii prawa cywilnego*, Warszawa 1998) ma tę właściwość, że jest prawem dnia codziennego, ale także prawem samoobsługowym, prawem przedmiotowym, którego mechanizmy obrony praw podmiotowych aktywują się w razie sporu, gdy sami zainteresowani (uprawnieni) o to wniosą. Istota i mechanizm prawa cywilnego w zasadzie się nie zmienia, zmienia się natomiast kształt (treść) poszczególnych instytucji. Zmiany ustrojowe, ewolucja stosunków społecznych pociągnęły za sobą także zmiany w polskim prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie rzeczowym i obligacyjnym. W mniejszym stopniu, w ostatnim dwudziestopięcioleciu, zmianie podlegało polskie prawo spadkowe. Wynika to z jego kluczowej cechy, jaką jest stabilność regulacji. Zmiany społeczne wpływają na przepisy prawa spadkowego, w związku z istotą dziedziczenia, w rytmie wymiany pokoleń. Ten rytm wyznacza także natężenie refleksji naukowej i prac legislacyjnych nad potrzebą zmian w obowiązującym prawie spadkowym.

Odnieść można wrażenie, że w ostatnim czasie przyszła pora na intensywniejszy przegląd polskiego prawa spadkowego, właśnie pod kątem adekwatności jego przepisów do potrzeb i wyobrażeń współczesnego polskiego społeczeństwa. Kilkanaście lat temu, z tym że wskutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, zmieniły się zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych. W ostatnich zaś latach miały miejsce istotne korekty regulacji prawospadkowej, w tym zwłaszcza dotyczące kolejności dziedziczenia i kręgu dziedziców ustawowych (dziedziczenie ustawowe przez dziadków i pasierbów), swobody rozrządzania majątkiem *mortis causa* (testamentowy zapis windykacyjny). Wkrótce zmienią się szczegółowe zasady odpowiedzialności za długi spadkowe (regułą będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza). Swój wpływ na funkcjonowanie prawnych reguł spadkobrania zaczyna mieć ustawodawca europejski, o czym świadczy wchodzące wkrótce w życie tzw. europejskie rozporządzenie spadkowe (650/2012). Swoją wagę zaczynają mieć pytania o zasadność przewidzianego w obowiązującym polskim prawie spadkowym zakazu zawierania umów dziedziczenia, dokonywania testamentów wspólnych. Orzecznictwo sądowe w sposób niejednolity rozstrzyga kwestię dopuszczalności dokonywania darowizny na wypadek śmierci.

Z powyższych względów uznać należy, że na nauce prawa cywilnego ciąży szczególna odpowiedzialność w zakresie poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jakie zmiany są polskiemu prawu spadkowemu potrzebne. W taki nurt potrzebnych i istotnych rozważań wpisuje się monografia M. Rzewuskiego, *Podpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym*. Zagadnienia praktyczne i teoretyczne związane ze sporządzaniem testamentu holograficznego mają swój ciężar gatunkowy, dość wskazać, że prawidłowe posłużenie się testamentem własnoręcznym jest wyzwaniem, tak wobec braku legalnej definicji podpisu, jak i wobec okoliczności, że jego funkcja polega na realizacji autonomii majątkowej jednostki, która daje wyraz zasadzie ogólnej swobody testowania.

Na te wszystkie kwestie zwraca uwagę Autor recenzowanej książki. W Rozdziale I omawia, w szerokim poznawczym spektrum, testament jako instytucję prawa polskiego (str. 25 i n.). Testament postrzega zasadniczo z teoretycznej perspektywy czynności konwencjonalnych i wyjaśnia jego istotę, jako czynności prawnej, kwalifikowanej jako ważna (w cywilnoprawnym sensie) po spełnieniu przesłanek ustawowych. Zwraca przy tym uwagę, na tle omówionego wnikliwie (i krytycznie) sporu sądowego, na interesujący aspekt testamentu rozumianego jako rzecz (str. 41 i n.). Rozważania Rozdziału I kończą się udanymi uwagami o pojęciu i znaczeniu prawnym swobody testowania, łącznie z ograniczeniami *animus testandi* spadkodawcy (str. 59 i n.).

Charakter wprowadzający do najważniejszych ustaleń i rozstrzygnięć w przedmiocie głównego, tytułowego problemu prawnego, mają rozważania zawarte w Rozdziale II, a poświęcone formie testamentu holograficznego. Z tym, że nie są to tylko techniczne, o informacyjnym charakterze, wzmianki i omówienia obowiązujących przepisów prawnych, ale także ciekawe spostrzeżenia na tle filiacji historycznej testamentu, zwłaszcza w zakresie tradycji wymogów formalnych do tego rodzaju aktu prawnego (str. 71 i n.) oraz na tle komparatystycznym (str. 83). Tę bardzo udaną część książki kończą wnioski *de lege ferenda* (str. 119 i n.), w tym zwłaszcza oparty na pogłębionej analizie praktyki sądowej (co istotne, całą recenzowaną monografię wzbogaca skrupulatna, czyniona z wysoką kulturą polemiczną, analiza judykatów z zakresu prawa spadkowego) postulat „zliberalizowania wymogów formalnych testamentu holograficznego w zakresie pisma ręcznego spadkodawcy oraz daty testowania” – skoro dziś większość z nas posługuje się pismem komputerowym (str. 121).

Rozdział III pracy dotyczy *Istoty i funkcji podpisu spadkodawcy* (str. 125 i nast.), ale jego znaczenie, a właściwie poczynione przez Autora ustalenia, dalece wykraczają poza prawo spadkowe. Z Jego rozważań pożyteczne wnioski wyciągnąć można z pożytkiem dla rozwiązywania problemów na tle przepisów ogólnych prawa cywilnego o czynnościach prawnych, a także regulujących umowy obligacyjne. Swoją teoretyczną wagę mają zwłaszcza uwagi, których celem jest próba zdefiniowania pojęcia „podpis” (str. 128 i nast.). Rozważania na temat istoty podpisu mają

swoje interesujące uzupełnienie w Rozdziale IV, w którym Autor zwraca uwagę na pojmowanie pojęcia „podpis” w związku z rodzajem dokumentu zawierającego testament holograficzny (np. w postaci listu spadkodawcy, str. 161 i n.).

Kolejny, Rozdział V monografii zawiera analizę porównawczą podpisu (spadkodawcy) i innych symboli identyfikacyjnych, takich jak pseudonim, parafa, przydomki, faksymilia i stampile, nazwiska cudze, zastępcze postaci podpisu oraz podpis elektroniczny (str. 176 i n.). Istotne znaczenie prawne, wynikające z samej definicji podpisu, na co zwraca Autor uwagę, ma miejsce położenia podpisu – przez spadkodawcę na testamencie holograficznym (Rozdział VI, str. 201 i n.).

Merytoryczną zawartość książki M. Rzewuskiego wieńczy Rozdział VII, który ukazuje w najdrobniejszych szczegółach takie aspekty prawne podpisu spadkodawcy, jak związek z wykładnią testamentu oraz sposoby weryfikacji podpisu spadkodawcy na testamencie holograficznym, w tym sposoby analizy podpisu testatora w cywilnym postępowaniu spadkowym (nie zabrakło także spojrzenia na problem weryfikacji podpisu spadkodawcy z perspektywy prawnokarnej i kryminalistycznej).

Recenzowane dzieło napisane jest językiem żywym, jasnym i zrozumiałym dla każdego czytelnika. Konstrukcja pracy jest przemyślana i poprawna. Rozważania wyczerpujące, a wnioski poparte rzeczową i przekonującą argumentacją.

Rzecz jasna monografię zaczyna Autor *Wstępem* (str. 17 i n.), kończy zaś *Uwagami końcowymi* (str. 293 i n.) oraz wykazami *Literatury*, *Aktów prawnych* i *Orzeczeń*. Zaprezentowana książka przedstawia określony w tytule aspekt prawny dziedziczenia, tj. problematyki, jak zauważa Dr M. Rzewuski, „niezwykle ważkiej zarówno od strony jurydycznej, praktycznej, jak i społecznej” (str. 17) – taka też jest cała Jego książka.

Książka niezwykle ważka i niezwykle ciekawa, tak z powodu rozważań *stricte* prawniczych, dla profesjonalnych jurystów, jak i z powodu wyczerpującego wykorzystania orzecznictwa sądowego i ukazania roli dziedziczenia testamentowego, dla każdego praktycznie czytelnika, który sam się w roli testatora może znaleźć. Z uwagi na powyższe ocenić należy pracę Autora bardzo wysoko i z przekonaniem polecić lekturę wszystkim zainteresowanym.

Dr hab. Adam Doliwa
Uniwersytet w Białymstoku

W roku 2015 recenzentami artykułów naukowych w „Białostockich Studiach Prawniczych” byli:

Zbigniew Bukowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Magdalena Pyter – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ewa Nowińska – Uniwersytet Jagielloński

Jacek Sobczak – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Kolegium Redakcyjne „Białostockich Studiów Prawniczych” składa serdeczne podziękowania recenzentom za współpracę.

