



Ad cuius bonum?

O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną

księga jubileuszowa
Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler



Ad cuius bonum?

O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną

KSIEGA JUBILEUSZOWA

Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler

Ad cuius bonum?

O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawną

KSIĘGA JUBILEUSZOWA

Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler

redakcja naukowa
Żaneta Zemła-Pacud
Tomasz Zimny

Warszawa 2023

Redaktorzy naukowi:

dr Żaneta Zemła-Pacud, Instytut Nauk Prawnych PAN, ORCID: 0000-0002-3131-9466

dr Tomasz Zimny, Instytut Nauk Prawnych PAN, ORCID: 0000-0002-9393-4704

Recenzja wydawnicza: dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska, prof. UJ, ORCID: 0000-0003-0206-1918

Rada Naukowa Wydawnictwa INP PAN:

dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN, ORCID: 0000-0001-5230-1057

prof. dr hab. Władysław Czapliński, ORCID: 0000-0002-1290-9225

prof. dr hab. Irena Rzeplińska, ORCID: 0000-0002-2391-5196

dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN, ORCID: 0000-0001-5805-048X

dr hab. Małgorzata Łączkowska-Porawska, prof. INP PAN, ORCID: 0000-0002-0875-3598

dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN, ORCID: 0000-0002-1865-3689

dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, prof. INP PAN, ORCID: 0000-0003-3029-2836

dr Wojciech Drobny, ORCID: 0000-0002-7956-4348

Publikacja sfinansowana ze środków Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Redakcja językowa: Bożena i Janusz Sigismundowie

Proofreading: Eric Hilton

Projekt layoutu, skład i łamanie tekstu: Włodzimierz Zakrzewski

Projekt okładki: dr Gabriela Lenarczyk

Grafika pt. *Scientia vincere tenebras* wygenerowana została przy użyciu programu graficznego Canva – Magic Media [Canva Pty Ltd] z wykorzystaniem wtyczki AI. Data wygenerowania – 6.10.2023 r.

Fotografię Jubilatki wykonała Inga Markert.



Wydawnictwo INP PAN

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

e-mail: wydawnictwo@inp.pan.pl

tel.: (22) 657-27-38

ISBN: 978-83-66300-82-8

e-ISBN: 978-83-66300-83-5

Warszawa 2023

Wydanie I, nakład 100 egz.



NOTA BIOGRAFICZNA

„Po cholerę toto żyje?” – to pytanie, zaczerpnięte z *Satyry na bożą krówkę* Gałczyńskiego Profesor Helena Żakowska-Henzler zadaje na tyle często, że było ono poważnym konkurentem wobec ostatecznie wybranego motta niniejszej książki, czyli „Ad cuius bonum?”. Pytanie to zadaje Jubilatka przy różnych okazjach, a szczególnie kiedy młodzi adepci nauki prawa próbują zrozumieć sens norm prawnych. Podobnie jak u Gałczyńskiego, przedmiotem pytania bynajmniej nie są kwestie trywialne. Pytanie o przyczynę i cel działań i zaniechań jest natomiast przejawem wyjątkowej życzliwości Jubilatki wobec drugiej osoby i dążenia do jej zrozumienia. Życzliwość ta bierze się z przekonania Jubilatki, że ludzkim postępowaniem mimo wszystko kieruje rozsądek i troska o wartości istotne. Przekonanie to jest mniej kategoriiczne w przypadku, gdy zrozumieć należy prawodawcę, a zwłaszcza efekty jego działań. Wtedy nie mniej ważne od odpowiedzi na pytanie, „skąd się wzięła potrzeba wprowadzenia tego przepisu i czemu miał on służyć”, staje się zbadanie, czy rozsądek odegrał w decyzjach prawodawcy dostatecznie istotną rolę, a więc czy skutki rzeczywiste zgodne są z zamierzonymi lub deklarowanymi. Owo pytanie o przyczynę i skutki wszystkiego, połączone z sięganiem do korzeni i kontekstów analizowanych zjawisk, stanowią cechę charakterystyczną nie tylko działalności naukowej Jubilatki, ale również Jej postępowania w życiu prywatnym – Pani Profesor jest osobą szczerze zafascynowaną światem i ciekawą drugiego człowieka.

Helena Żakowska urodziła się w 1953 r. w Milanówku, zaś dzieciństwo spędziła w Podkowie Leśnej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Warszawie, rozpoczęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które zakończyła w 1976 r. Jak sama przyznaje, Jej najważniejszą decyzją z tego okresu było dołączenie do klubu turystycznego „Unikat”, gdzie poznała przyszłego męża – Marka Henzlera. Z klubem „Unikat” i przyszłym mężem,

Jubilatka wyjeżdżała na liczne rajdy i wyjazdy eksploracyjne; owo zamięłowanie do podróży, poznawania nowych krajów i kultur pozostało Jej do dziś. Co roku wyjeżdża z mężem na krajoznawcze wycieczki rowerowe po Europie, a niekiedy wybiera się także dalej. W chwili gdy piszemy te słowa, Jubilatka podąża szlakiem pionierów amerykańskich na Zachód, z Kolorado ku Kalifornii.

Życie zawodowe Profesor Henzler jest ciągiem wyborów świadczących o Jej bezkompromisowości i nietolerancji dla przeciętności. Po ukończeniu studiów Jubilatka odbyła etatową aplikację sędziowską w Warszawie, ale mimo otrzymania propozycji objęcia stanowiska asesora, nie zdecydowała się na wybór kariery sędziowskiej. Została radcą prawnym i podjęła pracę w Ministerstwie Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Jak sama przyznaje, do porzucenia dobrze zapowiadającej się kariery urzędniczej skłoniła Ją konstatacja, że przez resztę życia zawodowego nie będzie mogła wyjść na spacer w środku dnia. Znając skłonność Profesor Żakowskiej-Henzler do podejmowania problemów, których rozwiązanie wymaga długotrwałych i skrupulatnych analiz na tle ich szerokiego kontekstu społeczno-ekonomicznego, można jednak sądzić, że nie była to jedyna przyczyna zmiany profilu kariery zawodowej.

W połowie lat 80. Jubilatka rozpoczęła karierę naukową w Instytucie Państwa i Prawa PAN (obecnie Instytut Nauk Prawnych PAN), z którym związana jest do dziś. Kilkuletnią pracę nad rozprawą doktorską poświęconą licencji dorozumianej w polskim prawie wynalazczym prowadziła w zespole prof. dr. hab. Ludwika Bara, pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego.

Profesor Helena Żakowska-Henzler dwukrotnie zmieniała temat rozprawy habilitacyjnej, co jest wyrazem Jej niechęci do trwania przy dokonanych wyborach, jeżeli ostatecznie uzna je za błędne. Najpierw zajęła się problematyką prawa wekslowego, jak sama twierdzi, z ciekawości, bowiem temat ten nie był Jej zbyt dobrze znany. Po jego dogłębnym poznaniu postanowiła jednak zmienić kierunek zainteresowań na akredytywę bankową, ale i w tym wypadku, mimo zaawansowania prac, postanowiła temat porzucić. Ta, nie tak częsta, umiejętność krytycznego spojrzenia i zrewidowania swoich poglądów sprawia, że prowadzone przez Jubilatkę seminaria są ciekawe i intelektualnie pociągające. Każdy z uczestników wie, że przy odpowiednim doborze argumentów ma szansę przekonać prowadzącą do swoich racji. Pani Profesor wymaga dogłębnego rozpoznania tematu i suwerennego myślenia nie tylko od swoich podopiecznych, ale przede wszystkim od siebie, co znalazło wyraz w pracy nad trzecim zagadnieniem naukowym.

Po rozpoczęciu prac nad problemami z obszaru ochrony wynalazków biotechnologicznych Jubilatka zdała sobie sprawę, że ich rozwiązanie jest nie tylko trudne, ale również wymaga specjalistycznej wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych. Celem uzupełnienia tej wiedzy uczestniczyła w wykładach uniwersyteckich prof. dr. hab. Magdaleny Fikus, która później była jedną z recenzentek wydawniczych Jej rozprawy

habilitacyjnej. Profesor Helena Żakowska-Henzler przyznaje, że zależało Jej na tym, aby Jej rozważania prawne nie były oparte na błędnych przesłankach faktycznych („bardzo się bałam, że palnę jakąś głupotę”). W toku prac nad rozprawą, a w zasadzie już na etapie jej składu, Jubilatka uznała, że książkę należy jednak przepisać, co z pewnością spotkało się z entuzjastyczną reakcją wydawnictwa...

Efektem rzeczonyj bezkompromisowości jest nie tylko fakt, że rozprawa Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler, *Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu*, (Scholar, Warszawa 2006) uzyskała nagrodę w konkursie Urzędu Patentowego na najlepszą pracę naukową z dziedziny prawa własności przemysłowej, ale również to, że do dziś stanowi ona najważniejszą monografię poświęconą temu zagadnieniu na polskim rynku wydawniczym.

Ważną rolę w życiu zawodowym Jubilatki odgrywały staże i stypendia naukowe. Dwukrotnie odbywała staż w Instytucie Innowacji i Konkurencji Maxa Plancka w Monachium, najpierw w ramach grantu Komitetu Badań Naukowych, a następnie – stypendium stowarzyszenia GRUR. Odbywała również staż na Uniwersytecie w Gandawie w ramach stypendium rządu flamandzkiego.

Poza pracą naukową w INP PAN Jubilatka z pasją oddawała się dydaktyce. Przez wiele lat prowadziła wykłady z prawa własności przemysłowej na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także wykłady z prawa cywilnego w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku Białej, gdzie kierowała Katedrą Prawa Prywatnego i Publicznego i wypromowała licznych magistrantów.

Jubilatka wypromowała również troje doktorów, a ponadto uczestniczyła jako recenzentka w awansowych postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych. Jej wspomniana wcześniej nietolerancja dla przeciętności czyni życie doktorantów pasjonującym i niezwykle cenią oni akurat tę cechę swojej Promotorki. Jednak dopiero po obronie.

Wiedzą i radą Jubilatka służy wielu instytucjom. Była członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Wielokrotnie była prelegentką na Seminariach Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie, oraz na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od kilku lat pełni również funkcję członka jury w corocznych konkursach Urzędu Patentowego RP na najlepsze prace poświęcone prawu własności przemysłowej.

Profesor Helena Żakowska-Henzler zajmowała się też praktykowaniem prawa.

Twórczość naukowa Jubilatki najczęściej kojarzona jest z różnymi aspektami ochrony wynalazków biotechnologicznych. Tej problematyki dotyczy znaczna część Jej publikacji i wystąpień, przy czym podejmuje w nich rozmaite zagadnienia, dotyczące samego przedmiotu ochrony, jakim jest wynalazek biotechnologiczny. Profesor Żakowska-Henzler jest zwolenniczką tezy, że w Europie stanowi on odrębną kategorię wynalazku ze względu na osobliwy przedmiot ochrony, jakim może być materiał biologiczny, w tym taki, który występował wcześniej w przyrodzie. W Jej pracach podejmowane są również

ważne kwestie etyczne i to zarówno w odniesieniu do poszczególnych zasad prawa patentowego, np. kryteriów moralnych jako przesłanek zdolności patentowej, jak i w odniesieniu do konsekwencji funkcjonowania systemu ochrony patentowej w obecnym kształcie. Ostatnia monografia Jubilatki *Biotechnology, Patents and Human Rights in Europe: Innovations Concerning the Human Body*¹ poświęcona została właśnie tym zagadnieniom, czyli badaniu wpływu wykonywania uprawnień wynikających z patentów w obszarze medycyny na możliwość korzystania z praw człowieka. W swojej działalności Profesor Helena Żakowska-Henzler podejmowała również zagadnienia bardziej ogólne, m.in. dotyczące funkcjonowania prawa własności intelektualnej na rynku UE², prawa konkurencji i ochrony tajemnic handlowych czy ochrony wynalazków w medycynie. Niekwestionowanym wkładem Jubilatki w naukę prawa własności intelektualnej w Polsce są też Jej publikacje w ramach Systemu Prawa Prywatnego, gdzie tworzyła i współtworzyła liczne rozdziały poświęcone prawu patentowemu (m.in. *Wynalazek, Patent, Nadużycie patentu, Współwłasność prawa do patentu*)³, wspólnie z innymi wybitnymi przedstawicielami doktryny, prof. dr. hab. Andrzejem Szajkowskim czy prof. dr. hab. Michałem du Vallem.

Pani Profesor ma jeszcze jedną niezwykłą umiejętność – pięknie godzi pracę zawodową z życiem prywatnym. Jest osobą bardzo rodzinną, a przez Jej dom nieustannie przewija się gromadka dzieci. Państwo Henzlerowie dochowali się dwóch synów z żonami i czworga wnucząt. Osoby, które zostały zaproszone do domu Jubilatki mogły się także przekonać, że doskonale gotuje oraz piecze świetne ciasta – również w tej dziedzinie nie zadowala się przeciętnością. Jednocześnie, pozostając w zgodzie z powołaniem uczonej, ale jednak wbrew zasadom panującym w prawie własności intelektualnej, chętnie dzieli się know-how i to bez zastrzegania poufności. Jej mąż, Marek Henzler, dziennikarz, ponad 40 lat zatrudniony w tygodniku „Polityka”, jest autorem licznych artykułów i analiz poświęconych m.in. kwestiom społecznym, politycznym, historii, a także turystyce.

Pani Profesor Helena Żakowska-Henzler jest osobą wielkiego formatu. Życzliwą i wielkoduszną, z nieprawdopodobnymi pokładami cierpliwości, a przy tym niezwykle skromną i z dystansem do samej siebie. Bezwzględnie szanującą przestrzeń innych, a jednocześnie bezkompromisowo głoszącą własne poglądy i stanowiącą w obronie wartości, którym hołduje. Autentyczną w każdej roli swojego życia.

¹ H. Żakowska-Henzler, Ż. Zemła-Pacud, T. Zimny, *Biotechnology, Patents and Human Rights in Europe. Innovations Concerning the Human Body*, Edward Elgar Publishing, Northampton 2023.

² H. Żakowska-Henzler, *Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a prawo własności intelektualnej*, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2013.

³ R. Skubisz (red.), *System prawa prywatnego*, t. 14a, *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2017.

Entuzjazm, z jakim środowisko naukowe odpowiedziało na nasze zaproszenie do współudziału w tworzeniu tej książki pokazuje, że Jubilatka cieszy się nie tylko autorytetem, ale również szczerą sympatią.

Mamy nadzieję, że bogactwo treści, którymi ten odzew zaowocował, sprawi, że ofiarowana Pani Profesor książka zostanie przez Nią życzliwie przyjęta.

Dziękujemy Autorom za inspirujące teksty, dotyczące ważnych zjawisk gospodarczych, społecznych i technologicznych, mających wpływ na prawo własności intelektualnej i prowokujących do nieustannego stawiania pytań o aktualność wyboru wartości, które prawo to ma chronić.

Zdecydowaliśmy się na pogrupowanie tekstów nie wedle działów prawa własności intelektualnej, co byłoby być może najbardziej oczywistym układem, ale przyjęliśmy systematykę odpowiadającą postawionemu w tytule pytaniu. Pierwsze rozdziały dotyczą ochrony interesariuszy własności intelektualnej w świetle aktualnych problemów społecznych: zrównoważonego rozwoju, nowych technologii i globalizacji. Kolejne rozdziały mierzą się z ze starymi dylematami na kanwie nowych tendencji w prawie własności intelektualnej oraz z kwestią ochrony interesów przedsiębiorcy. Ostatni rozdział poświęcony jest stykowi prawa własności intelektualnej i praw człowieka oraz ochrony dóbr osobistych.

Dziękujemy również dr Gabrieli Lenarczyk za nieszablonowy wkład w oprawę graficzną Księgi – stworzenie projektu okładki z użyciem obrazu zatytułowanego *Scientia vincere tenebras*, opracowanego przy użyciu sztucznej inteligencji.

Żaneta Zemła-Pacud, Tomasz Zimny

Rozdział I

O wartościach zasługujących na ochronę w związku z potrzebą
zrównoważonego rozwoju

KATARZYNA GRZYBCZYK*

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ A ZMIANY KLIMATYCZNE

Industrial property law and climate change

Abstract: Climate change and its effects, which we have witnessed in recent years, have a greater connection with industrial property law than it might seem. This varies depending on the intangible good in question, but in each case it remains on the margins of legal thinking, at least in the Polish doctrine. Meanwhile, industrial property law is an instrument that can aid in the search for new, more environmentally friendly solutions or reward only the individual property interests of specific entities. Given the (finally) undeniable changes, it seems that a change in priorities is inevitable.

Keywords: climate change, goals of industrial property law, changing priorities, sustainable development policy

1. Wprowadzenie

Zmiany klimatu są bez wątpienia jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, zaś ocieplanie się klimatu nie podlega wątpliwości¹. W ostatnich latach obserwuje się wzrost globalnych średnich temperatur powietrza i oceanów, powszechne topnienie śniegu i lodu oraz podnoszenie się poziomu mórz. Ocieplenie to jest efektem emisji gazów cieplarnianych, w dużej mierze związanej z działalnością człowieka².

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ORCID: 0000-0002-0694-8420.

¹ Por. *Zmiany klimatu*, <https://www.eea.europa.eu/pl/themes/climate/about-climate-change> [dostęp: 15.09.2023].

² Gaz cieplarniany to gaz, którego działanie w atmosferze przypomina szkło w szklarni: gaz taki pochłania energię słoneczną i ciepło, które wypromieniowuje z powierzchni Ziemi, zatrzymuje je w atmosferze i uniemożliwia ucieczkę w przestrzeń kosmiczną. Ten proces jest główną przyczyną efektu cieplarnianego, który utrzymuje

W raporcie opublikowanym w listopadzie 2022 r. pt. „Tendencje i prognozy” Europejska Agencja Środowiska (EEA) informuje, że emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii wzrosły w 2021 r. głównie z powodu odbudowy Europy po pandemii³. Osiągnięcie ambitniejszych celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. będzie zatem wymagało co najmniej podwojenia rocznych postępów w zakresie przyspieszenia wprowadzania odnawialnych źródeł energii, ograniczania zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, choć wojna w Ukrainie oraz kryzys energetyczny mogą stać na przeszkodzie wszelkim wysiłkom.

Te niespodziewane wydarzenia mogą utrudnić dojście do celu, przyjętego przez państwa Unii Europejskiej, zakładającego osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.⁴

29 lipca 2022 r. weszło w życie Europejskie prawo o klimacie, tj. rozporządzenie (UE) 2021/1119 ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999. Dla tematyki niniejszego opracowania istotny wydaje się pkt 20 preambuły stanowiący, że „rozwiązania oparte na technologiach wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz technologiach wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla (CCU) mogą odegrać rolę w dekarbonizacji, zwłaszcza w zakresie łagodzenia emisji procesowych w przemyśle, w przypadku państw członkowskich, które wybiorą takie technologie”. Zatem jednym z uświadomionych narzędzi zahamowania destrukcyjnych procesów są nowe technologie, nakierowane na wychwytywanie dwutlenku węgla i wspomagające proces dekarbonizacji. Kiedy mowa o nowych technologiach, nieodmiennie powinno pojawić się (prawnikowi) skojarzenie z prawem własności intelektualnej, zwłaszcza zaś z prawem własności przemysłowej.

temperaturę Ziemi wyższą niż byłaby w innym przypadku, umożliwiając życie na Ziemi. Wiele gazów cieplarnianych występuje naturalnie w atmosferze, ale działalność człowieka powoduje ogromne ilości, zwiększając efekt cieplarniany, który przyczynia się do globalnego ocieplenia. Za: *Infografika: Emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej*, <https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180301STO98928/infografika-emisje-gazow-cieplarnianych-w-unii-europejskiej> [dostęp: 15.09.2023].

³ *Trends and projections in Europe*, 2022 EEA Report 10/2022, EEA, Luksemburg 2022, <https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2022> [dostęp: 15.09.2023].

⁴ Por. rozporządzenie (UE) 2021/1119 ustanawiające ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie), Dz. Urz. UE L 243 z 9.07.2021 r., s. 1. Rozporządzenie to ustanawia ramy służące osiągnięciu neutralności klimatycznej w Unii Europejskiej (UE) do 2050 r. (tj. zrównoważeniu w całej UE emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania uregulowanych unijnym prawem); stanowi, że oprócz wiążącego celu polegającego na osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. UE powinna następnie dążyć do osiągnięcia ujemnych emisji; ustanawia wiążący cel UE zakładający ograniczenie unijnych emisji netto gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 55% (w porównaniu z poziomami z 1990 r.) oraz przewiduje określenie celu klimatycznego na 2040 r. w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego globalnego przeglądu przeprowadzonego w ramach porozumienia paryskiego; wprowadza przepisy zapewniające ciągłe postępy w realizacji globalnego celu w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, ustanowionego na mocy porozumienia paryskiego.

Druga istotna informacja dotyczy uprawnień Komisji Europejskiej, która w ramach mechanizmu kontrolnego może wystosowywać do Państw Członkowskich rekomendacje odnośnie do wdrażanych środków oraz podejmować własne inicjatywy ustawodawcze⁵.

Jednak w całym rozporządzeniu, w którym postuluje się zdolności do adaptacji, wzmacnianie odporności i zmniejszanie podatności na zmianę, udział społeczeństwa i czerpanie z wiedzy naukowej, nie ma ani jednego zdania wskazującego na potrzebę zmiany regulacji prawnych z zakresu prawa własności przemysłowej, tak by wspomagały one osiągnięcie celu klimatycznego.

Tymczasem sądzę, że właśnie ten obszar wymaga rewizji i zmiany dotychczasowych założeń, leżących u podstaw ochrony własności intelektualnej. I nie mam na myśli kwestionowania praw z patentu⁶ czy zwiększenie dostępu do treści⁷ – na ten temat wiele już napisano, nie zauważając, że pojawiło się większe zagrożenie, niż nierównomierny podział korzyści płynących z praw własności intelektualnej czy „nowy system cyfrowej kontroli społeczeństwa”⁸. Na temat prawa własności intelektualnej w kontekście zmian klimatycznych w polskiej doktrynie znalazłam jedynie wzmiankę⁹.

2. Związki prawa własności przemysłowej i zmian klimatu

2.1. Wynalazki

Najbardziej oczywisty związek między zmianami klimatycznymi a prawem widoczny jest w obszarze prawa własności przemysłowej – głównie w odniesieniu do wynalazków (może też wzorów użytkowych), wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych. To

⁵ K. Gorzelak, C. Zawislak, A. Drgas, T. Gryglas, *Nowe Europejskie Prawo Klimatyczne*, <https://www.nortonrosefulbright.com/en-pl/knowledge/publications/c26a3049/new-european-climate-law> [dostęp: 19.09.2023].

⁶ B. Biga, *Ekonomiczne uzasadnienie dopuszczalności przełamывania monopolu patentowego*, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2018, t. 106, s. 167–180, https://www.academia.edu/37669145/Ekonomiczne_uzasadnienie_dopuszczalno%C5%9Bci_prze%C5%82amywania_monopolu_patentowego [dostęp: 29.09.2023]; B. Biga, *Alternatywy dla patentu*, „Kultura i Rozwój” 2017, nr 1, s. 34–44, <https://www.doi.org/10.7366/KIR.2017.1.2.02>.

⁷ A. Tarkowski, M. Danielewicz, *Prawo autorskie w czasach zmiany. Społeczne wyobrażenia i normy*, „Kultura Popularna” 2014, nr 3, s. 79 i n., https://www.academia.edu/12034719/Prawo_autorskie_w_czasach_zmiany_Spo%C5%82eczne_wyobra%C5%BCenia_i_normy [dostęp: 19.09.2023].

⁸ A. Tarkowski, M. Danielewicz, *Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści*, https://www.academia.edu/10216958/Prawo_autorskie_w_czasach_zmiany_O_normach_spo%C5%82ecznych_korzystania_z_tre%C5%9Bci [dostęp: 19.09.2023].

⁹ K. Sztobryn, *Głos w dyskusji o tym, kogo chroni prawo własności intelektualnej*, [w:] E. Calka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęglowski, R. Poźdźik (red.), *In varietate concordia. Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza*, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 272.

te dobra niematerialne mogą przyczynić się do rozwiązania problemów klimatycznych, ich intensyfikacji albo utracić swój sens ze względu na wskazane zmiany. Dwa główne cele prawa własności przemysłowej, czyli zachęcanie do kreatywności i/lub inwestycji w badania i rozwój poprzez nagradzanie innowacji oraz ochrona wynalazców przed niewłaściwymi działaniami konkurencyjnymi, w obecnej sytuacji nie wydają się priorytetowe, a w każdym razie wymagają określonej korekty.

Główna zmiana, która powinna być dokonana niezwłocznie, dotyczy przesłanek uzyskania patentu. Projekt nowej ustawy Prawo własności przemysłowej nie różni się w tym względzie od dotychczasowej regulacji: patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, mają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (art. 24 p.w.p.). Sposób, w jaki należy rozumieć wskazane przesłanki opisano w dalszej części przepisu i nie różni się on od dotychczasowego znaczenia regulacji. Tymczasem należałoby postulować wprowadzenie dodatkowego elementu, cechy, odnoszącej się do wpływu określonego rozwiązania technicznego na klimat i środowisko, którą można by nazwać „zrównoważoną” (*sustainable*). Określenie to stało się bardzo popularne w ostatnich latach i pojawia się w różnych kontekstach – głównie jako „zrównoważony rozwój”, ale także transport, ale także energia (*energy*), moda (*fashion*) czy rolnictwo (*agriculture*). Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało doprecyzowane w dokumencie Agenda 21, uchwalonym w postaci rezolucji na Szczycie Ziemi, Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” (UNCED), w Rio de Janeiro w 1992 r.¹⁰ Oznacza ono proces rozwoju (krajów, miast, biznesu, wspólnot itd.), który w sposób bezwarunkowy łączy potrzeby teraźniejszego pokolenia ze zdolnością do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń, a także potrzeby jednych ludzi z potrzebami innych oraz jako „ciąg zmian, w którym korzystanie z zasobów, struktura inwestycji, ukierunkowanie postępu technicznego oraz struktury instytucjonalne mają być dokonywane w taki sposób, żeby nie było sprzeczności między przyszłymi a teraźniejszymi potrzebami”¹¹.

Z kolei w 2015 r. 193 państwa, pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, przyjęły Agendę 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, program działań o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu, definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie

¹⁰ Por. *Agenda 21* [hasło], [w:] *Encyklopedia CRS*, <https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/agenda-21/> [dostęp: 19.09.2023].

¹¹ Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf> [dostęp: 19.09.2023]; W. Sztumski, *Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia*, „Problemy Ekorozwoju” 2006, t. 1, nr 2, s. 73–76, <https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0007-0013/c/Sztumski.pdf> [dostęp: 19.09.2023].

globalnym¹². Wskazano w nim 17 celów, które powinny być osiągnięte w ciągu 15 lat¹³ oraz położono nacisk na zharmonizowanie trzech podstawowych elementów: wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego i ochrony środowiska. Elementy te są ze sobą powiązane i wszystkie mają kluczowe znaczenie dla dobrobytu jednostek i społeczeństw. W odniesieniu do zmian klimatycznych zauważono, że inwestycje w zrównoważony rozwój pomogą im przeciwdziałać poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i budowanie odporności na zmianę klimatu. Natomiast działania w zakresie zmian klimatu będą napędzać zrównoważony rozwój¹⁴.

Zważywszy na powyższe, wydaje się uzasadnione oczekiwanie, że zgłoszone do opatentowania wynalazki powinny „wpisywać się” w politykę zrównoważonego rozwoju. Należałoby zatem badać, po wprowadzeniu odpowiednich zmian ustawodawczych (i to raczej na szczeblu unijnym i międzynarodowym, niż tylko krajowym), wpływ określonego rozwiązania na środowisko. Przy czym ocena oddziaływania na środowisko powinna być wieloaspektowa i dotyczyć tak samego procesu produkcji (wytwarzania), skutków korzystania/używania ale także utylizacji dobra objętego patentem. Obecnie, ponieważ takiego obowiązku nie ma, dochodzi do patentowania wynalazków, które pozornie są korzystne dla środowiska, ale ich utylizacja czy recykling właściwie przekreślają wcześniejsze korzyści. Przykładem niech będą samochody elektryczne promowane jako bardziej ekologiczne (choć twierdzenia o ich zeroemisyjności mijają się z prawdą)¹⁵. W porównaniu do samochodów konwencjonalnych, samochody elektryczne wypadają lepiej – pod względem ogólnej efektywności środowiskowej – dopiero wówczas, gdy przemierzają 150 000 km lub więcej. Jeśli natomiast samochody elektryczne są wycofywane przy 70 000 km, a następnie złomowane, ta efektywność nie wygląda dobrze ze względu na dodatkową energię zużytą na ich produkcję. Samochody te zawierają wiele metali i innych kluczowych surowców, przy przetwarzaniu których zużywa się duże ilości energii, a do ich produkcji wykorzystywane są czasami substancje toksyczne, dlatego końcowa faza cyklu życia jest szczególnie istotna¹⁶.

¹² *Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – implementacja w Polsce*, http://www.un.org/pl/files/170/Agenda2030PL_pl-5.pdf [dostęp: 19.09.2023].

¹³ Te cele to m.in. zwalczanie rosnącego ubóstwa, wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt oraz zajęcie się kryzysem klimatycznym. *Take Action for the Sustainable Development Goals*, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> [dostęp: 19.09.2023].

¹⁴ Tamże; *Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts*, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/> [dostęp: 19.09.2023].

¹⁵ M. Staniszewski, *Auta elektryczne są zeroemisyjne, ale nie w produkcji*, <https://automotyw.com/auta-elektryczne-sa-zeroemisyjne-ale-nie-w-produkcji/> [dostęp: 19.09.2023].

¹⁶ Za A. Unterstaller, *Electric vehicles: a smart choice for the environment*, <https://www.eea.europa.eu/pl/articles/pojazdy-elektryczne-madry-wybor-dla-srodowiska> [dostęp: 19.09.2023], i raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) w sprawie mechanizmu sprawozdawczego w zakresie transportu i środowiska: Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM), Report 2022, EEA Report, no 07/2022,

Podobnie w przypadku hulajnóg elektrycznych, które także miały być remedium na zanieczyszczone środowisko, a tymczasem niekoniecznie tak jest, biorąc pod uwagę cały cykl produkcyjny i sposób korzystania z nich. Analizy takie zostały przeprowadzone przez amerykańskich naukowców, ale dopiero wówczas, gdy hulajnogi weszły do powszechnego użytku. Gdyby udzielenie patentu było uzależnione od badania wynalazku pod kątem wpływu na środowisko, wówczas zgłaszający mógłby (powinien) wcześniej zabezpieczyć szkodliwą utylizację albo przemyślał sposób korzystania z hulajnóg. A zatem wziąłby na siebie odpowiedzialność za skutki środowiskowe, a nie obarczał tym społeczeństwa, gdy równocześnie jako uprawniony z patentu odnosi korzyści. Tym bardziej, że w opisanym przypadku naukowcy wskazują rozwiązania problemu, nie ograniczając się tylko do analiz danych¹⁷.

Realizacja powyższej propozycji nie byłaby z pewnością łatwa z wielu względów: zmian przepisów należałoby dokonać na różnych poziomach, nie tylko w prawie krajowym¹⁸. Niewątpliwie wprowadzenie nowej przesłanki wydłużyłoby czas oczekiwania na podjęcie decyzji przez urzędy patentowe. Wzrosłyby także koszty związane z patentowaniem, które musiałby ponieść zgłaszający. Niemniej jednak uważam, że świat jest w takim miejscu, że nie ma mowy o żadnym „zrównoważonym rozwoju” bez jakichś wyrzeczeń, tym razem ze strony państw (i ludzi) bogatej Północy.

2.2. Wzory przemysłowe

Drugim dobrem własności przemysłowej, którego ochrona powinna być analizowana w kontekście oddziaływania na środowisko jest wzór przemysłowy. W tym przypadku problem ma dwoistą naturę: z jednej strony istotne są materiały, z których produkty są wytwarzane, z drugiej – i tu regulacje prawne są mniej efektywne – zjawisko *fast fashion*. Mianem tym określa się podejście do projektowania, tworzenia i marketingu mody odzieżowej, które kładzie nacisk na szybkie i tanie udostępnianie trendów mody

Luksemburg 2022, <https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2022/transport-and-environment-report/view> [dostęp: 29.09.2023].

¹⁷ J. Hollingsworth, B. Copeland, J. Johnson, *Are e-scooters polluters? The environmental impacts of shared dockless electric scooters*, „Environmental Research Letters” 2019, t. 14, nr 8, s. 1–11, <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab2da8>.

¹⁸ Jak słusznie odpowiedziała mi redaktorka niniejszego opracowania, Ż. Zemła-Pacud, w międzyczasie można postulować rozwiązanie połowiczne, czyli kwalifikowanie wynalazków, których stosowanie przyniesie szkody środowiskowe, jako niezgodne z porządkiem publicznym (art. 29 ust. 1 (1) ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170 oraz art. 53(a) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) z dnia 28 czerwca 2001 r. obowiązuje od dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737. Wówczas stosowane przepisy nie musiałyby być zmienione; zmianie musiałaby ulec praktyka EPO/UPRP, a za nią orzecznictwo.

konsumentom¹⁹. Produkcja i nabywanie odzieży gwałtownie wzrosły w ciągu ostatnich 20 lat, konsumenci mody kupują każdego roku ponad 80 mld nowych sztuk odzieży. To ponad 400% więcej niż kupowano dwie dekady temu²⁰.

Zgodnie z art. 102. ust. 1 p.w.p. „wzór przemysłowy podlega ochronie, jeżeli jest nowy i posiada indywidualny charakter”. Pomijając analizę powyższych przesłanek, szczegółowo opisanych w doktrynie²¹, widoczne jest, że żadna z nich nie nawiązuje do wymagań środowiskowych. Z czego produkt lub jego część zostanie wytworzony, termin jego przydatności (zużycia) oraz sposób utylizacji nie są brane pod uwagę podczas rozpatrywania zgłoszenia wzoru przemysłowego. Tymczasem te cechy można stosunkowo łatwo ustalić: materiały pochodzące z recyklingu, projekt nadający się do recyklingu, organiczny, wolny od GMO, oparty na biologii, nadający się do kompostowania, zaprojektowany z myślą o obiegu zamkniętym, dematerializacji i prostocie lub projekt do demontażu to wszystkie atrybuty, które uznaje się za odpowiednie produkty „zrównoważone”²².

Można stwierdzić, że w przypadku wzorów przemysłowych dodatkowa przesłanka odnosząca się do wpływu na środowisko (w każdej fazie produkcji, korzystania i utylizacji) nie powodowałaby takich komplikacji, jak w przypadku wynalazków, gdzie ten wpływ może być mniej oczywisty i trudniejszy do wykrycia w fazie zgłoszenia do Urzędu Patentowego.

Dużo większe zagrożenie związane jest, jak wskazano, ze zjawiskiem *fast fashion* czy szerzej *fast-moving consumer goods* (FMCG), produktami sprzedawanymi po (relatywnie) niskich cenach, w dużych ilościach. Walka z tym zjawiskiem nie jest (o ile jest) łatwa, ponieważ do zbudowania przekonania o konieczności ciągłego posiadania modnych i nowych rzeczy zaprzęgnięto przemysł reklamowy i ogromny kapitał na przestrzeni lat²³. Przeciwwa-

¹⁹ Za: *Fast fashion* [hasło], [w:] *Dictionary Merriam-Webster*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/fast%20fashion> [dostęp: 19.09.2023].

²⁰ W 2016 r. na całym świecie zakupiono około 107 mld sztuk odzieży i 14,5 mld par butów. Oznacza to, że na każdą osobę na świecie przypada rocznie około 13 ubrań i 2 pary butów, przy czym liczba ta obejmuje również miliony ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, którzy z trudem wiążą koniec z końcem, nie mówiąc już o zakupie nowych ubrań. W rzeczywistości zatem znacznie mniejsza liczba ludzi kupuje dużo, dużo więcej. W 2021 r. ludzie na całym świecie konsumowali średnio 16,7 jednostek odzieży i obuwia, wydając średnio 220,7 USD. Za: *Global Fashion Industry Statistics*, <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics> [dostęp: 19.09.2023].

²¹ Na przykład J. Kępiński, *Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010; M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chlabicz, *Europejskie prawo wzorów przemysłowych*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

²² P. Berry, *Sustainable Design in the Climate Crisis*, <https://www.idsa.org/news/design-news/sustainable-design-climate-crisis> [dostęp: 19.09.2023].

²³ R. Verma, M. Martolia, *Advertising developments form fast moving consumer goods*, „Journal of Critical Reviews” 2020, t. 7, nr 1, <https://www.jcreview.com/admin/Uploads/Files/61a58f2e9c7c70.10422674.pdf> [dostęp: 19.09.2023]; T.C. Chen, *The influence of social media advertising on purchase behaviour towards fast-moving consumer goods: A literature review*, „OSF Preprints” 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/5eujk>.

gą dla tego zjawiska musiałaby być postawa rezygnacji (z tego, co jest na wyciągnięcie ręki, ponieważ jest tanie) i niekupowania rzeczy, dopóki dotychczasowe się nie zużyją²⁴. Czy można osiągnąć taki efekt poprzez „manipulowanie” przy przesłankach ochrony? Wydaje się, że w tym przypadku nie, ponieważ wytwarzanie produktów w modelu *fast fashion* i tak nie jest oparte na wzorach przemysłowych zgłaszanych do rejestracji. Chociaż zatem wymóg *sustainable* jest ze všech miar słuszny i pożądany, to nie powstrzyma on producentów produkujących ubrania (i nie tylko) taśmowo.

2.3. Oznaczenia geograficzne

Związek geograficznych oznaczeń produktów ze zmianami klimatycznymi jest zgoła inny²⁵. Oznaczenia te są przyznawane konkretnym nazwom produktów spożywczych z odniesieniem do miejsca, w którym są wytwarzane. Tymczasem jedną z najbardziej palących kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi jest ich wpływ na produkcję rolną²⁶. Te wpływy mogą się różnić w zależności od położenia geograficznego²⁷ w związku z czym coraz częściej – także ze względu na malejącą wiarę w rychle powstrzymanie ocieplenia – proponuje się działania adaptacyjne, takie jak przeniesienie upraw na obszary lepiej przystosowane do nowych warunków klimatycznych²⁸. Nie zawsze jednak takie dostosowanie produkcji będzie możliwe, zwłaszcza w przypadku produktów ze szczególnie określoną specyfikacją wytwarzania, składników i miejsca, których nazwy są

²⁴ W literaturze zaproponowano co prawda model biznesowy konsumpcji opartej na współpracy i tworzenie „bibliotek” odzieży, jednak jakie jest prawdopodobieństwo akceptacji takiego modelu w bogatych społeczeństwach, konsumujących najwięcej odzieży, trudno powiedzieć. Por. B. Zamania, G. Sandin, G.M. Petersac, *Life cycle assessment of clothing libraries: can collaborative consumption reduce the environmental impact of fast fashion?*, „Journal of Cleaner Production” 2017, nr 162, s. 1368–1375, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.128>.

²⁵ Por. szerzej na ten temat K. Grzybczyk, *Zmiany klimatyczne a oznaczenia geograficzne*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2023, nr 159, s. 76 i n.

²⁶ Por. Climate Change and Land, Special Report IPCC 2019, <https://www.ipcc.ch/srccl/> [dostęp: 19.09.2023].

²⁷ Wpływ ten może być bardzo różny w poszczególnych krajach. Kraje północne, w których panują obecnie niskie temperatury i krótkie okresy wegetacyjne, mogą odnieść korzyści z wyższych plonów niektórych upraw, podczas gdy w krajach tropikalnych plony mogą być niższe z powodu ekstremalnych temperatur; C. Gouel, D. Labor, *The crucial role of domestic and international market-mediated adaptation to climate change*, „Journal of Environmental Economics and Management” 2021, t. 106, poz. 102408, <https://doi.org/10.1016/j.jeeem.2020.102408>.

²⁸ Działania adaptacyjne, rezygnacja z podwyższenia temperatury (polityka), U.L.C. Baldos, T.W. Hertel, F.C. Moore, *Understanding the spatial distribution of welfare impacts of global warming on agriculture and its drivers*, „American Journal of Agricultural Economics” 2019, t. 101, nr 5, s. 1455–1472, <https://doi.org/10.1093/ajae/aaz027>.

zarejestrowane jako oznaczenia geograficzne albo chronione nazwy pochodzenia. Jakość produktów objętych tymi oznaczeniami wynika z połączenia klimatu, topografii, geologii i właściwości gleby, które są specyficzne dla regionu produkcji. Na przykład jakość wina jest związana z cechami biofizycznymi terenu, na którym uprawiano winogrona²⁹. Te cechy, często określane jako *terroir*, można znaleźć tylko w niektórych regionach lub dokładnie wyznaczonych obszarach.

Terroir określono jako ograniczoną przestrzeń geograficzną, gdzie ludzka społeczność wytworzyła na przestrzeni wieków zbiorowe intelektualne know-how produkcyjne, oparte na systemie interakcji między środowiskiem fizycznym i biologicznym oraz zespół czynników ludzkich, których trajektorie społeczno-techniczne przecinają się, ujawniają oryginalność, nadają cechy charakterystyczne i mogą wytworzyć renomę produktu, który jest wytwarzany na tym *terroir*³⁰. W kontekście pojęcia *terroir* tożsamość produktów z oznaczeniami geograficznymi odzwierciedla długi i wyłączny proces interakcji i koewolucji między praktykami kulturowymi, know-how i lokalnymi zasobami naturalnymi (klimatem, glebą, krajobrazem, odmianami roślin i rasami)³¹.

Należy jednak zwrócić uwagę, że związek produktu z *terroir* nie jest jednakowy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w przyznawanej ochronie. Jak wskazano, najwyższe wymagania stawia się produktom ubiegającym się o chronioną nazwę pochodzenia, ponieważ wówczas specyfikacja wiąże wszystkie aspekty wytwarzania takiego produktu z jednym miejscem. I największy nacisk położony jest właśnie na *terroir*. W przypadku pozostałych oznaczeń geograficznych czy gwarantowanych tradycyjnych specjalności ten związek jest dużo luźniejszy, czy wręcz znikomy, a ponieważ geograficzne nazwy pochodzenia produktów rolno-spożywczych są niejednorodne, ich podatność na zmiany klimatu także nie jest jednakowa. Jednak paradoksalne jest to, że choć z jednej strony państwa pozaeuropejskie zaczęły dostrzegać i doceniać korzyści płynące z ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia, to z drugiej strony właśnie te państwa (choć może bardziej rolnicy i naukowcy z tych krajów) rozumieją niebezpieczeństwa związane ze zmianami klimatycznymi. W związku z tym wskazuje się, że należy dokładnie rozważyć możliwość i progi elastyczności zmian

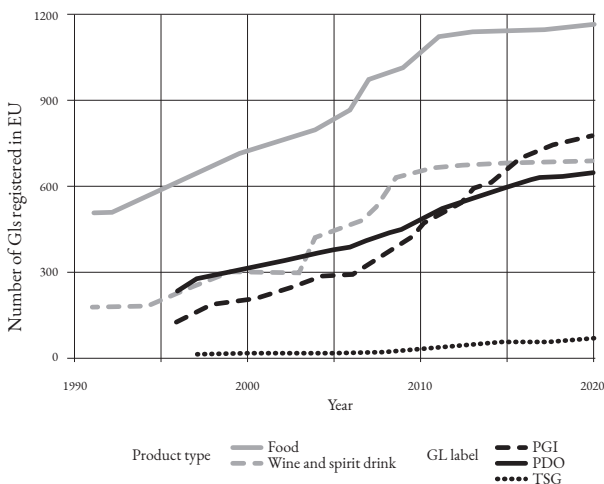
²⁹ H. Loïc, *Adapting the designated area of geographical indications to climate change*, „American Journal of Agricultural Economics” 2022, t. 105, nr 4, s. 1–28, <https://doi.org/10.1111/ajae.12358>.

³⁰ L.F. Clark, W.A. Kerr, *Climate change and terroir: the challenge of adapting geographical indications*, „The Journal of World Intellectual Property” 2017, t. 20, nr 3–4, s. 88–102, <https://doi.org/10.1111/jwip.12078>.

³¹ M.Z. Milano, A.A. Cazellab, *Environmental effects of geographical indications and their influential factors: A review of the empirical evidence*, „Current Research in Environmental Sustainability” 2021, t. 3, poz. 100096, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666049021000724>.

w oznaczeniach geograficznych³², tak by uniknąć utraty tożsamości OG, ale równocześnie umożliwić rolnikom dalszą produkcję, mimo zmian klimatycznych³³.

II. 1. Liczba oznaczeń OG w unijnym systemie znakowania jakości



Źródło: Baza danych DOOR i eAmbrosia. Za: H. Loïc, *Adapting the designated area...*, wykr. 1.

ChNP oznacza chronioną nazwę pochodzenia, ChOG odpowiada chronionemu oznaczeniu geograficznemu, a GTS to gwarantowana tradycyjna specjalność. Etykieta ChNP jest bardziej wiążąca, ponieważ cały proces produkcji musi odbywać się na określonym obszarze geograficznym, podczas gdy niektóre etapy procesu produkcji na określonym obszarze są potrzebne dla etykiet ChOG i GTS.

W przypadku regulacji prawnych dotyczących geograficznych nazw pochodzenia trzeba będzie niejednokrotnie dokonać trudnego wyboru między czynnikami, które przyczyniły się do sukcesu OG, czyli lokalnością, autentycznością, tradycją i stałością a adaptacją do zmian klimatycznych.

3. Podsumowanie

Zmiany klimatyczne i ich skutki, których świadkami jesteśmy na przestrzeni ostatnich lat, mają większy związek z prawem własności przemysłowej, niż mogłoby się wydawać. Jest on zróżnicowany w zależności od dobra niematerialnego, ale w każdym przypadku

³² A dokładnie rzecz ujmując, w specyfikacji procesu wytwarzania produktów objętych OG.

³³ D. Salpina, F. Pagliacci, *Contextual vulnerability to climate change of heterogeneous agri-food geographical indications: A case study of the Veneto region (Italy)*, „Environmental Science & Policy” 2022, t. 136, nr 10, s. 103–113, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.06.005>.

pozostaje na marginesie rozważań prawniczych.

Tymczasem w sytuacji potężnego i nieodwracalnego kryzysu (zagrożenia) należałoby wykorzystać wszystkie środki i możliwości prawne, by zahamować destrukcyjne zachowania ludzi. Czas postulatów dawno się skończył.

Bibliografia

Akty prawne:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170.
Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim) z dnia 28 czerwca 2001 r. obowiązuje od dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1119 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmiany rozporządzeń (WE) nr 401/2009 i (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie), PE/27/2021/REV/1, Dz. Urz. UE L 243 z 9 lipca 2021 r., s. 1.

Pozostałe dokumenty:

Climate Change and Land, Special Raport IPCC 2019, <https://www.ipcc.ch/srccl/> [dostęp: 19.09.2023].

Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM), Report 2022, EEA Report, no 07/2022, Luksemburg 2022, <https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2022/transport-and-environment-report/view> [dostęp: 29.09.2023].

Publikacje:

Baldos U.L.C., Hertel T.W., Moore F.C., *Understanding the spatial distribution of welfare impacts of global warming on agriculture and its drivers*, „American Journal of Agricultural Economics” 2019, t. 101, nr 5, s. 1455–1472, <https://doi.org/10.1093/ajae/aaz027>.

Biga B., *Alternatywy dla patentu*, „Kultura i Rozwój” 2017, nr 1, s. 34–44, <https://www.doi.org/10.7366/KIR.2017.1.2.02>.

Biga B., *Ekonomiczne uzasadnienie dopuszczalności przełamywania monopolu patentowego*, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2018, t. 106, s. 167–180, <https://www.academia>.

- edu/37669145/Ekonomiczne_uzasadnienie_dopuszczalno%C5%9Bci_prze%C5%82amywania_monopolu_patentowego [dostęp: 19.09.2023].
- Chen T.C., *The influence of social media advertising on purchase behaviour towards fast-moving consumer goods: A literature review*, „OSF Preprints”, <https://doi.org/10.31219/osf.io/5eujk>.
- Clark L.F., Kerr W.A., *Climate Change and “Terroir”: The Challenge of adapting geographical indications*, „The Journal of World Intellectual Property” 2017, t. 20, nr 3–4, s. 88–102, <https://doi.org/10.1111/jwip.12078>.
- Gouel C., Labor D., *The crucial role of domestic and international market-mediated adaptation to climate change*, „Journal of Environmental Economics and Management” 2021, nr 106, poz. 102408, <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2020.102408>.
- Grzybczyk K., *Zmiany klimatyczne a oznaczenia geograficzne*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2023, nr 159, s. 76–91.
- Hollingsworth J., Copeland B., Johnson J., *Are E-scooters Polluters? The Environmental Impacts of Shared Dockless Electric Scooters*, „Environmental Research Letters” 2019, t. 14, nr 8, s. 1–11, <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab2da8>.
- Kępiński J., *Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
- Loïc H., *Adapting the designated area of geographical indications to climate change*, „American Journal of Agricultural Economics” 2022, t. 105, nr 4, s. 1–28, <https://doi.org/10.1111/ajae.12358>.
- Milano M.Z., Cazellab A.A., *Environmental effects of geographical indications and their influential factors: a review of the empirical evidence*, „Current Research in Environmental Sustainability” 2021, t. 3, poz. 100096, <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100096>.
- Poźniak-Niedzielska M., Sieńczyło-Chlabicz J., *Europejskie prawo wzorów przemysłowych*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
- Salpina D., Pagliacci F., *Contextual vulnerability to climate change of heterogeneous agri-food geographical indications: a case study of the Veneto region (Italy)*, „Environmental Science & Policy” 2022, t. 136, nr 10, s. 103–113, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.06.005>.
- Sztobryn K., *Głos w dyskusji o tym, kogo chroni prawo własności intelektualnej*, [w:] E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęglowski, R. Poździk (red.), *In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza*, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 265–272.
- Sztumski W., *Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia*, „Problemy Ekorozwoju” 2006, t. 1, nr 2, s. 73–76, <https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPL2-0007-0013/c/Sztumski.pdf> [dostęp: 19.09.2023].

- Tarkowski A., Danielewicz M., *Prawo autorskie w czasach zmiany. Społeczne wyobrażenia i normy*, „Kultura Popularna” 2014, nr 3, s. 78–90, <https://doi.org/10.5604/16448340.II43375>.
- Verma R., Martolia M., *Adverising Developments form Fast Moving Consumer Goods*, „Journal of Critical Reviews” 2020, t. 7, nr 1, s. 602–607, <https://www.jcreview.com/admin/Uploads/Files/61a58f2e9c7c70.10422674.pdf> [dostęp: 19.09.2023].
- Zamania B., Sandinb G., Petersac G.M., *Life cycle assessment of clothing libraries: can collaborative consumption reduce the environmental impact of fast fashion?* „Journal of Cleaner Production” 2017, t. 162, s. 1368–1375, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.06.128>

Netografia:

- Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – implementacja w Polsce*, http://www.un.org.pl/files/170/Agenda2030PL_pl-5.pdf [dostęp: 19.09.2023].
- Agenda 21* [hasło], [w:] *Encyklopedia CRS*, <https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/agenda-21/> [dostęp: 19.09.2023].
- Berry P., *Sustainable Design in the Climate Crisis*, <https://www.idsa.org/news/design-news/sustainable-design-climate-crisis> [dostęp: 19.09.2023].
- Fast fashion* [hasło], [w:] Dictionary Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/fast%20fashion> [dostęp: 19.09.2023].
- Global Fashion Industry Statistics*, <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics> [dostęp: 19.09.2023].
- Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts*, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/> [dostęp: 19.09.2023].
- Gorzela K., Zawisła C., Drgas A., Gryglas T., *Nowe Europejskie Prawo Klimatyczne*, <https://www.nortonrosefulbright.com/en-pl/knowledge/publications/c26a3049/new-european-climate-law> [dostęp: 19.09.2023].
- Infografika: Emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej*, <https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20180301STO98928/infografika-emisje-gazow-cieplarnianych-w-unii-europejskiej> [dostęp: 15.09.2023].
- Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf> [dostęp: 19.09.2023].
- Staniszewski M., *Auta elektryczne są zeroemisyjne, ale nie w produkcji*, <https://automotywn.com/auta-elektryczne-sa-zeroemisyjne-ale-nie-w-produkcji/> [dostęp: 19.09.2023].
- Take Action for the Sustainable Development Goals*, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> [dostęp: 19.09.2023].

- Trends and projections in Europe*, 2022 EEA Report 10/2022, EEA, Luksemburg 2022, <https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2022> [dostęp: 15.09.2023].
- Unterstaller A., *Electric vehicles: a smart choice for the environment*, <https://www.eea.europa.eu/pl/articles/pojazdy-elektryczne-madry-wybor-dla-srodowiska> [dostęp: 19.09.2023].
- Zmiany klimatu*, <https://www.eea.europa.eu/pl/themes/climate/about-climate-change> [dostęp: 15.09.2023].

RYSZARD SKUBISZ*

PROBLEM WIELOKROTNEGO UŻYTKU OPAKOWAŃ WPROWADZONYCH DO OBROTU POD ZNAKIEM TOWAROWYM PRZEZ UPRAWNIONEGO LUB ZA JEGO ZGODĄ W ŚWIETLE ORZECZNICTWA TSUE (NA PRZYKŁADZIE POJEMNIKÓW NA GAZ)

**Reuse of packaging first placed on the market under a trade mark
by or with the consent of the rightsholder in the light
of the case law of the Court of Justice of the European Union,
using the example of gas containers**

Abstract: The subject of this article is the possibility of lawful, multiple use by independent entrepreneurs of packaging first placed on the market under a trade mark by its proprietor or with the proprietor's consent, according to the case law of the Court of Justice of the European Union. The author discusses such multi-use packaging, using gas containers as an example. Gas cylinders, once placed on the market and emptied, can be refilled by or with the consent of the trade mark proprietor, or by another person. In practice, such empty cylinders are most often exchanged for ones refilled by an independent entity and then placed on the market. A conflict of interest therefore arises between those entitled to use the registered trade marks and independent entrepreneurs using such goods. The adjudication is based on Article 7 of Directive 89/104 and Article 15 of the Directive 2015/2436, which is of the same content.

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID: 0000-0001-5125-7613.

The author characterises the position of the Court of Justice in the Viking and Soda-Club judgments. In view of these judgments, the multi-use cylinders, whose shape is protected as a three-dimensional trade mark, can be replaced after purchase with cylinders filled with gas which does not come from the trade mark proprietor. The right stemming from the registered trade mark is exhausted from the moment the product is first placed on the market by or with the consent of the proprietor. However, the proprietor can invoke a legitimate reason from Article 15 Section 2 Directive 2015/2436, in particular when the average consumer can wrongly assume that there are business links between the proprietor with the trade mark and the third party. In each case the trade mark is placed on the container by the distributor, who sells refillable cylinders or refills them; consumers should not be confused as to the origin of the gas.

These two judgments were delivered in very specific factual backgrounds. Given even a slightly different factual background, the national court is not bound by those judgments. The conflict of interest when replacing or filling the cylinders would be substantially limited if the purchaser of the empty cylinders could lawfully remove the trade marks of the entity who first placed the filled cylinders on the market. The Court of Justice has not yet established a general prohibition on removing a trade mark and anonymously placing goods back on the market, or placing them under one's own trade mark. The judgments in which the problem of removing trade marks have occurred addressed very narrowly defined preliminary questions based on the specific facts of the case.

Keywords: Article 267 of TFEU, exhaustion of trade marks, multi-use gas cylinders, removing the trade mark before placing products on the market again, methods of assessing the likelihood of confusion

1. Wprowadzenie

Współcześnie coraz większe znaczenie – przede wszystkim z punktu widzenia ochrony środowiska – ma możliwość ponownego wykorzystania, tak długo jak to jest możliwe, materiałów i rozmaitych zasobów. W prawie Unii Europejskiej określa się to zjawisko jako gospodarkę w obiegu zamkniętym¹. Najogólniej biorąc, dotyczy to również wszystkich opakowań (np. butelek, kegow, beczek, palet, pojemników, w tym pojemników na gaz – butli).

Odnosząc powyższy postulat do prawa znaków towarowych należałoby przyjąć, iż takie towary opatrzone znakami towarowymi po raz pierwszy wprowadzone do obrotu

¹ Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, z dnia 2 grudnia 2015 r., COM/2015/0614 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614> [dostęp: 19.09.2023].

na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą także mogą być ponownie wykorzystywane przez osoby trzecie w obrocie gospodarczym bez naruszenia praw uprawnionych z tytułu rejestracji znaku towarowego. W praktyce dotyczy to znaków trójwymiarowych, znaków słownych lub znaków słowno-graficznych, jak również znaków kombinowanych. Na przykład kształt butli na gaz jako taki może być zarejestrowany jako znak towarowy, jeżeli charakteryzuje się zdolnością odróżniania (pierwotną lub wtórną). Taka butla z gazem jest pierwotnie wprowadzona do obrotu, a po jej opróżnieniu może być ponownie napełniona przez uprawnionego do znaku lub za jego zgodą przez inną osobę. Jednakże w praktyce taka opróżniona butla najczęściej podlega wymianie na napełnioną gazem przez niezależny podmiot lub jest napełniana przez taki podmiot. Elementy słowne lub graficzne są rejestrowane i używane w obrocie jako znaki towarowe dla opakowań wielokrotnego użytku, w tym dla pojemników przeznaczonych na gaz.

Mieć należy na uwadze, iż znaki słowne, słowno-graficzne i znaki trójwymiarowe (np. kształt butli na gaz) są rejestrowane nie tylko dla pojemników (np. butli), ale również dla ich zawartości (np. gazu). Te znaki, według zamierzenia zgłaszającego, powinny zatem zgodnie ze swoją podstawową funkcją wskazywać na pochodzenie zarówno pojemników, jak i ich zawartości (np. gazu).

Na tle takich sytuacji powstaje kolizja interesów uprawnionych z rejestracji i niezależnych przedsiębiorców zainteresowanych ponownym wykorzystaniem pojemników, opakowań wielokrotnego użytku, w tym pojemników na gaz. Z jednej strony uprawniony z rejestracji znaku jest zainteresowany utrzymaniem znaku, jako oznaczenia wyróżniającego opakowanie również na rynku wtórnym, a z drugiej strony osoby trzecie pragną wykorzystywać opróżnione opakowanie. Dotyczy to zwłaszcza opatrzonych znakami pojemników (butli z gazem), wcześniej wprowadzonych do obrotu przez uprawnionych z tytułu rejestracji, a następnie opróżnionych przez konsumentów. Ten problem powstaje w tych sytuacjach, gdy pojemniki (butle) są przedmiotem obrotu niezależnie od gazu. Ponownie napełnione butle z gazem przez niezależnych przedsiębiorców, mogą bowiem sugerować konsumentom niezgodnie z rzeczywistością, iż nie tylko dany pojemnik ze znakiem, ale również jego zawartość pochodzi od uprawnionego do znaku towarowego. Chodzi zatem o takie sytuacje, gdy niezależny przedsiębiorca uzyskuje legalny dostęp do rynku opróżnionych butli i napełnia je gazem lub dokonuje wymiany opróżnionych butli na napełnione.

Wskazana sprzeczność interesów nie powstaje oczywiście w przypadku towarów, które zostały wprowadzone do obrotu bez jakichkolwiek oznaczeń wyróżniających (np. typowe butle stalowe w kolorze niebieskim), jak również tych towarów, które są wykorzystywane ponownie przez uprawnionych z rejestracji tych samych znaków towarowych lub przez przedsiębiorstwa należące, jak uprawniony z rejestracji, do tej samej sieci dys-

trybucji gazu. Oczywiście taki konflikt interesów nie powstałby, gdyby opróżnione butle mogłyby być ponownie napełniane jedynie przez uprawnionego do znaku towarowego lub członków tej samej sieci dystrybucyjnej. Byłoby to jednak istotne ograniczenie konkurencji na wtórnym rynku gazu, co prowadziłoby do monopolizacji tego rynku przy wykorzystaniu instytucji prawa znaków towarowych.

Rozstrzygnięcie tego konfliktu interesów podmiotów uprawnionych z rejestracji znaków towarowych oraz niezależnych przedsiębiorców korzystających z takich towarów ma doniosłe znaczenie praktyczne. Jest również od lat przedmiotem wyroków sądów państw członkowskich UE, w tym polskich sądów² i jest to dostrzegane w literaturze z dziedziny prawa znaków towarowych³.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej najszerzej wypowiedział się w tej kwestii, odpowiadając na pytania prejudycjalne sądów krajowych, w wyrokach w sprawie *Viking Gas*⁴ oraz *Soda-Club*⁵. Pomimo wyroku w pierwszej sprawie Trybunał uznał jednak za konieczne dokonanie kolejnej wykładni przepisów prawa unijnego w dość podobnym stanie faktycznym, tym samym uznając, iż stanowisko w sprawie *Viking* nie było jednak wystarczające.

Trybunał orzekając w trybie art. 267 TFUE⁶ w obydwu wyrokach dokonał wykładni odpowiednich przepisów zarówno dyrektyw, jak i rozporządzeń unijnych. W sprawie *Viking* Trybunał orzekał na tle art. 7 dyrektywy 89/104. Ta norma jest obecnie zlokalizowana w art. 15 dyrektywy 2015/2436⁷. W wyroku w sprawie *Soda-Club* TSUE dokonał wykładni już art. 15 dyrektywy 2015/2436. Wykładnia dokonana na tle dyrektywy jest aktualna również na tle przepisów rozporządzenia nr 2017/1001⁸. Obydwa powołane przepisy zawierają bowiem identyczne normy. Art. 15 ust. 1 dyrektywy 2015/2436 stanowi, iż „właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą”. Natomiast w ust. 2 jest

² Zob. np. stan faktyczny stanowiący podstawę postanowienie SN z 31 stycznia 2018 r., V KK 297/17, LEX 2440470, z krytyczną glosą: M. Mozgawa, R. Skubisz, *Glosa do wyroku SN z 31 stycznia 2018 r., V KK 297/17*, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, nr 11, s. 54 i n.

³ Zob. np. wyrok BGH z 17 października 2018 r., I ZR 136/17, GRUR 2019, nr 1, s. 79.

⁴ Wyrok TSUE z 14 lipca 2011 r., C-46/10, *Viking Gas A/S p. Kosan Gas A/S*, ECLI:EU:C:2011:485.

⁵ Wyrok TSUE 27 października 2022 r., C-197/21, *Soda Club (CO₂) i SodaStream International*, ECLI:EU:C:2022:834.

⁶ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 473–90.

⁷ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (przekształcenie), Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015 r., s. 1.

⁸ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1.

zawarta norma, iż „ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu”. Art. 15 ust. 1 ustanawia zasadę wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego w następstwie wprowadzania towaru pod znakiem na terytorium EOG po raz pierwszy przez uprawnionego lub za jego zgodą. Uprawniony z rejestracji znaku towarowego nie może zatem skutecznie wystąpić z żądaniem zakazu wobec każdego nabywcy tego towaru. Natomiast przepis ust. 2 obejmuje te przypadki, gdy po dacie pierwszego wprowadzenia do obrotu towary pod znakiem powstały uzasadnione powody do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego obrotu towaru, w szczególności, jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu. W tym przypadku następuje reaktywacja prawa z rejestracji znaku towarowego. W dwóch powołanych powyżej wyrokach TSUE chodziło, ściśle biorąc, o interpretację normy zawartej obecnie w art. 15 ust. 2 dyrektywy.

Wyroki Trybunału w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne wiążą wszystkie organy administracyjne i sądy państw członkowskich⁹. Dlatego od daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej również organy administracji i sądy w Polsce są obowiązane respektować wyroki prejudycjalne, które ustalają treść norm prawa unijnego. Niezastosowanie się do normy prawa unijnego ustalonej w wyroku prejudycjalnym TSUE stanowi naruszenie prawa unijnego. Stąd stanowisko przedstawione w powołanych wyżej wyrokach wiąże również sądy polskie w sprawach rozstrzyganych w sprawach z tytułu naruszenia praw z rejestracji znaków towarowych. Jak już wyżej wskazano, problem właściwej kwalifikacji prawnej praktyki napełniania lub wymiany opróżnionych butli z gazem przez niezależne przedsiębiorstwo występuje na tle praktyki w Polsce i innych państwach członkowskich UE. Z tego powodu uważam za celowe przeprowadzenie charakterystyki stanowiska Trybunału. Tym bardziej, iż w sposób dość rygorystyczny ogranicza ono swobodę przedsiębiorców działających na wtórnym rynku gazu.

2. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *Viking*

Stan faktyczny stanowiący podstawę wyroku Trybunału przedstawia się następująco. Kosan Gas, w ramach swojej działalności gospodarczej w Danii, produkuje oraz sprzedaje podmiotom indywidualnym oraz prowadzącym działalność gospodarczą gaz w butlach kompozytowych. Kształt tych butli został zarejestrowany jako wspólnotowy trójwymiarowy znak towarowy i jako duński znak towarowy. Towar (butle) i oznaczenie są

⁹ W kwestii charakteru i skutków wyroków wydanych w trybie prejudycjalnym zamiast wielu R. Skubisz, *Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych)*, [w:] K. Czub (red.), *Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, PIRP, Warszawa 2018, s. 153 i n.

materialną jednością i występuje zatem tożsamość znaku i towaru. Rejestracje dotyczą zarówno trójwymiarowego znaku towarowego dla pojemników na paliwa płynne, jak i paliw gazowych.

Działalność Kosan Gas jest prowadzona na podstawie umowy wyłącznej dystrybucji z norweskim producentem butli. Kosan Gas, na podstawie umowy, ma wyłączną licencję na używanie butli kompozytowych, stanowiących znak towarowy. Ma również uprawnienie do występowania z powództwami sądowymi w przypadku naruszenia jego praw do znaków towarowych. Na butlach kompozytowych zostały umieszczone nazwa producenta wraz z jego logo, które zarejestrowane zostały jako wspólnotowe znaki towarowe, w szczególności dla gazu.

Ponadto Kosan Gas sprzedawała gaz w butlach stalowych. Stalowe pojemniki były takiego samego rodzaju jak te używane przez większość podmiotów gospodarczych działających na tym samym rynku, na którym działa Kosan Gas. Kształt stalowych butli nie został zarejestrowany jako trójwymiarowy znak towarowy. Jednak na stalowych butlach duńskie przedsiębiorstwo zamieszcza swój słowny lub graficzny znak towarowy.

Przy pierwszym zakupie butli kompozytowej napełnionej gazem od jednego z dystrybutorów nabywca uiszcza także cenę butli. Poprzez zapłatę ceny przez konsumenta butla staje się jego własnością. Po opróżnieniu butli z gazu konsument może ją wymienić u jednego z dystrybutorów Kosan Gas na podobną, już napełnioną gazem. Działalność Kosan Gas obejmuje również ponowne napełnianie opróżnionych butli.

Przedsiębiorstwo konkurencyjne – Viking Gas prowadzi sprzedaż gazu przy wykorzystaniu butli kompozytowych. W Danii ma jeden punkt napełniania. Te butle są rozprowadzone do dystrybutorów współpracujących z Viking Gas. Napełnione przez Viking Gas butle są etykietowane. Na każdej z butli są dwie etykiety samoprzylepne. Jedna, z oznaczeniem Viking Gas oraz numerem punktu napełnienia, druga z informacjami wymaganymi przez przepisy. Ponadto Viking Gas napełnia butle kompozytowe, które są produkowane przez Kosan Gas. Znaki towarowe Kosan Gas nie są ani zakrywane, ani usuwane. Konsument może wymienić u dystrybutora współpracującego z Viking Gas opróżnioną butlę gazową na napełnioną przez Viking Gas.

Kosan Gas wniósł powództwo o naruszenie praw z rejestracji znaku towarowego przez Viking Gas. Duński sąd zakazał Viking Gas sprzedaży kompozytowych butli gazowych Kosan Gas. Sąd drugiej instancji utrzymał to rozstrzygnięcie. Viking Gas wniosła odwołanie od tego wyroku do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy Danii zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z szeregiem pytań prejudycjalnych

W zwięzłym ujęciu sąd odsyłający zmierzał do ustalenia, na jakich warunkach uprawniony na podstawie licencji wyłącznej na używanie butli kompozytowych przeznaczonych do wielokrotnego użytku, objętych ochroną jako trójwymiarowy znak towarowy i na których licencjobiorca umieścił swoje zarejestrowane słowne i graficzne znaki towarowe,

może sprzeciwić się na podstawie art. 5 i 7 dyrektywy 89/104 (obecnie art. 10 i 15 dyrektywy 2015/2436) temu, by butle te, po zakupie przez konsumentów, którzy zużyli gaz pierwotnie w nich zawarty, zostały wymienione przez osobę trzecią za opłatą na butle kompozytowe napełnione gazem nie pochodzącym od licencjobiorcy wyłącznego.

Trybunał Sprawiedliwości przedstawił następującą odpowiedź na pytania prejudycjalne: „Artykuły 5 i 7 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG /.../ należy interpretować w ten sposób, że nie pozwalają one posiadaczowi wyłącznej licencji na używanie gazowych butli kompozytowych przeznaczonych do ponownego użytku, których kształt jest chroniony jako trójwymiarowy znak towarowy i na których posiadacz umieścił swoją nazwę i swoje logo zarejestrowane jako znaki towarowe słowny i graficzny, na sprzeciwianie się temu, by butle te po ich zakupie przez konsumentów, którzy następnie zużyli gaz pierwotnie w nich zawarty, zostały wymienione przez osobę trzecią za opłatą na butle kompozytowe napełnione gazem nie pochodzącym od tego posiadacza, chyba że tenże posiadacz może się powołać na słuszny powód w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104”¹⁰.

Trybunał przyjął jako punkt wyjścia, iż „sprzedaż butli kompozytowych powoduje wyczerpanie praw, które dla licencjobiorcy prawa do znaku towarowego [...] wynikają [z tego znaku towarowego] i przeniesienie na nabywcę prawa swobodnego rozporządzania tą butlą, łącznie z prawem wymiany lub napełnienia po zużyciu oryginalnego gazu w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie [...], ale także u jednego z jego konkurentów”.

Według Trybunału „uzupełnieniem tego prawa nabywcy jest prawo konkurentów do dokonywania w granicach określonych w art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104¹¹ napełniania i wymiany pustych butli”. Uprawniony z rejestracji (licencjobiorca) może wystąpić ze sprzeciwem wobec dalszego obrotu tymi towarami, jeżeli powstały uzasadnione powody. Te powody polegać mogą na zmianie lub pogorszeniu się stanu towarów opatrzonych znakiem towarowym, używaniu przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnym, które poważnie szkodzi renomie znaku towarowego lub które sprawia wrażenie, że między uprawnionym z tytułu rejestracji znaku towarowego a tą osobą trzecią istnieją powiązania gospodarcze. Chodzi o szczególne stosunki między nimi lub przynależność do sieci dystrybucyjnej uprawnionego do znaku towarowego.

Przy ocenie błędnego wrażenia powiązań gospodarczych należy wziąć pod uwagę oznakowanie butli i warunki ich wymiany, które nie mogą prowadzić do tego, by właściwie poinformowany, uważny i rozsądny przeciętny konsument uznać, że istnieją powiązania między tymi dwoma przedsiębiorstwami lub że gaz używany do napełniania pochodzi od uprawnionego do znaku towarowego. Należy uwzględnić także praktyki stosowane

¹⁰ Zob. uzasadnienie stanowiska Opinia Rzecznika Generalnego z 7 kwietnia 2011 r., C-46/10, *Viking Gas A/S p. Kosan Gas A/S*, pkt 30–40, ECLI:EU:C:2011:222.

¹¹ Obecnie art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436.

w branży oraz to, czy konsumenci są przyzwyczajeni, że butle gazowe są napełniane przez innych dystrybutorów. W takim przypadku będzie można założyć – według Trybunału – że konsument, który udaje się bezpośrednio do konkurenta, aby napełnić swoją butlę lub wymienić pustą butlę na pełną, będzie mógł łatwiej zorientować się, że brak powiązania między danym konkurentem a właścicielem znaku towarowego. Trybunał uznał również, że okoliczność, iż znak towarowy na butli pozostaje widoczny mimo dodatkowego etykietowania wykonanego przez konkurenta jest istotnym czynnikiem, ponieważ zdaje się wykluczać możliwość, że oznakowanie zmieniło stan butli przez zamaskowanie ich pochodzenia. Ogólna ocena, czy w danym stanie faktycznym może powstać określone wyżej błędne wrażenie należy już do sądu krajowego występującego z pytaniami do Trybunału.

W świetle dyskutowanego wyroku jest zatem dozwolone ponowne używanie przez niezależnego przedsiębiorcę butli, której kształt jest zarejestrowany jako znak towarowy, wcześniej wprowadzonej do obrotu przez uprawnionego z rejestracji pod warunkiem braku niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd przeciętnego odbiorcy co do pochodzenia gazu, w szczególności co do związków pomiędzy uprawnionym z rejestracji a osobą trzecią.

3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *Soda-Club*

Stan faktyczny w tej sprawie przedstawia się następująco. SodaStream wytwarza oraz sprzedaje urządzenia przeznaczone do przygotowania przez konsumentów wody gazowanej oraz smakowych napojów gazowanych z wody z kranu (urządzenia do karbonizacji napojów). W Finlandii przedsiębiorstwo wprowadza do obrotu urządzenia z butlą wielokrotnego użytku z dwutlenkiem węgla. Na urządzeniach zostały umieszczone słowne znaki towarowe SODASTREAM oraz SODA-CLUB, których SodaStream jest właścicielem. Znaki towarowe umieszczono na etykiecie oraz zostały wygrawerowane na aluminiowej powierzchni butli.

Spółka MySoda z siedzibą w Finlandii prowadzi obrót urządzeniami do karbonizacji napojów w opakowaniach niezawierających zwykle butli z dwutlenkiem węgla. Jednak, od pewnego czasu MySoda sprzedaje butle napełniane dwutlenkiem węgla. Butle są przystosowane zarówno do urządzeń MySoda, jak i do urządzeń oferowanych przez SodaStream.

Proces napełniania butli z dwutlenkiem węgla jest przeprowadzany w ten sposób, że konsumenci odsyłają puste butle SodaStream do dystrybutorów, którzy przekazują je MySoda. My Soda ponownie napełnia butle dwutlenkiem węgla i po napełnieniu, zastępuje pierwotne etykiety własnymi, pozostawiając znaki towarowe SodaStream na butlach.

Na butlach z dwutlenkiem węgla znajdują się dwie etykiety. Etykieta w kolorze różowym ukazuje logo MySoda wraz z informacją: „fiński dwutlenek węgla do urządzeń karbonizujących” oraz nazwę MySoda jako oznaczenie spółki, napełniającego butlę wraz

z odesłaniem do jej strony internetowej. Etykieta w kolorze białym przedstawia zapisane w pięciu językach wielkimi literami wyrażenie „dwutlenek węgla”, nazwę MySoda jako oznaczenie spółki, która napełniła butlę oraz odesłanie do strony internetowej. Etykieta zawiera oświadczenie, z którego wynika, że MySoda nie jest powiązana z pierwotnym dostawcą butli ani z jego zarejestrowanym znakiem towarowym zamieszczonym na butli.

SodaStream wniosła powództwo o ustalenie, że MySoda naruszyła jej prawa do znaków towarowych, poprzez wprowadzenie do obrotu oraz sprzedaż ponownie napełnionych butli oznaczonych znakami SodaStream i Soda-Club bez zgody właściciela. Według SodaStream, działania MySoda wprowadzały konsumentów w błąd, poprzez wywołanie mylnego wrażenia, iż między tymi dwoma przedsiębiorstwami istnieją powiązania gospodarcze. Dystrybutorzy napełniający butlę nie mają odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie używania i obsługiowania butli w sposób bezpieczny. Dlatego, SodaStream nie może ponosić odpowiedzialności za szkody spowodowane przez butle napełnione przez dystrybutorów.

W odpowiedzi na powyższe zarzuty, MySoda wyraziła stanowisko, że zmiana etykiety nie zagraża funkcji znaku towarowego. Konsumenci nie zostali wprowadzeni w błąd, gdyż rozumieją, że etykieta określa tylko pochodzenie dwutlenku węgla oraz wskazuje podmiot, który ponownie napełnił butlę.

Wyrokiem z 2019 r. fiński sąd gospodarczy uwzględnił żądanie SodaStream w zakresie stosowania przez MySoda etykiet różowych i oddalił roszczenia w odniesieniu do etykiet białych. Sąd stwierdził, że prawo do znaku towarowego SodaStream zostało wyczerpane w odniesieniu do butli w dwutlenkiem węgla, które spółka pierwotnie wprowadziła do obrotu. Działania MySoda nie zmieniły ani nie pogorszyły stanu butli z dwutlenkiem pierwotnie wprowadzanej do obrotu przez SodaStream. Informacje zawarte na białej etykiecie nie wprowadzały konsumentów w błąd co do powiązań ekonomicznych między podmiotami. Z kolei informacje udostępnione na różowej etykiecie mogły wywołać u przeciętnego konsumenta wrażenie, że pomiędzy tymi dwoma przedsiębiorstwami istnieją powiązania handlowe.

MySoda oraz SodaStream wniosły środki odwoławcze do Sądu Najwyższego Finlandii. Sąd Najwyższy stwierdził, że w prawie unijnym brak jest szczegółowych regulacji określających warunki, w jakich właściciel znaku towarowego ma uzasadnione powody do sprzeciwienia się dalszemu obrotowi towarów wprowadzonych na rynek. Po pierwsze, z orzecznictwa Trybunału nie wynika, iż przesłanka konieczności, określona w wyroku Bristol-Myers Squibb, znajdzie zastosowanie do przepakowywania towarów wprowadzanych do obrotu w tym samym państwie członkowskim. Wątpliwości dotyczą między innymi tego, czy pojęcie „przepakowania” może odnosić się do działań podejmowanych przez MySoda. Po drugie, w niektórych przypadkach, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, wystarczające mogą być działania dotyczące umieszczenia na butlach zwykłej

naklejki zawierającej dodatkowe informacje, bez usuwania etykiety umieszczonej przez właściciela znaku towarowego. Z uwagi na możliwość wielokrotnego napełnienia butli istnieje ryzyko uszkodzenia etykiety umieszczonej przez właściciela znaku towarowego. Jeżeli zatem doszło do uszkodzenia etykiety, jej wymiany lub zastąpienia jej etykietą podmiotu napełniającego powstaje pytanie, czy są to okoliczności na podstawie których można uznać, że wymiana etykiety lub zastąpienie jej własną etykietą podmiotu napełniającego jest konieczne do ponownego prowadzenia butli do obrotu.

W rezultacie Sąd Najwyższy zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z kilkoma pytaniami prejudycjalnymi¹². W zwięzłym ujęciu dotyczą one tego, czy mogą być do diskutowanego stanu faktycznego stosowane kryteria wypracowane w orzecznictwie pozwalające na przepakowanie produktów farmaceutycznych w imporcie równoległym.

Trybunał udzielił następującej odpowiedzi: „właściciel znaku towarowego, który wprowadził do obrotu w państwie członkowskim oznaczone tym znakiem towarowym towary przeznaczone do wielokrotnego ponownego użycia i napełniania, nie ma prawa sprzeciwić się, na mocy tych przepisów, dalszemu obrotowi tymi towarami w tym państwie członkowskim prowadzonemu przez dystrybutora, który dokonał ponownego napełnienia i zastąpił etykietę ukazującą pierwotny znak towarowy inną etykietą, pozostawiając jednocześnie na wspomnianych towarach widoczny pierwotny znak towarowy, pod warunkiem że ta nowa etykieta nie wywołuje u konsumentów błędnego wrażenia, iż między dystrybutorem a właścicielem znaku towarowego istnieje powiązanie gospodarcze. To prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo w świetle wskazówek umieszczonych na towarze i na jego nowej etykiecie oraz w świetle praktyk w zakresie dystrybucji istniejących w danej branży i poziomu wiedzy konsumentów o tych praktykach”¹³.

Przed wszystkim Trybunał powtórzył swoje stanowisko wyrażone w wyroku w sprawie *Viking*. Błędne wrażenie, jakie może powstać u konsumentów w odniesieniu do istnienia powiązań gospodarczych między właścicielem znaku towarowego a dystrybutorem gazu jest jednym z uzasadnionych powodów, które umożliwiają wystąpienie ze sprzeciwem co do dalszego obrotu towarami oznaczonymi jego znakiem towarowym przez dystrybutora.

Trybunał zaznaczył również, iż przy ocenie błędnego wrażenia należy odnieść się do wszystkich okoliczności działalności dystrybutora. Tymi okolicznościami jest przede wszystkim sposób, w jaki butle zostały przedstawione konsumentom w następstwie nowej etykiety oraz warunki, w jakich są one sprzedawane, w szczególności przeważające w danej branży praktyki związane z ponownym napełnianiem butli. Według Trybunału sąd krajowy powinien odnieść się do zakresu informacji zawartych na nowych etykietach

¹² Zob. wyrok TSUE z 27 października 2022 r., C-197/21, *Soda Club (CO₂) i SodaStream International*, pkt 27.

¹³ Zob. zwłaszcza pkt 44–53 tamże.

i określić, czy te informacje są jasne i jednoznaczne dla właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego konsumenta. Ponadto, przy ocenie wrażenia powstałego w następstwie nowego etykietowania należy uwzględnić również praktyki istniejące w danej branży oraz kwestie, czy konsumenci są przyzwyczajeni do ponownego napełniania butli przez podmioty inne niż właściciel pierwotnego znaku towarowego. Trybunał zaakcentował również, że „okoliczność iż pierwotnie znak towarowy na butli pozostaje widoczny mimo dodatkowego etykietowania wykonanego przez dystrybutora jest istotnym czynnikiem, ponieważ wydaje się wykluczać możliwość, iż etykietowanie zmieniło stan butli poprzez zamaskowanie jej pochodzenia”.

Jednocześnie TSUE wskazał, iż środki przyjęte przez dystrybutora dla celów dalszego obrotu rozpatrywanymi towarami zlokalizowane w państwie członkowskim, w którym te towary zostały pierwotnie wprowadzone do obrotu nie ma decydującego znaczenia dla określenia, czy sprzeciw właściciela znaku towarowego jest zasadny w świetle takiego uzasadnionego powodu. Tym samym Trybunał stwierdził, iż wypracowane w orzecznictwie przesłanki legalnego importu równoległego produktów farmaceutycznych, a w szczególności przesłanka konieczności w odniesieniu do ponownego etykietowania towaru, mogą być również odniesione do handlu na terytorium jednego z państw członkowskich UE.

4. Ocena stanowiska Trybunału

Trybunał w obydwu dyskutowanych wyrokach stanął na stanowisku, że opróżnione butle opatrzone znakiem, pierwotnie wprowadzone do obrotu przez uprawnionego, mogą być ponownie napełnione gazem przez niezależne podmioty pod warunkiem braku powstania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do związków pomiędzy przedsiębiorstwami (niebezpieczeństwa w szerokim rozumieniu). W braku tego niebezpieczeństwa mogą również w stanie faktycznym wystąpić okoliczności pozwalające uruchomić ochronę przewidzianą dla renomowanych znaków towarowych¹⁴.

Z chwilą pierwszego wprowadzenia do obrotu butli z gazem przez uprawnionego lub za jego zgodą, ulega wyczerpaniu prawo z rejestracji w odniesieniu do pojemnika i jego zawartości. W przypadku ponownego napełnienia butli „swoim” gazem przez podmiot niezależny od uprawnionego i powstania wskazanego wyżej niebezpieczeństwa co do pochodzenia gazu realizuje się jeden z uzasadnionych powodów z art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436 i uprawniony z tytułu rejestracji może skutecznie wystąpić z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa z rejestracji. Podmiot działający na rynku wtórnym dokonujący wymiany pustych butli na napełnione lub ich napełniania, powinien zatem podjąć działania, które wyłączą

¹⁴ Zob. wyrok TSUE z 14 lipca 2011 r, C-46/10, *Viking Gas A/S p. Kosan Gas A/S*, pkt 37 oraz wyrok TSUE z 27 października 2022 r., C-197/21, *Soda Club (CO₂) i SodaStream International*, pkt 43.

możliwość niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Chodzi zatem o to, aby nabywca gazu w ponownie napełnianych butlach, przez niezależny podmiot nie mógł przypuszczać, iż znak towarowy na pojemnikach informuje również o pochodzeniu gazu. Sąd przyjął w obydwu wyrokach, iż taka możliwość stwarza przede wszystkim przeetykietowanie pojemników (zastąpienie dotychczasowej przez nową etykietę zawierającą już inne dane).

W sprawie *Soda-Club* TSUE zaakcentował możliwość wynikającą z orzecznictwa dotyczącego importu równoległego produktów farmaceutycznych, które to orzecznictwo zostało rozszerzone na produkty alkoholowe¹⁵ i wyroby medyczne¹⁶. Chodzi o umożliwienie dostępu podmiotom niezależnym od uprawnionego z tytułu rejestracji do wtórnego rynku opakowań i ponowne napełnianie pojemników oraz odpowiednie oznakowanie w celu wskazania na pochodzenie gazu. Według Trybunału znajduje to wyraz w przesłance konieczności dostępu niezależnych przedsiębiorców do rynku gazu w butlach.

Istotnie przedsiębiorca ma jednak ograniczone możliwości skutecznego wyłączenia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w stanach faktycznych stanowiących podstawę faktyczną obydwu wyroków. Jedną z nich jest przeetykietowanie ponownie napełnionej butli. Inną metodą byłoby usunięcie (zasłonięcie, zaklejenie, zamalowanie itd.) znaku towarowego, pod którym butla z gazem została wprowadzona przez uprawnionego z tytułu rejestracji lub podmiot pozostający z nim w związku prawnym lub organizacyjno-gospodarczym¹⁷. Ta druga możliwość istotnie poszerzałaby obszar możliwych wariantów postępowania niezależnych przedsiębiorców.

Stany faktyczne stanowiące podstawę obydwu wyroków mają charakter szczególny. Kształt butli w sprawie *Viking* jest zarejestrowany jako znak towarowy. W sprawie *Soda Club* kształt butli nie jest wprawdzie przedmiotem rejestracji jako znak towarowy, ale objęty ochroną jest widoczny wygrawerowany znak towarowy. Można zatem mniemać, w świetle stanowiska Trybunału, iż zasłonięcie tego znaku mogłoby być kwalifikowane jako zmiana towaru, która uzasadnia reaktywację praw właściciela znaku towarowego. Usunięcie znaku z towarów w opinii autora niniejszej wypowiedzi co do zasady nie stanowi zmiany towaru. Towar i znak są bowiem, co najmniej pojęciowo, odrębnymi bytami.

¹⁵ Zob. w przedmiocie stosowania przesłanek dozwolonego importu równoległego produktów farmaceutycznych do butelek wyrobów spirytusowych wyrok TSUE z 11 listopada 1997 r., C-349/95, *Frits Loendersloot (F. Loendersloot Internationale Expeditie) p. George Ballantine & Son Ltd i in.*, ECLI:EU:C:1997:530.

¹⁶ Zob. wyrok TSUE z 17 maja 2018 r., *Junek Europ-Vertrieb GmbH p. Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG*, C-642/16, ECLI:EU:C:2018:322.

¹⁷ W kwestii zgodności z prawem praktyki usuwania cudzych znaków bardzo obszernie i wnikliwie zob. J. Chlebny, *Dopuszczalność usuwania cudzego znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych*, cz. 1, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020, nr 1, s. 39 i n. oraz J. Chlebny, *Dopuszczalność usuwania cudzego znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych*, cz. 2, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020, nr 2, s. 34 i n.

Znak towarowy wyróżnia towary w obrocie. Jego punktem odniesienia jest zatem towar. Logicznie budzi sprzeciw utożsamianie środka odróżnienia z obiektem odróżnienia.

Przesłanką naruszenia prawa, jedną z wielu, jest jednak używanie znaku towarowego przez osobę trzecią (używanie znaku towarowego osoby uprawnionej). Wprowadzenie towaru do obrotu bez usuniętego (zakrytego, zamalowanego itp.) znaku towarowego nie stanowi jego używania. Jeżeli znak towarowy nie jest używany, to nie można uznać, iż powstaje niebezpieczeństwo co do pochodzenia towarów (wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd co do pochodzenia). Stąd ewentualne usunięcie znaku towarowego, a następnie wprowadzenie ponownie napełnionej butli do obrotu anonimowo, nie jest w moim przekonaniu objęte zakresem normy art. 15 ust. 1. W rezultacie nie można powołać się na uzasadnione powody z art. 15 ust. 2. Odmienny pogląd zakłada, iż znak towarowy nadal jest używany, pomimo że został usunięty przez nabywcę, co jest sprzeczne z zasadami logicznego myślenia.

Trybunał, udzielając odpowiedzi, brał pod uwagę okoliczności konkretnego stanu faktycznego, a mianowicie występującego w obydwu stanach faktycznych widocznego znaku towarowego podmiotu, który wprowadził po raz pierwszy butle z gazem do obrotu. Trybunał wypracował zatem pogląd na tle takich szczególnych okoliczności. Nie musiał wypowiadać się co do szerszego spektrum możliwych zachowań podmiotów działających na rynku wtórnym opakowań z gazem. Jednakże Trybunał zaznaczył, iż widoczność pierwotnego znaku towarowego na butli jest istotnym czynnikiem, ponieważ wydaje się wykluczać możliwość, że etykietowanie zmieniło stan butli poprzez zamaskowanie jego pochodzenia¹⁸. Ta wypowiedź skłoniła do wyrażenia w literaturze poglądu, w myśl którego „a contrario zamaskowanie pochodzenia może zmienić stan towaru i tym samym stanowić uzasadniony powód wyłączający wyczerpanie”¹⁹. Przytoczoną wypowiedź Trybunału należy jednak rozumieć jedynie jako wskazanie na jeden z elementów stanu faktycznego, który powinien być uwzględniony przy określeniu, czy w konkretnych okolicznościach dochodzi do niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd. Nie może ono jednak być podstawą poglądu o generalnym zakazie usuwania znaków towarowych. Dodać należy, iż zakrycie znaku jest niekiedy uzasadnione obiektywnymi względami.

Nie mogę również podzielić poglądu, iż usunięcie znaku towarowego jako takie narusza podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie i gwarancja pochodzenia towaru. Znak towarowy realizuje wymienioną funkcję, kiedy jest używany w obrocie do odróżniania towaru. Należy również zauważyć, iż uprawnionemu przysługuje wyłączne prawo do pierwszego wprowadzenia towaru pod znakiem do ob-

¹⁸ Zob. wyrok TSUE z 14 lipca 2011 r, C-46/10, *Viking Gas A/S p. Kosan Gas A/S*, pkt 41 oraz wyrokiem TSUE z 27 października 2022 r., C-197/21, *Soda Club (CO₂) i SodaStream International*, pkt 53.

¹⁹ Zob. M. Bohaczewski [w:] Żelechowski Ł. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Komentarze Prawa Prywatnego, t. 8B, C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 489.

rotu na terytorium EOG. Prawo to ulega wyczerpaniu (wygasa) z chwilą zrealizowania przesłanek z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2015/2436. Ponowne wprowadzenie towaru bez znaku nie wywołuje skutku wyczerpania, ponieważ towar nie jest opatrzony znakiem. Wprowadzenie takiego towaru do obrotu nie stanowi również naruszenia prawa, którego konstytutywną przesłanką jest negatywne oddziaływanie na funkcje znaku. Brak znaku oznacza, że nie dochodzi do takiego oddziaływania.

Powyższe należy odnieść także do oceny sytuacji nałożenia na opakowanie (butle) własnego znaku towarowego, przez niezależnego przedsiębiorcę. Prawo uległo bowiem wyczerpaniu z chwilą wprowadzenia do obrotu na wcześniejszym etapie dystrybucji pojemników z gazem. Nałożenie znaku towarowego przez niezależnego przedsiębiorcę oznacza, iż ten podmiot organizuje wprowadzenie do obrotu w EOG ponownie napełnionego pojemnika z „nowym” znakiem towarowym i ponosi wszelkie skutki związane z dystrybucją produktów pod tym znakiem. Oczywiście w tych dwóch przypadkach (towar anonimowo wprowadzony do obrotu, jak również pod nowym znakiem) nie można wykluczyć możliwości zastosowania przez uprawnionego do usuniętego znaku towarowego przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jak już wskazano, uprawniony z tytułu rejestracji znaku towarowego może skorzystać z normy art. 15 ust. 2 dyrektywy, gdy po wprowadzeniu towaru do obrotu nastąpiły okoliczności objęte pojęciem uzasadnione powody. Chodzi o przypadki, gdy używanie przez osobę trzecią w obrocie znaku towarowego może sprawiać wrażenie, że między właścicielem znaku towarowego, a osobą trzecią istnieją powiązania gospodarcze, a w szczególności ta osoba trzecia należy do sieci dystrybucji właściciela lub że te dwie osoby łączą szczególne relacje²⁰. Według Trybunału przy ocenie, jakie wrażenie istnieje, należy uwzględnić wszystkie okoliczności działalności dystrybutora, takie jak sposób, jaki te butle zostały przedstawione w następstwie nowego etykietowania, a także warunki, w jakich są przedstawione, szczególności przeważające w danej branży praktyki związane z ponownym napełnianiem tych butli²¹.

Z powyższego wynika, iż Trybunał w powołanych wyrokach nakazuje uwzględnić wszystkie okoliczności towarzyszące czynności ponownego napełniania butli z gazem lub wymiany opróżnionych na pełne przez niezależnych przedsiębiorców. Niewątpliwie w tych przypadkach Trybunał sięga do metodyki ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd właściwej prawu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (konkretna metoda). Są to w ogólnym ujęciu wszystkie okoliczności zewnętrzne w stosunku do używania

²⁰ Zob. wyrok TSUE z 8 lipca 2010 r., C-558/08, *Portakabin Ltd i Portakabin BV p. Primakabin BV*, pkt 79–80, ECLI:EU:C:2010:416; oraz wyrok TSUE z 14 lipca 2011 r., C-46/10, *Viking Gas A/S p. Kosan Gas A/S*, pkt 16.

²¹ Zob. wyrok TSUE z 27 października 2022 r., C-197/21, *Soda Club (CO₂) i SodaStream International*; wyrok TSUE z 14 lipca 2011 r., C-46/10, *Viking Gas A/S p. Kosan Gas A/S*, pkt 93 i 40.

znaku towarowego. Chodzi o cały kontekst używania znaku towarowego, które obejmuje wskazówki na towarze, na nowej etykiecie, praktyk w zakresie dystrybucji i oczywiście wiedzy konsumenta o tych praktykach. Trybunał w obydwu wyrokach nie zastosował zatem metody ustalania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd właściwej prawu znaków towarowych (abstrakcyjna metoda). Ta metoda polega bowiem na tym, iż bada się identyczność lub podobieństwo towarów, identyczność lub podobieństwo znaków, oraz rozpoznawalność w obrocie znaków wcześniejszego. Są to kryteria normatywne. Okoliczności zewnętrzne w stosunku do używania znaku towarowego przez osobę trzecią, co do zasady nie powinny być uwzględnione ze względów normatywnych (art. 10 dyrektywy). Przedmiotem ochrony jest bowiem prawo z rejestracji znaku towarowego jako takiego. Natomiast odnoszenie się do całokształtu okoliczności jest typowe dla ustawodawstwa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak wiadomo, na tle tej regulacji kluczowe znaczenie ma całokształt zachowania osoby trzeciej, której użycie cudzego znaku towarowego jest jednym z kilku elementów.

W orzecznictwie dotyczącym ponownego napełniania pojemników z gazem przez niezależnych przedsiębiorców Trybunał analogicznie do kilku wcześniejszych wyroków²², w gruncie rzeczy, zaciera granicę pomiędzy metodyką właściwą ocenie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych i w prawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Można zatem mówić o erozji kryteriów niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd wypracowanych przez dziesięciolecia w orzecznictwie i piśmiennictwie państw członkowskich UE. Nie można jednak nie zauważyć, iż nadal także w orzecznictwie Trybunału w Luksemburgu, a przede wszystkim Sądu Unii Europejskiej, dominuje klasyczna metoda badania niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd co do pochodzenia.

5. Podsumowanie

Jak już wyżej wskazano wyroki TSUE wydane w trybie odpowiedzi na pytania prejudycjalne wiążą organy administracji i sądy państw członkowskich. Dlatego sąd, jeżeli ma wątpliwości co do stanowiska Trybunału we wcześniejszych wyrokach wydanych na podstawie art. 267 TFUE powinien skorzystać z możliwości przewidzianej w powołanym przepisie traktatu. Do czasu jednak ewentualnego wydania przez TSUE wyroku korygującego wcześniejsze stanowisko wiąże ono organy administracyjne i sądy państw członkowskich.

²² Zob. w tej kwestii R. Skubisz, *Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych*, [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 831 i n.

W świetle powyższego wyroki TSUE w sprawach *Viking* i *Soda-Club* wiążą sądy w Polsce jako państwo członkowskie. W świetle tych wyroków butle wielokrotnego użytku, których kształt jest chroniony jako trójwymiarowy znak towarowy, mogą być po nabyciu wymienione przez niezależnych przedsiębiorców na butle napełnione gazem nie pochodzącym od uprawnionego. Prawo z rejestracji uległo bowiem wyczerpaniu z chwilą pierwszego ich wprowadzenia do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą. Jednakże uprawniony może powołać się na uzasadniony powód z art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436, w szczególności, gdy przeciętny nabywca może błędnie przypuszczać, iż pomiędzy uprawnionym do znaku towarowego a osobą trzecią istnieją powiązania gospodarcze. Tak samo należy ocenić sytuację, gdy butla na gaz nie stanowi przedmiotu rejestracji znaku towarowego, ale jest opatrzona słownym lub graficznym zarejestrowanym znakiem towarowym.

W każdym jednak przypadku znak towarowy (słowny, graficzny) umieszczony na pojemniku przez dystrybutora, który sprzedaje napełnione butle lub je ponownie napełnia nie powinien wprowadzać w błąd co do pochodzenia gazu. Przeciętny nabywca (osoba dobrze poinformowana, uważna i racjonalna) nie może być wprowadzony w błąd, co do pochodzenia gazu w butlach ponownie napełnianych. Jest również niedozwolone wykorzystanie lub deprecjonowanie renomy lub zdolności odróżniającej renomowanych znaków towarowych podmiotu wprowadzającego po raz pierwszy do obrotu pojemniki z gazem.

Obydwa wyroki zostały wydane w bardzo szczególnych stanach faktycznych. W odmienniej, chociażby tylko częściowo, sytuacji faktycznej, sąd krajowy nie jest związany z tymi orzeczeniami stanowiska Trybunału w jedynie podobnych stanach faktycznych. Jeżeli sąd krajowy w odmiennym stanie faktycznym będzie mieć wątpliwości co do wykładni art. 15 ust. 2 dyrektywy 2015/2436, to powinien wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości z kolejnymi pytaniami prejudycjalnymi.

Konflikt interesów w przypadku wymiany lub napełnienia butli byłby znacznie ograniczony, gdyby nabywca opróżnionych butli mógł legalnie usuwać znaki towarowe podmiotu, który po raz pierwszy wprowadził napełnione butle do obrotu. Trybunał nie ustanowił dotąd generalnego zakazu usuwania znaku towarowego i ponownego anonimowego wprowadzania towarów do obrotu, bądź wprowadzania pod własnym znakiem. Wyroki, w których powstał problem zgodnego z prawem usuwania znaków, jako podstawę miały bardzo wąsko ujęte pytania prejudycjalne zorientowane na szczególne okoliczności stanu faktycznego. Trybunał nie mógł zatem wypowiedzieć się w kwestii generalnego zakazu usuwania znaków towarowych na kolejnych etapach cyrkulacji towarów.

Bibliografia

Akty prawne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. UE L 366 z 23 grudnia 2015 r., s. 1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE. L 154 z 16.06.2017 r., s. 1.

Orzecznictwo:

Wyrok TSUE z 11 listopada 1997 r., C-349/95, *Frits Loendersloot (F. Loendersloot Internationale Expeditie) p. George Ballantine & Son Ltd i in.*, ECLI:EU:C:1997:530.

Wyrok TSUE z 8 lipca 2010 r., C-558/08, *Portakabin Ltd i Portakabin BV p. Primakabin BV*, ECLI:EU:C:2010:416.

Wyrok TSUE z 14 lipca 2011, C-46/10, *Viking Gas A/S p. Kosan Gas A/S.*, ECLI:EU:C:2011:485.

Postanowienie SN z 31 stycznia 2018 r., V KK 297/17, LEX 2440470.

Wyrok z 17 maja 2018 r., C-642/16, *Junek Europ-Vertrieb GmbH p. Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG*, ECLI:EU:C:2018:322.

Wyrok BGH z 17 października 2018 r., I ZR 136/17, GRUR 2019, nr 1, s. 79–81.

Wyrok TSUE z 27 października 2022 r., C-197/21, *Soda-Club (CO₂) and Soda Stream International*, ECLI:EU:C:2022:834.

Pozostałe dokumenty:

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, z dnia 2 grudnia 2015 r., COM/2015/0614 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614> [dostęp 19.09.2023].

Opinia Rzecznika Generalnego z 7 kwietnia 2011 r., C-46/10, *Viking Gas A/S p. Kosan Gas A/S, dawniej BP Gas A/S*, ECLI:EU:C:2011:222.

Publikacje:

- Chlebny J., *Dopuszczalność usuwania cudzego znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych*, cz. 1, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020, nr 1, s. 39–48.
- Chlebny J., *Dopuszczalność usuwania cudzego znaku towarowego na gruncie prawa znaków towarowych*, cz. 2, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020, nr 2, s. 34–42.
- Mozgawa M., Skubisz R., *Glosa do wyroku SN z 31 stycznia 2018 r., V KK 297/17, „Orzecznictwo Sądów Polskich”* 2018, nr 11, s. 61–70.
- Skubisz R., *Znaczenie nienormatywnych kryteriów przy ustalaniu niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w prawie znaków towarowych*, [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 831–853.
- Skubisz R., *Znaczenie wyroków prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (na przykładzie prawa znaków towarowych)*, [w:] K. Czub (red.), *Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 153–162.
- Żelechowski Ł. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Komentarze Prawa Prywatnego, t. 8B, C.H. Beck, Warszawa 2021.

URSZULA PROMIŃSKA*

KILKA UWAG O REGULAMINIE UŻYWANIA ZNAKÓW TOWAROWYCH WSPÓLNYCH I GWARANCYJNYCH

A few comments on the regulations for using collective and certification trade marks

Abstract: A characteristic feature of certification marks and collective marks is that the trade mark holder and the entities entitled to use it are not identified. A formal condition for registration is that the application must be accompanied by the statute of their use by entities other than the owner of the mark. Provisions of law regulate only the minimum – obligatory – content of the regulations; they do not prejudice its legal nature. They also do not resolve the legal basis for the use of collective and certification marks. The article focusses on these issues and concludes that the legal basis for acquiring the right to use collective and certification marks is a legal action, the content of which is determined by the external statutes of use.

Keywords: industrial property law, trade marks, collective marks, certification marks, statute of use

1. Wprowadzenie

Nieco enigmatycznie sformułowany tytuł artykułu wymaga wstępnego uściślenia. Właściwym przedmiotem rozważań są zagadnienia związane z charakterem prawnym i treścią regulaminu, który stanowi integralną część zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ORCID: 0000-0003-3876-2484.

wspólnego i gwarancyjnego (art. 138 ust. 3 i ust. 6 p.w.p.)¹. Wywody na ten temat należy jednak poprzedzić krótką prezentacją znaków towarowych wspólnego i gwarancyjnego, jako samodzielnych kategorii normatywnych znaków towarowych i specyficznej dla nich konfiguracji podmiotowej prawa ochronnego².

Znak towarowy wspólny (art. 136 p.w.p.) i znak towarowy gwarancyjny (art. 136² p.w.p.) stanowią normatywne kategorie znaków towarowych, do których w kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy o znakach towarowych (art. 137¹ p.w.p.). Zasadniczym i wspólnym dla obu kategorii kryterium ich wyodrębnienia jest konstrukcja prawa ochronnego oparta na „rozszczerpieniu” prawa do znaku (z rejestracji) i prawa do jego używania. W odróżnieniu od znaku indywidualnego (klasycznego), choćby stanowiącego przedmiot wspólnego prawa ochronnego, wskazane znaki służą wielu podmiotom, choć prawo je chroniące jest udzielane na rzecz jednego – innego podmiotu. Nabycie prawa ochronnego na przedmiotowe znaki, w przeciwieństwie do nabycia prawa ochronnego na znak indywidualny, jest zastrzeżone dla ustawowo kwalifikowanych podmiotów, a prawo do używania zarejestrowanych na ich rzecz znaków jest – również ustawowo – zapewnione, co do zasady, innym podmiotom.

W wypadku znaku towarowego wspólnego, zgodnie z art. 136 ust. 1 i ust. 1¹ p.w.p., uprawnionymi do nabycia prawa ochronnego są: organizacja mająca zdolność prawną, powołana do reprezentowania interesów skupionych w niej przedsiębiorców oraz publiczne osoby prawne. Uprawnionymi do używania znaku wspólnego w wypadku udzielenia prawa ochronnego organizacji są obok niej jej członkowie. W wypadku udzielenia prawa ochronnego osobie prawnej prawa publicznego – uprawnionymi są obok niej osoby przez nią upoważnione.

W wypadku znaku towarowego gwarancyjnego uprawnionym do nabycia prawa ochronnego jest, zgodnie z art. 136² ust. 1 p.w.p., każdy podmiot prawa cywilnego, w tym

¹ Obowiązek dołączenia regulaminu używania znaku towarowego dotyczy także wniosku o udzielenie wspólnego prawa ochronnego na indywidualny znak towarowy (art. 122 ust. 2 i art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170 ze zm.). Nie oznacza to jednak, że status prawny regulaminu przyjętego przez współuprawnionych jest taki sam jak w wypadku regulaminu przyjętego przez uprawnionego z tytułu prawa ochronnego do znaku wspólnego i gwarancyjnego, co uzasadnia pozostawienie regulaminu, o którym mowa poza zakresem niniejszego artykułu. Szerzej na temat wspólnego prawa ochronnego E. Wojcieszko-Głuszko, *Wspólne prawo ochronne*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2004, nr 86, s. 41–82.

² Szerzej na ten temat: M. Trzebiatowski [w:] J. Sieńczyło-Chłabcz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 856 i n.; A. Sztoldman, Ł. Żelechowski [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 296 i n.; U. Promińska, *Znak towarowy wspólny i gwarancyjny jako kategorie normatywne znaków towarowych*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2022, nr 11, s. 13–22.

wskazane wprost osoby fizyczne, pod warunkiem że nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów tego samego rodzaju co towary certyfikowane. Uprawniony z tytułu prawa ochronnego na znak gwarancyjny nie ma prawa używania własnego znaku. Jego rola sprowadza się do wskazania w regulaminie używania znaku cech lub charakterystycznych właściwości towaru/usługi, zapewnienia o ich istnieniu w oznakowanych towarach/usługach, afiliacji podmiotów uprawnionych do używania oraz nadzoru nad używaniem znaku i jego zgodnością z regulaminem. Krąg uprawnionych do używania znaku gwarancyjnego jest otwarty dla tych przedsiębiorców, którzy stosują się do wymagań regulaminu używania znaku. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku osobom, które spełniają warunki określone w regulaminie (art. 136² ust. 5 p.w.p.).

Drugie, istotne kryterium wyodrębnienia wskazanych kategorii znaków stanowią pełnione przez nie funkcje. Wydaje się dość oczywiste, że znaki wspólne i gwarancyjne – jako znaki towarowe – muszą pełnić funkcję odróżniającą oraz mogą i z pewnością pełnią także funkcję gwarancyjną i reklamową. Jest poza sporem, że treścią funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie jest zapewnienie o tożsamości pochodzenia towarów/usług opatrzonych tym samym znakiem. Znak towarowy wspólny wskazuje na pochodzenie towaru/usługi od uprawnionego (organizacji lub jej członków albo upoważnionych przez publiczną osobę prawną) i jednocześnie zapewnia o jakiejś właściwości towaru/usługi, która jest wspólna i wyróżniająca, a ponadto jest objęta kontrolą uprawnionego. Tożsamość pochodzenia jest zapewniana przez gwarancję właściwości, cech towaru/usługi. Znak wspólny pełni więc jednocześnie funkcję gwarancyjną. Nieco odmiennie przedstawia się konstytutywna funkcja znaku towarowego gwarancyjnego. Funkcja odróżniająca ze względu na pochodzenie ustępuje miejsca funkcji gwarancyjnej. Oznacza to, że znak towarowy gwarancyjny zapewnia o spełnianiu przez oznakowane nim towary konkretnej lub wielu cech charakterystycznych tylko dla nich. Nie ma więc znaczenia pochodzenie towaru. Istotne jest bowiem zapewnienie o jakiejś właściwości towaru/usługi, bo to właśnie umożliwia odróżnienie w obrocie tego towaru/usługi od innych, które nie mają gwarantowanych cech. Analizowane znaki towarowe służą więc do wskazania określonych cech towaru/usługi jako charakterystycznych i wspólnych dla efektów działalności gospodarczej przedsiębiorców uprawnionych do ich używania. Należy podkreślić, że funkcja gwarancyjna, jako konstytutywna dla znaku gwarancyjnego, nie ma charakteru następczego. Nie powstaje w sposób wtórny dzięki wyobrażeniom klientów o cechach towaru/usługi. Właściwości (cechy) towaru gwarantowane przez znak są kwestią faktu, a nie oceny. Wskazane wyżej podobieństwa i różnice w ujęciu funkcji pełnionych przez znak wspólny i gwarancyjny wobec funkcji odróżniającej ze względu na pochodzenie „klasycznego” znaku towarowego, mają wpływ na kwalifikacje podmiotowe uprawnionych zarówno z tytułu prawa ochronnego, jak i uprawnionych do jego wykonywania.

Charakterystyczną cechą prawa chroniącego znak towarowy wspólny i gwarancyjny jest brak tożsamości podmiotowej uprawnionego do znaku jako przedmiotu prawa ochronnego i uprawnionych do jego używania, a więc do wykonywania tego prawa. Nie może zatem dziwić dodatkowa wobec klasycznego znaku towarowego przesłanka udzielenia ochrony, jaką jest ustalenie przez uprawnionego do zgłoszenia znaku wspólnego i gwarancyjnego regulaminu używania znaku i dołączenie go do zgłoszenia. Wydaje się oczywiste, że ustalenie i przyjęcie zasad równoczesnego używania jednego znaku przez wielu przedsiębiorców ma nie tylko charakter formalnego warunku w postępowaniu o udzielenie ochrony. Wyznaczenie wspólnych reguł używania znaku ma zapewnić realizację prawnych i gospodarczych funkcji znaku. Leży to nie tylko w interesie uprawnionego z rejestracji, ale także w interesie publicznym. Przestrzeganie regulaminu przez uprawnionych do używania, a także nadzór sprawowany przez uprawnionego z tytułu prawa ochronnego są konieczne dla trwania ochrony. Zgodnie z art. 169 ust.1 pkt 5 p.w.p. prawo ochronne wygasa na skutek niepodjęcia przez uprawnionego działań w celu uniemożliwienia używania znaku wspólnego lub gwarancyjnego w sposób niezgodny z zasadami używania określonymi w regulaminie używania znaku.

Ustawodawca ogranicza regulację dotyczącą regulaminu do trzech kwestii: wskazanego już obowiązku dołączenia regulaminu do zgłoszenia znaku; koniecznej treści regulaminu, którą wyznacza art. 138 ust. 4 p.w.p. (dla znaku wspólnego) i art. 138 ust. 7 p.w.p. (dla znaku gwarancyjnego), jak i zmiany regulaminu (art. 138 ust. 5 i ust. 8 p.w.p.) oraz wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy wspólny i gwarancyjny, o czym była już mowa. Można wskazać na jeszcze jeden przepis, który dotyczy tylko znaku towarowego gwarancyjnego. Art. 136³ p.w.p. stanowi podstawę odmowy udzielenia prawa ochronnego ze względu na sprzeczność regulaminu z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Oszczędna regulacja dotycząca zwłaszcza treści regulaminu zdaje się przemawiać za tezą o pozostawieniu woli uprawnionego z tytułu prawa ochronnego do tych znaków i ustalenie reguł ich używania. Ustawodawca nie przesądza także o charakterze prawnym regulaminu.

Przechodząc do tytułowych uwag należy je odnieść do dwóch kwestii: treści regulaminu i jego charakteru prawnego. Należy je omówić oddzielnie dla znaku wspólnego i gwarancyjnego. Jest to uzasadnione różnicą co do pełnionych przez nie funkcji jak i statusem uprawnionych do rejestracji i do używania.

2. Uwagi dotyczące treści regulaminu

Zgodnie z art. 138 ust. 4 p.w.p. regulamin używania znaku wspólnego powinien w sposób jasny i precyzyjny określić w szczególności zasady używania znaku, w tym skutki naruszenia postanowień regulaminu i osoby upoważnione do używania znaku albo

warunki członkostwa w organizacji, o której mowa w art. 136 ust. 1 p.w.p. Jak widać obligatoryjna treść regulaminu obejmuje postanowienia dotyczące znaku towarowego i zasad jego używania oraz kręgu uprawnionych do używania znaku wspólnego. Dość hasłowo wskazaną treść należy objaśnić przez pryzmat ogólnej dyrektywy jasności i precyzyjności regulaminu³. Trzeba przyjąć, że zasady używania znaku wspólnego należy ujmować szeroko i przyjąć, że ich treść sprowadza się nie tylko do potwierdzenia przyznania prawa do używania znaku, ale obejmuje ustalenia co do postaci znaku używanego, sposobu używania znaku wspólnego, wspólnych właściwości towarów, dla których znak jest przeznaczony, zasad ich kontroli oraz skutków naruszenia postanowień regulaminu.

Co do sposobu używania znaku wspólnego trzeba przyjąć, że organizacji, wszystkim zrzeszonym w niej przedsiębiorcom albo publicznej osobie prawnej i przedsiębiorcom przez nią upoważnionym przysługuje uprawnienie do używania znaku w pełnym zakresie. Mogą więc w szczególności nakładać znak na towar i wprowadzać oznakowane towary do obrotu, posługiwać się nim w reklamie i w dokumentach. Wskazany zakres wynika z ustawy (art. 154 p.w.p.). Regulamin używania znaku może jednak zastrzegać pewien podział kompetencji wyłącznych. W ten sposób może odzwierciedlać wewnętrzny podział ról pełnionych przez organizację i jej członków. Celem organizacji jest w pierwszym rzędzie reprezentowanie interesów przedsiębiorców. Organizacja nie musi być producentem oznakowanych towarów lub świadczącym usługi sygnowane znakiem. Organizacja nie musi prowadzić działalności zarobkowej, nie musi posiadać przedsiębiorstwa. Zatem nie jest konieczne, a niekiedy wręcz niemożliwe wykonywanie przez nią prawa używania znaku wspólnego w pełnym zakresie. Organizacja może być w ogóle wyłączona od używania w obrocie znaku wspólnego. Jej rola może ograniczyć się do promocji i reklamy towarów/usług wprowadzanych do obrotu przez zrzeszone w niej podmioty. Używanie znaku wspólnego przez organizację w ten sposób spełni wymóg rzeczywistego używania znaku wspólnego pod warunkiem, że towary lub usługi nim oznaczone będą wprowadzane na rynek przez zrzeszone w niej podmioty. Powyższe uwagi mają pełne odniesienie do publicznej osoby prawnej jako uprawnionej z rejestracji i do upoważnionych przez nią przedsiębiorców.

W odniesieniu do zasad używania znaku wspólnego warto nadmienić konieczność wskazania postaci znaku wspólnego, zwłaszcza gdy w zakresie dozwolonym przez prawo, znak używany będzie różnił się od znaku, na który udzielono prawa ochronnego (art. 169 ust. 4 p.w.p.). Przedmiotem regulacji powinien być także sam sposób nakładania znaku na towar lub powiązania go ze świadczonymi usługami, posługiwanie się nim w reklamie lub promocji, w dokumentach, używanie w Internecie itp.

³ Należy odnotować uwagę M. Trzebiatowskiego, którego zdaniem „Niemniej wymóg ten budzi pewne zastrzeżenia, i to nie tylko praktyczne, lecz w ogóle już normatywne, jako że nie jest on znany dyrektywie 2015/2436”. M. Trzebiatowski [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, s. 863.

Co do wspólnych właściwości towarów/usług, a zatem cech wspólnych, wyróżniających towar lub usługę, jako pochodzących od uprawnionych, trzeba podkreślić konieczność ich precyzyjnego wskazania. Powyższe wymaganie pozostaje w związku z funkcją gwarancyjną znaku wspólnego. Przedmiotowo rzecz ujmując, wspólne właściwości towaru/usługi są kategorią zbiorczą i wewnątrznie zróżnicowaną. Na przykład mogą być nimi konkretne właściwości dotyczące ich składu (np. czysta wełna), sposobu wytworzenia (np. rękodzieło), jakości (np. produkty ekologiczne), sposobu dystrybucji lub pochodzenia z oznaczonego regionu. Cechy te muszą być wspólne dla wszystkich towarów/usług i charakteryzować towary lub usługi uprawnionych do ich oznaczania znakiem wspólnym. Obowiązek ich wskazania w regulaminie świadczy o tym, że w obecnym ujęciu znak wspólny zwykły pełni nie tylko funkcję wskazania na pochodzenie od zintegrowanej grupy przedsiębiorców, ale pełni też rolę gwarancyjną. Dzięki temu wspólny znak towarowy pozwala odróżniać w obrocie towary ze względu na ich pochodzenie od przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji albo od upoważnionych przez publiczną osobę prawną, które gwarantują właściwości oznaczanych nim towarów.

Konsekwencją obowiązku wskazania w regulaminie wspólnych właściwości towarów jest kolejny wymóg co do treści regulaminu. Jest nim konieczność wskazania zasad kontroli i skutków naruszenia postanowień regulaminu. Sprawowanie kontroli należy do organizacji albo publicznej osoby prawnej. Jest to ich prawo i obowiązek. Określenie sposobu kontroli jest pozostawione do decyzji uprawnionego z tytułu prawa ochronnego i niewątpliwie zależy od rodzaju gwarantowanej właściwości wspólnej. Jednakże uprawnieni do używania znaku wspólnego muszą mieć pewność co do reżimu, w jakim uprawniony z tytułu prawa poddaje kontroli ich towary lub jakość świadczonych przez nich usług.

Istotne postanowienie regulaminu dotyczy skutków jego naruszenia. Mogą one przybrać rozmaitą postać. Mogą mieć charakter organizacyjny, jak i majątkowy. Regulamin może przewidywać czasowe lub trwałe pozbawienie prawa używania znaku wspólnego przez przedsiębiorcę, który narusza regulamin i obowiązek wycofania z obrotu towarów niemających gwarantowanej właściwości, karę umowną lub ustanie członkostwa⁴.

Nieskuteczność lub brak kontroli grozi wygaśnięciem prawa ochronnego do znaku wspólnego, jeżeli skutkiem tych zaniedbań wspólny znak towarowy stanie się znakiem wprowadzającym w błąd co do właściwości wspólnych (art. 169 ust.7 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt. 2).

Obligatoryjnym postanowieniem regulaminu używania znaku wspólnego jest wskazanie uprawnionych do jego używania. Obowiązek wskazania osób upoważnionych do używania znaku albo warunków członkostwa w organizacji został wprowadzony ustawą

⁴ Tak samo: tamże, s. 864; A. Sztoldman, Ł. Żelechowski [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, s. 322.

nowelizującą z 2019 r.⁵ Powyższe wymaganie może budzić zastrzeżenia. O ile jest ono uzasadnione w wypadku znaku wspólnego zarejestrowanego na rzecz państwowej osoby prawnej, o tyle jest zbędne w wypadku znaku zarejestrowanego na rzecz organizacji. W tym wypadku prawo używania znaku wspólnego wynika z członkostwa w organizacji. O kręgu uprawnionych rozstrzyga więc umowa stanowiąca podstawę utworzenia organizacji lub akt przystąpienia do już istniejącej organizacji. Regulamin używania znaku wspólnego, o czym będzie jeszcze mowa, należy odróżnić od umowy/statutu organizacji. Służy on wyłącznie określeniu zasad używania znaku przez organizację i podmioty w niej zrzeszone. Poza tym organizacja ma charakter dobrowolny i otwarty, a zatem skład osobowy może ulegać zmianie. Należy zatem przyjąć, że regulamin używania znaku wspólnego należącego do organizacji nie musi zawierać listy przedsiębiorców będących jej członkami. Powyższe stanowisko jest uzasadnione w świetle brzmienia art. 138 ust. 4 pkt. 2 p.w.p., który nakazuje określić w regulaminie osoby upoważnione albo warunki członkostwa w organizacji.

Wskazana wyżej treść regulaminu spełnia minimum wymagań, jaka wynika z art. 138 ust. 4 p.w.p. i zapewnia realizację przez wspólny znak towarowy przypisanych mu funkcji. Jest dopuszczalne uzupełnienie regulaminu o inne postanowienia, zwłaszcza o takie, które bliżej określą prawa i obowiązki organizacji i zrzeszonych podmiotów w zakresie używania znaku wspólnego nałożą obowiązek ponoszenia przez zrzeszonych kosztów.

Regulamin używania znaku gwarancyjnego, poza postanowieniami wyżej omówionymi dotyczącymi zasad używania znaku i wskazania osób uprawnionych do jego używania, powinien określać właściwości, które mają być certyfikowane znakiem i sposób ich badania oraz sposób nadzorowania używania znaku (art. 138 ust. 7 p.w.p.). Wyraźne wyodrębnienie tych postanowień jako obligatoryjnych jest podyktowane funkcją znaków gwarancyjnych i koniecznością zapewnienia transparentności postanowień określających relacje pomiędzy uprawnionym z tytułu rejestracji a uprawnionymi do używania znaku. Chodzi zwłaszcza o jasne i precyzyjne wskazanie certyfikowanych właściwości, sposób ich badania i reżim nadzoru nad używaniem znaków. W imię przejrzystości i pewności powinno się w nim wskazać także kryteria i tryb uznawania przez właściciela znaku prawa przedsiębiorców do jego używania. Jak wiadomo krąg uprawnionych do używania znaku gwarancyjnego jest otwarty. W literaturze wskazuje się wręcz na zasadę „równości wobec znaku”⁶. Uprawnienie do używania znaku gwarancyjnego ma każdy przedsiębiorca, który spełnia wymagania wskazane w regulaminie. Zgodnie z art. 136² ust. 5 p.w.p. uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy gwarancyjny nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku osobom, które spełniają te warunki. Wskazany model nabywania uprawnienia do używania znaku gwarancyjnego nie wydaje się ani przejrzysty ani pewny. Zasadny wydaje się postulat

⁵ Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2019, poz. 501.

⁶ A. Sztoldman, Ł. Żelechowski [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, s. 323.

zamieszczenia w regulaminie używania znaku gwarancyjnego precyzyjnych wymagań dotyczących uprawnionych do jego używania. Należy podzielić stanowisko M. Trzebiatowskiego, zdaniem którego „regulamin znaku gwarancyjnego powinien określać wszystkie cechy podmiotowe, jak i przedmiotowe, które są oczekiwane od kandydatów na użytkowników tego znaku. W grę może tu wchodzić prawna forma działalności gospodarczej, [...] staż w danej branży i doświadczenie we współpracy, [...] posiadane zezwolenia, uzyskane nagrody itp.”⁷. Zasadne jest też dookreślenie w regulaminie ważnych powodów odmowy prawa używania znaku gwarancyjnego. Jest zrozumiałe i uzasadnione posłużenie się przez ustawodawcę klauzulą generalną ważnych powodów, jako kategorią zbiorczą, niedookreśloną, której wypełnienie treścią następuje *ad casum*. Wydaje się jednak zasadne, aby regulamin używania konkretnego znaku, ustalający wymagania przedmiotowe dotyczące certyfikowanych właściwości, jak i podmiotowe związane ze statusem potencjalnie uprawnionych do używania, bliżej określał powody, które wykluczają przedsiębiorcę od używania znaku gwarancyjnego, pomimo że spełnia on warunki określone w regulaminie.

Treść regulaminu jest przedmiotem badania przez Urząd Patentowy pod kątem spełnienia wymagań co do niezbędnych postanowień, jak i co do zgodności regulaminu z prawem i dobrymi obyczajami. Wymóg zgłoszenia regulaminu rozciąga się również na zgłoszenie jego zmiany⁸. UP musi mieć bowiem zapewnioną możliwość kontroli regulaminu także przez czas trwania ochrony znaku.

3. Uwagi co do charakteru prawnego regulaminu

Punkt wyjścia stanowi odpowiedź na pytanie o charakter podstawy prawnej używania znaku wspólnego i gwarancyjnego przez inne podmioty niż uprawniony z tytułu ich rejestracji. Należy przy tym zastrzec, że pomimo wspólnego mianownika dla znaku wspólnego i gwarancyjnego, jakim jest wspomniany brak tożsamości podmiotowej uprawnionego do znaku i uprawnionych do jego używania, struktura podmiotowa analizowanych znaków wykazuje istotne różnice. Co więcej, nawet w zakresie znaku wspólnego występują w istocie dwie konfiguracje podmiotowe. Układ podmiotowy znaku wspólnego należącego do państwowej osoby prawnej, która upoważnia przedsiębiorców do używania należącego do niej znaku wykazuje daleko idące podobieństwo do znaku gwarancyjnego. Kwestia ta nie jest bez znaczenia dla odpowiedzi na pytanie o charakter prawny podstawy używania znaku, a w konsekwencji na charakter prawny regulaminu.

⁷ M. Trzebiatowski [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, s. 890.

⁸ Obowiązek zgłoszenia zmian regulaminu został wprowadzony dopiero przez ustawę nowelizującą z 2019 r. potrzeba jego wprowadzenia była postulowana już wcześniej, np. P. Kostański, *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 729.

Ponadto istotne znaczenie ma niebudząca wątpliwości konstatacja, że zarówno w wypadku znaku wspólnego, jak i gwarancyjnego, prawo z ich rejestracji wchodzi do majątku właściciela, a uprawnienie do ich używania przez inne podmioty ma swoje źródło w ustawie, powstaje *per se* z momentem rejestracji tych znaków. Na koniec trzeba dodać, że uprawnieni do ich używania są podmiotami samodzielnymi względem właścicieli znaków, nawet wtedy gdy są członkami organizacji, która je zrzesza.

Charakter prawny źródła stosunku prawnego łączącego właścicieli znaku wspólnego i gwarancyjnego z uprawnionymi do ich używania nie jest przedmiotem szczególnych dociekań. Na ogół przyjmuje się licencyjny charakter podstawy do używania znaku wspólnego, a w wypadku znaku gwarancyjnego – dominuje stanowisko o ustawowej licencji generalnej. Już w tym miejscu trzeba podkreślić różnice wobec umowy licencyjnej, która jest przedmiotem regulacji w art. 163 p.w.p. odsyłającym do art. 76 ust. 1–4 oraz art. 788 i art. 79 ustawy⁹. Wydaje się uzasadnione przyjęcie, że umowa o używanie znaku wspólnego i gwarancyjnego jest jedynie umową zbliżoną do umowy licencyjnej, do której przepisy o umowie licencyjnej można stosować odpowiednio (art. 137¹ p.w.p.).

Więcej uwagi zajmuje natomiast kwestia charakteru prawnego regulaminu i jego znaczenia dla nawiązania pomiędzy stronami więzi obligacyjnej. M. Trzebiatowski, podążając za myślą R. Skubisza, wskazuje na trzy możliwe ujęcia: „1) regulamin jest wewnątrzorganizacyjnym aktem normatywnym albo 2) ma on charakter umowy, wyznaczającej treść stosunku cywilnoprawnego między podmiotem uprawnionym do używania i podmiotem uprawnionym do znaku, wobec czego dla osiągnięcia cechy związania nim wymagane jest złożenie (choćby konkludentne) oświadczenia o zaakceptowaniu regulaminu, albo 3) regulamin ma dwoistą naturę, bo w zakresie samego związania nim podmiotów uprawnionych do używania ma on naturę obligacyjną, zaś odnośnie do jego treści i obowiązywania – naturę normatywną”¹⁰. Opowiada się natomiast za koncepcją, zgodnie z którą regulamin jest wielostronną czynnością prawną, tzn. umową, do której stosuje się zasady odnoszące się do czynności prawnych¹¹. Jako jedną z istotniejszych racji przemawiających za wskazanym poglądem upatruje to, że przedsiębiorcy skupieni w organizacji albo upoważnieni przez publiczną osobę prawną, wyrażając zgodę na jego treść i zobowiązując się do jego przestrzegania, stają się podmiotami, od których¹² akceptacji zależeć będzie następnie zmiana regulaminu.

Należy przychylić się do poglądu o umownym charakterze regulaminu. Przyjęcie tej koncepcji ma tę istotną wartość z tego względu, że pozwala na stosowanie przepisów

⁹ Szerzej na temat różnic U. Promińska, *Znak towarowy...*, s. 20 i n.

¹⁰ M. Trzebiatowski [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, s. 862.

¹¹ Tamże.

¹² Tamże.

ogólnych k.c.¹³ dotyczących czynności prawnych. Otwiera to możliwość wykładni jego postanowień na podstawie dyrektywy wskazanej w art. 56 i 65 k.c., jak również oceny ich ważności na podstawie art. 58 k.c.

Nie wydaje się jednak zasadne utożsamienie go z umową. Regulaminy pełnią funkcje zbliżone do ogólnych warunków i wzorów umów. Stanowią uporządkowany zbiór postanowień określających treść (abstrakcyjnego) stosunku prawnego, którego dotyczy. Regulamin, tak jak wzorzec umowny, jest jednak elementem zewnętrznym w stosunku do treści ustalonej przez strony i objętej jej porozumieniem¹⁴. Podstawa związania regulaminem wynika z art. 56. k.c. i art. 385 k.c. Mechanizm wzbogacenia treści czynności prawnej o postanowienia regulaminu polega na tym, że przez art. 56 i 384 k.c. ustawodawca odsyła do woli jednej ze stron (wyrażonej w regulaminie) i dzięki temu „wola ta, bez akceptacji drugiej strony, uzyskuje w stosunku do niej moc wiążącą”¹⁵.

Należy podkreślić, że przyjęcie umownego charakteru regulaminu nie przeczy tezie, że jest on wewnętrznym aktem organizacji, który wiąże zrzeszonych z tytułu ich członkostwa w organizacji¹⁶. Jest też wewnętrznym aktem ustalonym przez uprawnione do rejestracji znaku wspólne państwowe osoby prawne oraz aktem podmiotu uprawnionego do rejestracji znaku gwarancyjnego. Nie oznacza to jednak braku różnic, zwłaszcza gdy chodzi o wpływ ich adresatów (uprawnionych do używania) na treść regulaminów.

Regulamin znaku wspólnego organizacji zrzeszającej przedsiębiorców należy odróżnić od statutu lub umowy, które stanowią przesłankę normatywną nabycia zdolności prawnej przez organizację i regulują wewnętrzną strukturę organizacji oraz prawa i obowiązki jej członków. Z tego choćby względu regulamin nie musi wskazywać wspólnego interesu członków organizacji, do którego reprezentowania organizacja jest utworzona. Regulamin dotyczy tylko zasad używania wspólnego znaku towarowego przez organizację i zrzeszone w niej podmioty. Umowa albo statut organizacji mają znaczenie o tyle, o ile rozstrzygają o trybie przyjęcia regulaminu, a więc o tym, czy jest on uchwalany przez wszystkich członków organizacji, czy przez wskazany organ, bez udziału zrzeszonych w niej podmiotów. Cel utworzenia organizacji (reprezentacja interesów przedsiębiorców), jak i funkcja wspólnego znaku towarowego, przemawiają za tym, żeby regulamin był uchwalany przynajmniej z udziałem członków organizacji. Nie można jednak wykluczyć wypadku, gdy umowa/statut zastrzega sporządzenie regulaminu do wyłącznej kompetencji, np. organu

¹³ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1610.

¹⁴ M. Pyziak-Szafnicka [w:] M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), *Kodeks cywilny. Część ogólna*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014, s. 620.

¹⁵ Tamże, s. 621.

¹⁶ Tak samo na gruncie ustawy z 1985 r. R. Skubisz, *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997, s. 229.

zarządzającego. W każdym razie regulamin jest wewnętrznym aktem organizacji, który wiąże ją i zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Nawet bowiem w wypadku, gdy regulamin „pochodzi” od organu organizacji, to zgoda na ten tryb jego przyjmowania została wyrażona przez członków organizacji w akcie o jej utworzeniu, bądź w oświadczeniu o przystąpieniu. Inaczej mówiąc, członkowie organizacji zgodzili się na to, żeby zasady używania wspólnego znaku towarowego były określone bez ich bezpośredniego udziału.

W wypadku znaku towarowego należącego do państwowej osoby prawnej oraz znaku gwarancyjnego charakter i treść regulaminu wykazują pewną odmienność. Jest ona widoczna zwłaszcza w wypadku znaku gwarancyjnego i podyktowana konstytutywną funkcją tego znaku. Wyłącznie gwarancyjny charakter funkcji wpływa na inne relacje pomiędzy uprawnionym do znaku a podmiotami używającymi znak. Podmiot uprawniony do znaku gwarancyjnego, o czym była mowa, nie zrzesza uprawnionych do używania, ani nie reprezentuje ich interesów. Nie ma więc żadnych stosunków członkowskich ani żadnych zależności organizacyjnych pomiędzy potencjalnymi uprawnionymi do używania a właścicielem znaku. W związku z tym, inaczej niż w wypadku znaku wspólnego, uprawnieni do używania znaku gwarancyjnego nie mają z zasady żadnego wpływu na treść regulaminu. To organizacja przyjmuje regulamin i ustala jego treść. Jest poza sporem, że treść regulaminu musi być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Nie może naruszać zwłaszcza przepisów o ochronie konkurencji i o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Jest to jednak jedyne ograniczenie swobody w zakresie ustalania zasad używania znaku gwarancyjnego. Przedsiębiorcy, którzy chcą go używać „przystępują” do regulaminu przez co wyrażają zgodę na związanie się jego postanowieniami.

Regulamin znaku towarowego gwarancyjnego, zgodnie z art. 138 ust. 7 p.w.p., w obecnym brzmieniu nie musi określać szczegółowych kryteriów oraz trybu uznawania prawa przedsiębiorców do używania znaku¹⁷. Odstąpienie przez ustawodawcę od wskazania przedmiotowego postanowienia jako obligatoryjnego wydaje się nieuzasadnione. Regulacja ustawowa znaku gwarancyjnego w zakresie nabywania uprawnienia do jego używania, o czym była już mowa, ogranicza się do wskazania, że uprawniony do używania jest ten, kto spełnia warunki określone w regulaminie, a uprawniony z rejestracji znaku może odmówić prawa używania znaku z ważnych powodów (art. 136² ust. 5 p.w.p.). Mając na uwadze wskazywaną już wcześniej zasadę równości wobec znaku oraz pewności prawa należy postulować objęcie treścią regulaminu trybu uznawania prawa przedsiębiorców do używania znaku. Chodzi o wskazanie określonej procedury wiążącej uprawnionego do znaku i przedsiębiorców ubiegających się o uznanie ich prawa do używania. Mogą się

¹⁷ Uchylony przez ustawę nowelizującą p.w.p. z 2019 r. art. 138 ust. 4 p.w.p. stanowił, że regulamin wspólnego znaku gwarancyjnego powinien dodatkowo określać szczegółowe kryteria oraz tryb uznawania przez uprawnioną organizację prawa przedsiębiorców do używania znaku.

na nią składać, np. wskazanie treści oświadczenia o zamiarze używania znaku, wskazanie organu kompetentnego do podjęcia decyzji i terminu do jej podjęcia, ewentualnie procedury odwoławczej o charakterze wewnętrznym, a także wskazania powodów odmowy. Zasadność powyższego postulatu wzmaga ogólna dyrektywa z art. 138 ust. 7 p.w.p. jasności i precyzyjności regulaminu.

Na koniec trzeba dodać, że w rejestrze znaków towarowych dokonuje się obligatoryjnie wzmianki o dołączeniu regulaminu, a także o wszystkich późniejszych zmianach (art. 138 ust. 5 i 8 p.w.p.).

Poczynione spostrzeżenia i uwagi pozwalają na konstatację, zgodnie z którą u podstawy nabycia uprawnienia do używania znaków towarowych wspólnych i gwarancyjnych leży czynność prawna, której treść kształtuje – zewnętrzny wobec niej – regulamin ich używania.

Bibliografia

Akty prawne:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170 ze zm.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2019, poz. 501.

Publikacje:

Kostański P., *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Promińska U., *Znak towarowy wspólny i gwarancyjny jako kategorie normatywne znaków towarowych*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2022, nr 11, s. 13–22.

Pyziak-Szafnicka M., Księżak P. (red.), *Kodeks cywilny. Część ogólna*, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2020.

Skubisz R., *Prawo znaków towarowych. Komentarz*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997.

Wojcieszko-Głuszko E., *Wspólne prawo ochronne*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2004, nr 86, s. 41–82.

Żelechowski Ł. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2021.

TOMASZ ZIMNY*

INTERWENCJE W LINIĘ ZARODKOWĄ CZŁOWIEKA – CZY EUROPEJSKIE PRAWO PATENTOWE NADAŻA ZA ROZWOJEM TECHNOLOGII?

**Human germline modification: Does European patent law keep
pace with scientific progress?**

Abstract: The author revisits (in light of scientific progress) the problem of justification and scope of the provisions of European patent law, which deem the modification of human germline genetic identity contrary to morality or ordre public. By analysing the goal of those provisions and the moral reasoning behind them, the author concludes that the exception to patentability should be interpreted broadly and that the development of new gene editing methods does not have a limiting effect on the exception. It is doubtful, however, that the same can be said of epigenetic changes, as they do not involve alterations to the sequence of nucleotides. Nevertheless, the author argues that the absolute nature of the exception and its grounding in moral judgment raise questions as to whether the exception is justified in light of the progress made in medical sciences or if it ever was justified in its current form to begin with.

Keywords: germline gene therapy, patent law, CRISPR, gene editing, epigenetic changes, bioethics

* Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ORCID: 0000-0002-9393-4704.

1. Wprowadzenie

Artykuł 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 98/44/WE¹ stanowi, że w ocenie prawodawcy handlowe wykorzystanie sposobów modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Sposoby takie nie mają zatem zdolności patentowej. Zarówno zakres zastosowania tego przepisu, jak i zasadność jego wprowadzenia były już przedmiotem dociekań doktryny, w tym Jubilatki². Niemniej jednak postęp, jaki dokonuje się w dziedzinie biotechnologii, jak również powiązana z nim ewolucja poglądów na moralną dopuszczalność różnych działań w obszarze medycyny sprawiają, że zasadne wydaje się dokonanie przeglądu aktualności stanowisk dotyczących tak zakresu zastosowania tego zakazu, jak i argumentów moralnych wysuwanych na rzecz jego utrzymania.

Jakkolwiek wizja wprowadzania w genomie człowieka zmian o charakterze dziedzicznym – bo takich dotyczy analizowany zakaz – może budzić złowrogie skojarzenia z działaniami z obszaru eugeniki czy wręcz inżynierii społecznej, to jednak zmiany tego rodzaju mogłyby służyć np. zapobieganiu występowaniu poważnych schorzeń o podłożu genetycznym. Tymczasem analizowany tu zakaz ma charakter bezwzględny a na dodatek oparty jest na radykalnym stwierdzeniu, że wszelkie tego rodzaju interwencje sprzeczne są z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Konstrukcja zakazu – jak również założenia, na których został oparty – mogą zatem budzić wątpliwości.

Dodatkowych argumentów za ponowną oceną zakazu dostarczają doniesienia ze świata nauki. Dokonano znacznych postępów w kwestii tzw. edycji genomu, w tym opracowano techniki, które pozwalają znacznie bardziej precyzyjnie i subtelnie, niż to miało miejsce w chwili uchwalania dyrektywy 98/44/WE, wprowadzać zmiany w materiale genetycznym. Do najbardziej znanych metod tego rodzaju, opracowanych w ostatnich latach, należą te oparte na technologii CRISPR/Cas, pozwalające na wprowadzanie zmian o większej precyzji niż to miało miejsce w przypadku metod wcześniej istniejących, a nawet pozwalające na wprowadzanie zmian, które wystąpią jedynie w jednym pokoleniu i nie będą miały charakteru dziedzicznego³. Należy zatem rozważyć, czy zakaz w prawie patentowym dotyczy jedynie takich metod interwencji w genom, które znane były w chwili jego

¹ Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, Dz. Urz. UE L 213 z 30.07.1998 r., s. 13–21 jak również pkt 28.1 lit. b Regulaminu Wykonawczego do Europejskiej konwencji patentowej z dnia 5 października 1973 r., Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737 (wg stanu prawnego na dzień 1 listopada 2021 r.).

² H. Żakowska-Henzler, *Wynalazek biotechnologiczny: przedmiot patentu*, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2006, s. 307–308.

³ S. Schleidgen, H.G. Dederer, S. Sgodda, S. Cravcisin, L. Lüneburg, T. Cantz, T. Heinemann, *Human germline editing in the era of CRISPR-Cas: Risk and uncertainty, inter-generational responsibility, therapeutic legitimacy*, „BMC Medical Ethics” 2020, t. 21, nr 1, s. 87.

uchwalania, czy też może również metod nowych, które w tamtym czasie nie były znane. Rozważenia wymaga również to, czy pojawienie się tych nowych metod nie wpływa na zasadność dalszego utrzymywania zakazu, szczególnie w obecnej formie.

W ciągu 25 lat od uchwalenia analizowanego tu zakazu, działania nim objęte przeszły z obszaru bliskiej, ale jednak fantastyki naukowej, do obszaru praktyki. W 2018 r. świat obiegła wiadomość o urodzeniu się pierwszych dzieci, których genotyp został zmieniony przy zastosowaniu metody CRISPR/Cas. Edycja dotyczyła wyłączenia genu CCR5, odpowiedzialnego za powstanie receptora, który umożliwia wirusowi HIV wnikanie do komórek. Procedura edycji, która miała się odbyć m.in. za zgodą ojca dzieci, będącego nosicielem tego wirusa została przeprowadzona jedynie na niektórych komórkach embrionów, skutkując urodzeniem się dzieci charakteryzujących się mozaikowością, tj. mających zarówno komórki zawierające zmienioną, jak i niezmienioną wersję genu. Przeprowadzenie tych edycji i doprowadzenie do urodzenia się dzieci wywołało oburzenie społeczności naukowej⁴, a chiński uczony, który tego dokonał ostatecznie został skazany na karę pozbawienia wolności⁵, chociaż po opuszczeniu więzienia nadal planuje prowadzenie badań nad edycją genomu ludzkiego⁶.

Poza tym pojawiły się również doniesienia o urodzeniu się pierwszych dzieci będących efektem tzw. dawstwa mitochondriów, czyli procedury, w ramach której mitochondria⁷ pochodzące od biologicznej matki, obciążone defektem genetycznym, zastępowane są mitochondriami pochodzącymi od osoby zdrowej. Do narodzin doszło najpierw w Meksyku⁸, a następnie w Wielkiej Brytanii. Tym razem interwencje zostały przeprowadzone zgodnie z prawem, na podstawie wcześniej uchwalonych przepisów⁹.

Powyższe zdarzenia dają rozważaniom nad celem, zakresem i zasadnością badanego zakazu patentowania przymiotów aktualności, ale i praktyczności. Problemy dotyczące poszczególnych działań polegających na interwencji w genom człowieka przestają mieć charakter wyłącznie hipotetyczny, a stają się problemami o wymiarze praktycznym. Również dyskusje nad ocenami moralnymi takich działań tracą wyłącznie akademicki charakter, a stają się

⁴ S. Begley, *Amid uproar, Chinese scientist defends creating gene-edited babies*, <https://www.statnews.com/2018/11/28/chinese-scientist-defends-creating-gene-edited-babies/> [dostęp: 8.10.2023].

⁵ J.H. Yee Isaac, *Chinese scientist who edited genes of twin babies is jailed for 3 years*, <https://www.cnn.com/2019/12/30/china/gene-scientist-china-intl-hnk/index.html> [dostęp: 12.09.2023].

⁶ S. McCarthy, *Controversial Chinese scientist He Jiankui proposes new gene editing research*, <https://www.cnn.com/2023/07/03/china/he-jiankui-gene-editing-proposal-china-intl-hnk-scn/index.html> [dostęp: 12.09.2023].

⁷ Organelle komórkowe odpowiedzialne m.in. za dostarczanie komórce energii, dziedziczone jedynie w linii matczynej.

⁸ I. Sample, *World's first baby born from new procedure using DNA of three people*, <https://www.theguardian.com/science/2016/sep/27/worlds-first-baby-born-using-dna-from-three-parents> [dostęp: 8.10.2023].

⁹ I. Sample, *First UK baby with DNA from three people born after new IVF procedure*, <https://www.theguardian.com/science/2023/may/09/first-uk-baby-with-dna-from-three-people-born-after-new-ivf-procedure> [dostęp: 8.10.2023].

dyskusjami nad oceną działań konkretnych. Utrzymywanie negatywnej oceny moralnej czy prawnej takich działań może mieć konkretne skutki, np. w postaci nieopracowania bądź opóźnienia prac nad metodami terapii, które w razie innej oceny mogłyby być dostępne dla osób dotkniętych chorobami dziedzicznymi. Postęp w technologii edycji genomu może zatem wpływać nie tylko na wydajność czy bezpieczeństwo takiej edycji, ale również wpływać na aktualność argumentów moralnych za lub przeciw prowadzeniu takich prac.

2. Zakaz modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej w prawie unijnym

Zakaz patentowania sposobów modyfikacji tożsamości linii zarodkowej człowieka jest jednym z tych zakazów, które w opinii unijnego prawodawcy mają podłoże moralne, tj. dotyczy takich wynalazków, których eksploatacja byłaby sprzeczna z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Wynika to z wyraźnego odesłania art. 6 ust. 2 dyrektywy 98/44/WE do art. 6 ust. 1, który zakazuje udzielania patentów na takie wynalazki. Nie inaczej jest w przypadku EPC, której reguła 28.1 odsyła do art. 53 lit. a).

Wprowadzania zmian mających na celu modyfikację genomu potomstwa zakazuje art. 13 konwencji z Oviedo¹⁰. Należy tu jednak zwrócić uwagę, że wspomniany przepis nie zakazuje prowadzenia badań związanych np. z modyfikacją gamet w celach badawczych¹¹. Zakazem objęte są takie działania, które wiązałyby się z późniejszym wykorzystaniem uzyskanych komórek w celach prokreacyjnych¹². Ponadto przepis zakazujący wprowadzania zmian dziedzicznych w genomie człowieka dotyczy jedynie takich działań, w przypadku których zmiany są celowe, nie zaś takich, które mogą wywołać efekty uboczne w postaci zmian¹³. Na marginesie należy zauważyć, że przytaczana tu konwencja nie jest wiążąca dla wszystkich państw – stron EPC, ani nie stanowi pomocniczego źródła interpretacji konwencji patentowej, jej stroną nie jest też Unia Europejska, a spośród państw stron EPC kilka jej nie ratyfikowało bądź nawet nie podpisało (w tym Polska).

W myśl art. 90 akapit 2 unijnego rozporządzenia w sprawie prowadzenia badań klinicznych¹⁴ niedopuszczalne jest prowadzenie badań klinicznych polegających na zmianie

¹⁰ *Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine*, ETS 1997, nr 164.

¹¹ Tamże. Explanatory report, pkt 91.

¹² I. de M. Beriain, E.A. Armaza, A.D. Sánchez, *Human germline editing is not prohibited by the Oviedo Convention: An argument*, „Medical Law International” 2019, t. 19, nr 2–3, s. 226, <https://doi.org/10.1177/096853321986259>.

¹³ Konwencja z Oviedo. Explanatory report pkt 92.

¹⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014 r., s. 1.

tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka. Rozporządzenie nie zawiera jednak uzasadnienia dla wprowadzenia takiego zakazu poza lakonicznym stwierdzeniem w preambule, że zakaz taki istniał w dyrektywie 2001/20/WE i powinien zostać utrzymany (pkt 75), chociaż zawiera ono odesłania do innych dokumentów międzynarodowych mających na celu ochronę praw uczestników eksperymentów medycznych oraz do potrzeby ochrony ich zdrowia czy ochrony godności (np. pkt 82–83 i 85). Należy tu zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy polską wersją językową tego aktu a pozostałymi. Polska wersja zakazuje prowadzenia badań klinicznych, których skutkiem mogłaby [wyróżn. TZ] być zmiana tożsamości genetycznej komórek rozrodczych uczestnika. Pozostałe wersje (a przynajmniej: angielska, niemiecka, hiszpańska, francuska) zakazują przeprowadzania badań prowadzących [wyróżn. TZ] do zmiany tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka. Ta różnica w modalności ma wpływ na zakres zakazu, bowiem polską wersję można interpretować w taki sposób, że dotyczy ona również tych badań, w przypadku których zmiana tożsamości genetycznej linii zarodkowej mogłaby wystąpić jako skutek uboczny innych interwencji. Byłaby to jednak interpretacja nazbyt szeroka, bowiem tego rodzaju skutek uboczny może wystąpić w wyniku wielu różnych interwencji medycznych (np. radioterapii, diagnostyki radiologicznej czy somatycznej terapii komórkowej¹⁵) i nie można zakładać, że prawodawca zmierzał do zakazania również tego rodzaju badań. W taki sam sposób należy również interpretować zakaz z prawa patentowego – jako odnoszący się jedynie do tych sposobów, których istotą, a nie skutkiem ubocznym, jest zmiana tożsamości genetycznej linii zarodkowej.

Rozporządzenie ustanawiające program ramowy „Horyzont Europa”¹⁶ nie pozwala na finansowanie projektów badawczych obejmujących „działalność, której celem są zmiany dziedzictwa genetycznego człowieka, które mogłyby spowodować dziedziczenie takich zmian” (art. 18 ust. 1 pkt b). Zwraca tu uwagę stosunkowo wąski zakres zakazu, dotyczący działań o charakterze celowym. *De lege lata* interwencje w genom ludzki mające na celu wprowadzenie zmian dziedzicznych spotykają się z negatywną oceną prawodawcy nie tylko w prawie patentowym, ale również w uregulowaniach dotyczących prowadzenia badań klinicznych, a także finansowania badań z budżetu Unii. Nawet jeżeli zakazy te mają tę samą podstawę faktyczną, zakaz zawarty w prawie patentowym wyróżnia się tym, że

¹⁵ C. Rehmann-Sutter, *Germ line risks of somatic gene therapy – an ethical issue*, [w:] S. Müller, J.W. Simon, i J.W. Vesting (red.), *Interdisciplinary Approaches to Gene Therapy*, Springer, Berlin–Heidelberg 1997, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-60829-2> [dostęp: 8.10.2023].

¹⁶ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 170 z 12.05.2021 r., s. 1.

wprost przesądza o sprzeczności wszelkich tego rodzaju działań z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.

Sposoby modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej człowieka można stosować w różnych celach. Do najbardziej podstawowych należą: badawcze, zapobieżenie wystąpieniu jakiejś choroby o podłożu genetycznym u danej jednostki, eliminacja jakiegoś schorzenia o podłożu genetycznym z genomu ludzkiego w ogóle, czy szeroko pojęte ulepszanie człowieka, czyli wyposażanie go w cechy, które pozwalają wykroczyć zdolnościami poza zakres dostępny przeciętnemu przedstawicielowi gatunku, a w odróżnieniu od terapii, nie służą przywróceniu cechy lub funkcji upośledzonej przez jakiś czynnik. Z ulepszaniem człowieka wiąże się cały szereg problemów i pytań o naturę człowieka i dopuszczalne granice ingerencji w nią, które nie dotyczą działań terapeutycznych. Rozważania te pozostają poza zakresem niniejszego rozdziału. Wspomina o nich m.in. Jubilatka, przeprowadzając również pogłębioną analizę problematyki patentowania metod ulepszania człowieka na gruncie prawa patentowego¹⁷. Podobnie, poza zakresem niniejszych rozważań pozostaną problemy związane z wykorzystaniem interwencji w genom ludzki celem zupełnego wyeliminowania z niego (w skali gatunku) określonych cech niepożądanych. Istotnie tego rodzaju interwencja rodzi cały szereg pytań m.in. o nienaruszalność genomu jako elementu dziedzictwa ludzkości, o to, jakie cechy są kluczowe dla istnienia gatunku ludzkiego, a jakie można by z niego wyeliminować. W literaturze wskazuje się również istotne problemy społeczne (w tym hierarchizację społeczeństwa) oraz prawne, jakie mogą się wiązać z upowszechnieniem się interwencji w ludzką linię zarodkową, w tym m.in. nieprzystosowanie istniejących reżimów odpowiedzialności cywilnej do usuwania możliwych konsekwencji tego rodzaju działań¹⁸.

Interwencje w ludzką linię zarodkową mogą być w niektórych przypadkach objęte zakazem patentowania metod leczenia (np. art. 53 lit. c EPC). Należy tu jednak zwrócić uwagę, że ten ostatni zakaz nie bierze się z potępienia takich metod, a z potrzeby zapewnienia jak najszerzego dostępu do nich, ma więc zupełnie inny cel niż zakaz analizowany w niniejszym rozdziale¹⁹.

Tym co obecnie odróżnia zakaz patentowania istniejący w europejskim prawie patentowym, od innych przedstawianych wyżej jest po pierwsze jego bezwzględny charakter i po drugie oparcie tego zakazu w całości na rzekomej niezgodności interwencji w ludzką linię zarodkową z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (moralnością). Celem

¹⁷ H. Żakowska-Henzler, *Human enhancement and patent law*, [w:] R. Sikorski, Ż. Zemła-Pacud (red.), *Patents as an Incentive for Innovation*, Wolters Kluwer Int., Alphen aan den Rijn 2021, s. 61–84.

¹⁸ Zob. szerzej D. Krekora-Zajac, *Civil liability for damages related to germline and embryo editing against the legal admissibility of gene editing*, „Palgrave Communications” 2020, t. 6, nr 1, s. 5–6.

¹⁹ Zob. szerzej T. Zimny, *Przepisy szczególne dotyczące wynalazków biotechnologicznych*, [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 460 i przytoczona tam literatura.

niniejszej pracy jest zbadanie granic tego zakazu w świetle jego celu, w świetle rozwoju technologii, jak również ustalenie, czy nadal zasadne jest jego utrzymywanie, które przecież wiąże się z koniecznością akceptacji stwierdzenia, że każda interwencja w linię zarodkową człowieka jest sprzeczna z porządkiem publicznym lub moralnością.

3. Moralna podstawa zakazu i jego cel

Badany zakaz patentowania ma charakter bezwyjątkowy i bezwzględny. Prawodawca unijny w dyrektywie 98/44/WE stwierdza autorytatywnie, że we Wspólnocie panuje zgoda co do tego, że interwencje w ludzkiej linii zarodkowej naruszają porządek publiczny i dobre obyczaje (pkt 40 preambuły). We wcześniejszym projekcie dyrektywy²⁰ podkreślono natomiast „wagę, kontrowersyjną naturę oraz bezprecedensowe pytania jakie rodzi terapia linii zarodkowej”, jako przyczynę pozbawienia tego rodzaju sposobów zdolności patentowej (pkt 24 preambuły). Wobec tak zdecydowanego stanowiska prawodawcy należy się przyjrzyć wątpliwościom moralnym, jakie wiążą się z tego rodzaju interwencjami, przy czym, co już zostało zaznaczone, nie będziemy tu badać przypadków związanych z „ulepszaniem genetycznym”, a jedynie takie, które wiążą się z szeroko pojętą terapią genową, tj. dokonywaniem interwencji celem usunięcia jakiegoś wrodzonego defektu u danej osoby.

Wśród argumentów moralnych przeciw stosowaniu interwencji w linię zarodkową człowieka wymienia się: argument z odgrywania roli Boga, argument z „równi pochyłej” czy argument z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Pierwszy z wymienionych wyżej argumentów może przyjmować różne warianty, m.in. niedopuszczalna ma być sama interwencja jako ingerująca w naturę, ponadto skutkiem interwencji w linię zarodkową może być to, że dziecko, które się w wyniku takiej interwencji urodzi nie będzie efektem losowego wymieszania się materiału genetycznego z gamet, a w jakimś stopniu powstanie „na zamówienie” rodziców i wreszcie obawy wiążą się z niedoskonałością takich technologii i ryzykiem, jakie ich stosowanie może nieść dla embrionu czy później człowieka będącego przedmiotem, czy efektem takiego stosowania²¹.

Argument z równi pochyłej oparty jest na przeświadczeniu, że jeżeli pozwoli się na interwencje w genom nawet w ograniczonych przypadkach (np. celem usuwania chorób wrodzonych) to będzie to początek bardziej permissywnego podejścia, które wreszcie doprowadzi do zezwolenia na interwencje w innych celach (kosmetycznych, w celu „ulepszania” itd.). Argument z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia również wiąże się z ryzykiem,

²⁰ Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of biotechnological inventions /*com/95/0661 final – cod 95/0350*/, Dz. Urz. UE C 296 z 8.10.1996 r., s. 4.

²¹ Zob. szerzej B. Chyrowicz, *Etyka i terapia genowa*, [w:] J. Różyńska, W. Chańska (red.), *Bioetyka*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 400–403.

przy czym w tym przypadku nie chodzi o ryzyko dla podmiotu będącego bezpośrednio przedmiotem interwencji, ale dla jego potomstwa czy w ogóle dla gatunku ludzkiego²².

Na podstawie analizy samego tekstu prawnego nie sposób dojść, która z wyżej przedstawionych argumentacji ma najistotniejsze znaczenie, jak również która stanowiła podstawę do wprowadzenia zakazu patentowania w dyrektywie, i w efekcie – w EPC. Nie ma zresztą powodu, by wybierać tylko jedną z nich, tym bardziej że żadne z nich się wzajemnie nie wykluczają. Można jednocześnie twierdzić, że jakieś działanie jest nie tylko niebezpieczne, ale dodatkowo niezgodne z naturą. Oba te poglądy są jednak zasadniczo różne. Pierwszy z nich dotyczy bowiem jakoś określanych granic tolerowalnego ryzyka, które przecież zależy od stanu wiedzy naukowej w danym momencie. Co prawda poziom tolerancji może być różny dla różnych podmiotów moralnych, ale to dane naukowe pozwalają przynajmniej w jakimś stopniu określić konsekwencje danego działania, a zatem wraz z rozwojem wiedzy naukowej argument odwołujący się do ryzyka może ulec aktualizacji bądź dezaktualizacji. Argument dotyczący niedopuszczalnej ingerencji w naturę wymaga natomiast przyjęcia daleko posuniętych założeń o charakterze metafizycznym, tj. że natura czy też np. genom ludzki dysponują jakimś statusem moralnym, a na dodatek, że istnieją normy, które nie pozwalają na określoną interwencję w te dobra, z uwagi na ów status. Argumenty odwołujące się do ryzyka mają zatem charakter bardziej uniwersalny, bowiem nie wymagają od uczestników sporu przyjmowania założeń o charakterze metafizycznym. Jest to prawdopodobnie jedna z podstawowych przyczyn, dla których to właśnie te argumenty stanowią podstawę opinii różnych gremiów zajmujących się problemem moralnej dopuszczalności ingerencji w tożsamość genetyczną linii zarodkowej człowieka, jak również ewolucji poglądów tych gremiów, jaka nastąpiła w ostatnich latach.

Przykładowo w opinii Grupy Doradców ds. Etycznych Implikacji Biotechnologii z 1994 r. co prawda wspomniano, że interwencja w genom człowieka może prowadzić do ważnych pytań natury filozoficznej, niemniej jednak kluczowym argumentem przeciwko nawet rozważaniu dopuszczalności prowadzenia tego rodzaju interwencji miał tu być zbyt niski poziom wiedzy naukowej i rozwoju tej technologii²³. Tymczasem w opinii Europejskiej Grupy ds. Etyki z 2020 r., rozważania dotyczą już warunków dopuszczalności tego rodzaju interwencji, z punktu widzenia ich bezpieczeństwa właśnie. Opinia zawiera co prawda konstatację, że przed dopuszczeniem do prowadzenia prac tego rodzaju należałoby przeprowadzić odpowiednie konsultacje społeczne, a także ustanowić jakiś system nadzoru nad takimi pracami, niemniej jednak sama moralna dopuszczalność prowadzenia działań nie została odrzucona.

²² Tamże, s. 403–405.

²³ European Group on Ethics in Science and New Technologies opinion on the Ethics of Genome Editing no. 32 Brussels, 19 March 2021, pkt. 1.7, 2.7, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/659034>.

Podobna sytuacja dotyczy gremiów międzynarodowych. W opinii Międzynarodowego Komitetu Bioetyki UNESCO z 2015 r. – co prawda – podkreślono znaczenie genomu ludzkiego jako elementu dziedzictwa ludzkości, jednak zaproponowano jedynie moratorium na prowadzenie interwencji w linię zarodkową w celach terapeutycznych, ze względu na niedostateczny poziom rozwoju tej technologii²⁴. Również stanowisko WHO²⁵ w tej sprawie skupia się raczej na kwestiach zapewnienia odpowiednich gwarancji bezpieczeństwa pacjentom (w tym odpowiedniego nadzoru nad prowadzeniem tego rodzaju prac) niż na innych problemach natury filozoficznej, które są podnoszone w dyskusji²⁶. Powyższy przegląd pokazuje, że to przede wszystkim kwestie związane z ryzykiem tak dla pacjenta, jak i dla ludzkości w ogóle stanowią podstawowy argument za utrzymywaniem w prawie zakazów prowadzenia prac polegających na interwencji w ludzką linię zarodkową²⁷.

W świetle powyższego można wyodrębnić cel analizowanego tu zakazu patentowania, jakim jest zapobieżenie wprowadzaniu zmian dziedzicznych w genomie człowieka, ze względu na związane z tym ryzyko dla istoty będącej przedmiotem takich działań bądź dla przedstawicieli przyszłych pokoleń. Argumenty takie (odnoszące się do bezpieczeństwa) są najbardziej narażone na dezaktualizację w miarę postępu w dziedzinie medycyny. Ostatni przykład urodzenia się w Wielkiej Brytanii dziecka, które biologicznie ma troje rodziców bowiem jego mitochondria, a zatem DNA mitochondrialne, pochodzą od osoby trzeciej stanowi zresztą przykład odchodzenia od radykalnych stanowisk w tej kwestii.

4. Zakres zakazu patentowania – pojęcie tożsamości genetycznej

Określenie zakresu przedmiotowego analizowanego zakazu patentowania wymaga dokonania ustaleń o charakterze terminologicznym. W szczególności istotne wydaje się ustalenie znaczenia pojęcia „tożsamość genetyczna linii zarodkowej”, aby w następnym etapie określić znaczenie „modyfikacji” tejże tożsamości. Samo pojęcie linii zarodkowej (ang. *germline*) odnosi się do komórek, z których rozwiną się komórki odpowiedzialne za

²⁴ Report of the IBC on updating its reflection on the Human Genome and Human Rights, SHS/YES/IBC-22/15/2 REV.2, Paris, 2.10.2015, pkt 118, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233258> [dostęp: 8.10.2023].

²⁵ *Human Genome Editing: Recommendations*, WHO, [Genewa] 2021, s. 13, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030381> [dostęp: 8.10.2023].

²⁶ Zob. też A. Nordberg, T. Minssen, O. Feeney, I. de Miguel Beriain, L. Galvagni, K. Wartiovaara, *Regulating germline editing in assisted reproductive technology: An EU cross-disciplinary perspective*, „Bioethics” 2020, t. 34, nr 1, s. 16–32, <https://www.doi.org/10.1111/bioe.12705>.

²⁷ Zob. też szerzej D. Krekora-Zajac, *Civil liability...*, s. 3–4.

zdolność danego organizmu do rozmnażania się²⁸. Gdyby zatem stosować ściśle naukowe rozumienie tego pojęcia, odnosiłoby się ono w zasadzie do określonej grupy komórek występujących na pewnym, dość wczesnym etapie rozwoju prenatalnego. Oznaczałoby to stosunkowo wąski zakres analizowanego zakazu, jako odnoszącego się jedynie do tych sposobów, które skutkują modyfikacją tożsamości genetycznej takich komórek. Taka wykładnia przepisu byłaby jednak nie do pogodzenia z celem jego wprowadzenia, jakim jest niewątpliwie ograniczenie możliwości ochrony rozwiązań skutkujących wprowadzaniem zmian dziedzicznych w genomie danego osobnika bądź też w genomie ludzkim w ogóle (zob. wyżej). Uwzględnienie celu istnienia analizowanego zakazu każe raczej interpretować to pojęcie jako odnoszące się do wszelkich komórek, których modyfikacja skutkować będzie zmianą tożsamości genetycznej linii zarodkowej, a zatem także i gamet czy np. odpowiedzialnych za ich produkcję komórek narządów rozrodczych osób już urodzonych.

Odrębnej wykładni wymaga pojęcie „tożsamości linii zarodkowej” (ang. *germline identity*). Samo pojęcie tożsamości nastrocza trudności interpretacyjnych, tym bardziej, że bywa używane w różnych znaczeniach. Przede wszystkim może się odnosić do identyczności dwóch przedmiotów określanej na podstawie różnych kryteriów, co w skrajnym przypadku może prowadzić do orzekania o tożsamości danego przedmiotu z samym sobą w tej samej chwili. Jeżeli przedmiot y ma wszystkie i jedynie te cechy co przedmiot x , to $y=x$ ²⁹. Ponadto pojęcie „tożsamości” może być stosowane jako synonim bardzo daleko posuniętego podobieństwa przedmiotów (np. „ten kubek jest identyczny jak tamten kubek”). Wątpliwości dotyczą także możliwości orzekania i kryteriów stwierdzania tożsamości przedmiotów samych ze sobą w czasie, co jest szczególnie istotne w przypadku bytów podlegających ciągłym zmianom, w szczególności ludzi. W tym przypadku ewidentnie nie można zastosować przytoczonego wyżej pojmowania tożsamości jako posiadania zespołu tych samych cech co inny przedmiot. Uniemożliwiłoby to orzeczenie o tożsamości np. pięcioletniego dziecka z trzydziestoletnim mężczyzną, który z niego wyrósł. Z przyczyn pragmatycznych powinno się móc jednak taką tożsamość orzec³⁰. Problem ten dotyczy również zachowywania tożsamości w czasie przez genotyp danego osobnika, bo genotyp ów także podlega zmianom nawet bez jakichkolwiek ingerencji ze strony innych ludzi³¹. O człowieku trzydziestoletnim nie można zatem nawet powiedzieć, że

²⁸ T.A.L. Brevini, G. Pennarossa, *Stem cells and gametogenesis*, [w:] T.A.L. Brevini, G. Pennarossa (red.), *Gametogenesis, Early Embryo Development and Stem Cell Derivation*, Springer, Nowy Jork 2013, s. 1–5, http://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-5532-5_3 [dostęp: 8.10.2023].

²⁹ H. Noonan, B. Curtis, *Identity*, [w:] *The Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive*, <https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/identity/> [dostęp: 8.10.2023].

³⁰ Zob. szerzej tamże, pkt. 5 Identity over time.

³¹ Zgodnie ze współczesnymi hipotezami tempo mutacji w genomie człowieka wzrasta z wiekiem i ma m.in. wpływ na długość życia. Zob. np. R.M. Cawthon, H.D. Meeks, T.A. Sasani, K.R. Smith, R.A. Kerber,

ma genotyp tożsamy ze swoim genotypem sprzed 25 lat, co najwyżej, że ów genotyp jest z grubsza taki sam (aczkolwiek zmiany, jakie w nim zaszły mogą mieć wpływ na cechy – fenotyp – danego człowieka). Pojęcie „tożsamości” może wreszcie denotować subiektywne odczucie przynależności do danej grupy, co może, aczkolwiek nie musi, być uzależnione od genotypu³². Problem z interpretacją pojęcia „tożsamości genetycznej” w kontekście analizowanego zakazu patentowego może wreszcie dotyczyć tego czy odnosi się ono do tożsamości genetycznej danego osobnika, czy też do genomu człowieka pojmowanego abstrakcyjnie. W pierwszym wypadku hipotezą zakazu objęte byłyby wszelkie zmiany w genotypie danej osoby, w drugim jedynie takie, które skutkowałyby zmianami, które nie byłyby charakterystyczne dla przedstawicieli gatunku ludzkiego w ogóle.

Analiza praktyki posługiwania się terminem „tożsamość genetyczna” w doktrynie również nie pozwala na jednoznaczne określenie znaczenia tego pojęcia, w szczególności w kontekście badanego zakazu. Jak pokazuje przegląd sposobów korzystania z ww. pojęcia³³, zaczęło ono być wykorzystywane na szeroką skalę w literaturze naukowej dopiero w ostatnim dwudziestopięcioleciu, przy czym zdecydowana większość przypadków użycia (niemal 80% wystąpień) pochodzi z literatury prawniczej, z obszaru nauk społecznych bądź humanistycznych. Nie jest to zatem pojęcie, którym standardowo posługiwano by się w literaturze z obszaru nauk przyrodniczych. Konteksty, w jakich się tym pojęciem posługiwano dotyczyły przede wszystkim rodzicielstwa i jego ustalania, genetyki populacyjnej (np. genotypów charakterystycznych dla danych grup etnicznych) czy wreszcie tożsamości osobistej – postrzegania siebie jako członka jakiejś grupy bądź np. jako przedstawiciela określonej płci, ze względu na określony genotyp (albo wbrew niemu). Termin ten wykorzystywany jest również w kontekście sporów o kwestie takie jak unikatowość, autonomia czy początek życia, bądź też w kontekście prywatności lub własności. Pojęcie „tożsamość genetyczna” było również wykorzystywane, aby wskazać na taki sam genotyp dwóch komórek bądź sekwencji kwasu nukleinowego. Stosunkowo rzadkie były przypadki wykorzystania pojęcia „tożsamość genetyczna” w znaczeniu, w którym zapewne użył go prawodawca europejski, tj. w odniesieniu do określonych regionów DNA czy całych sekwencji genomu³⁴.

E. O'Brien, L. Baird, M.M. Dixon, A.P. Peiffer, M.F. Leppert, A.R. Quinlan, L.B. Jorde, *Germline mutation rates in young adults predict longevity and reproductive lifespan*, „Scientific Reports” 2020, t. 10, nr 1, poz. 10001, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-66867-0>.

³² Dotyczy to np. istotnego ostatnio w debacie publicznej problemu praw osób transpłciowych, które mentalnie czują przynależność do innej płci niż ta, która wynika z ich genotypu.

³³ F.M. Goekoop, C.G. van El, G.A.M. Widdershoven, N. Dzinalija, M.C. Cornel, N. Evans, *Systematic scoping review of the concept of 'genetic identity' and its relevance for germline modification*, „PLoS ONE” 2020, t. 15, nr 1, poz. 228263, <https://www.doi.org/10.1371/journal.pone.0228263>.

³⁴ Tamże, s. 7.

Za odrzuceniem znaczeń pojęcia „tożsamość genetyczna” odnoszących się do poczucia przynależności czy odczuć poszczególnych osób, w procesie wykładni analizowanego zakazu patentowego przemawia m.in. pkt 40 preambuły do dyrektywy 98/44/WE stanowiący, że to interwencja w ludzką linię zarodkową stanowi naruszenie moralności czy porządku publicznego. Chodzi tu zatem o zmiany wprowadzane w określonych komórkach. Z uwagi na cel wprowadzenia ww. zakazu, jakim jest ograniczenie możliwości wprowadzania zmian o charakterze dziedzicznym, czy to w genomie człowieka, czy w genotypach poszczególnych osób (zob. wyżej) należałoby raczej uznać, że chodzi tu o zapobieganie zmianom w sekwencji nukleotydów w określonych komórkach ludzkich (konkretnie w komórkach linii zarodkowej). Owa „tożsamość genetyczna” komórek linii zarodkowej oznaczałaby wówczas identyczność genotypów poszczególnych komórek w danym okresie, tj. przed i po jakimś działaniu. W przypadku, w którym genotyp danej komórki przed danym działaniem różniłby się od tego po tym działaniu, można by mówić o tym, że działanie to prowadzi do modyfikacji tożsamości genetycznej tej komórki. Należałoby się tu zastanowić nad kryteriami (czy precyzją) ustalania tej identyczności w czasie, jednak rozstrzygnięcie tej kwestii wykracza poza zakres niniejszych rozważań.

5. Modyfikacja tożsamości genetycznej

Rozważenia wymaga natomiast kwestia wykładni pojęcia „modyfikacja tożsamości genetycznej”. Jakkolwiek przepis, w którym określono zakaz wydaje się jednoznaczny, bo skoro nie wprowadza rozróżnień, to objęte są nim wszelkie sposoby modyfikacji, to jednak rozwój nauki w ostatnich latach, każe się nad tym zagadnieniem pochylić. Wątpliwości interpretacyjne mogą wiązać się w szczególności z postępem, jaki dokonał się w kwestii dostępnych metod edycji genomu (np. metody wykorzystującej CRISPR/Cas) czy wprowadzania modyfikacji na poziomie epigenetycznym, tj. ingerencji w to, jak geny ulegają ekspresji, bez ingerencji w samą sekwencję nukleotydów.

Pierwsza wątpliwość interpretacyjna może wiązać się z rozumieniem pojęcia „modyfikacja” w kontekście powstania nowych metod edycji genomu. W ciągu 25 lat od uchwalenia dyrektywy 98/44/WE dokonał się znaczący postęp, jeżeli chodzi o dostępne metody interwencji w genom. W odróżnieniu od dominujących w latach dziewięćdziesiątych metod modyfikacji genetycznej, polegających przede wszystkim na wprowadzaniu dużych fragmentów DNA do genomu biorcy, w miejscach nie do końca określonych (co wiąże się m.in. z ryzykiem zaburzenia funkcji jakiegoś genu poprzez jego rozdzielenie), nowe metody interwencji pozwalają również na wprowadzanie zmian o mniejszym zakresie (np. na poziomie pojedynczych nukleotydów) oraz precyzyjnych, tj. w wybranym miejscu, co ogranicza wspomniane wyżej ryzyko zaburzenia funkcjonowania genów niebędących przedmiotem interwencji. Zmiany mogą polegać nie tylko na wprowadza-

niu do genomu biorcy fragmentów DNA, ale również na ich wycinaniu, podstawianiu, zarówno w szerokim, jak i w węższym zakresie. Jedną z ostatnich tego rodzaju technik jest CRISPR/Cas, która wykorzystuje zaobserwowany wcześniej u bakterii mechanizm cięcia nici kwasu nukleinowego i wprowadzania fragmentów DNA do genomu biorcy³⁵. Technologie edycji genomu różnią się na tyle od „tradycyjnych” metod modyfikacji genetycznej, że mogłoby się pojawić pytanie, czy analizowany zakaz patentowania dotyczy także sposobów, w których wykorzystywane są owe nowe metody. Przyjęcie zawężającej interpretacji zakazu nie byłoby jednak trafne.

Co prawda w literaturze przedmiotu dotyczącej prawa regulującego wykorzystywanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w Unii Europejskiej, pojawiają się stanowiska³⁶, zgodnie z którymi produkty niektórych technik edycji genomu³⁷ nie spełniają definicji GMO określonej w odpowiednich przepisach³⁸. Niemniej jednak stanowiska te raczej nie są dominujące³⁹, a ponadto argumentów ze sporu o status prawny produktów edycji genomu nie powinno się przenosić bezkrytycznie na grunt prawa patentowego, bowiem akurat w tym przypadku dotyczą one zupełnie innych przedmiotów.

Przede wszystkim należy zauważyć, że wspomniana wyżej dyskusja w ogóle nie dotyczy metod terapii genowej czy modyfikacji genetycznej organizmów ludzkich, bowiem z samego brzmienia definicji GMO (art. 2 pkt 2 dyrektywy 2001/18/WE) wynika, że nie dotyczy ona organizmów ludzkich. Ponadto, ani dyrektywa 98/44/WE ani tym bardziej Konwencja monachijska nie odsyłają do unijnych przepisów o GMO jako źródła definicji czy pomocniczego źródła w interpretacji pojęć w prawie patentowym.

Gdyby nawet przyjąć, że interpretacji pojęcia „modyfikacja tożsamości genetycznej” należy szukać w prawie UE, to nie sposób nie zauważyć, że w tym prawie występują różne definicje GMO. W dyrektywie 2001/18/WE pojęcie GMO odnosi się również m.in. do

³⁵ A. Pickar-Oliver, C.A. Gersbach, *The next generation of CRISPR–Cas technologies and applications*, „Nature Reviews Molecular Cell Biology” 2019, t. 20, nr 8, s. 490–507.

³⁶ P. van der Meer, G. Angenon, H. Bergmans, H.J. Buhk, S. Callebaut, M. Chamon, D. Eriksson, G. Gheysen, W. Harwood, P. Hundleby, P. Kearns, T. Mcloughlin, T. Zimny, *The status under EU law of organisms developed through novel genomic techniques*, „European Journal of Risk Regulation” 2021, t. 14, nr 1, s. 1–20, <https://www.doi.org/10.1017/err.2020.105>.

³⁷ W szczególności takie, w których zmiana w genotypie występuje na poziomie pojedynczych nukleotydów, a zatem mogłaby wystąpić w naturze.

³⁸ Art. 2 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, Dz. Urz. UE L 106 z 17.04.2001 r., s. 1 ze zm.

³⁹ *Study on the Status of New Genomic Techniques under Union Law and in Light of the Court of Justice Ruling in Case C-528/16*, European Commission, Bruksela 2021, s. 21 i n., https://food.ec.europa.eu/document/download/5135278b-3098-4011-a286-a316209c01cd_en?filename=gmo_mod-bio_ngt_eu-study.pdf [dostęp: 8.10.2023].

produktów tzw. mutagenезы losowej. Jak wynika z Aneksu I B do dyrektywy 2001/18/WE organizmy takie stanowią GMO, których wykorzystanie nie jest regulowane przez jej przepisy. Stanowisko to (że produkty mutagenезы stanowią GMO) zostało dodatkowo potwierdzone w sentencji wyroku TSUE w sprawie C-528/16/WE⁴⁰. Jednocześnie np. w rozporządzeniu w sprawie rolnictwa ekologicznego⁴¹ pojęcie GMO nie obejmuje produktów mutagenезы (zob. art. 3 pkt 58). Z powyższego wynika, że brak jest jednolitego rozumienia pojęcia „organizm genetycznie zmodyfikowany” nawet w samym prawie UE.

Analizowany zakaz patentowania nie wspomina o „modyfikacji genetycznej człowieka”, a o „modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej”. Wykładni nie powinno tu zatem podlegać pojęcie „modyfikacja genetyczna”, które w przepisie w ogóle nie występuje, a pojęcie „modyfikacja”. W myśl art. 31 ust. 1 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów⁴², „traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu”. Zwykłym znaczeniem słowa „modyfikacja” jest po prostu zmiana czegoś (w tym przypadku tożsamości genetycznej linii zarodkowej) bez odwołania się do konkretnej metody.

Również w kontekście celu analizowanego zakazu nieuzasadnione jest wąskie interpretowanie terminu „modyfikacja”, jako ograniczającego się jedynie do tradycyjnie pojmowanych metod modyfikacji genetycznej, a nie do innych sposobów ingerencji w genom. Świadczy o tym chociażby treść pkt 40 preambuły do dyrektywy 98/44/WE stanowiącego, że istnieje zgoda we Wspólnocie, że „interwencje w ludzkiej linii zarodkowej [...] naruszają porządek publiczny oraz dobre obyczaje”. Mowa tu zatem o wszelkich interwencjach, nie zaś o ich wąskiej grupie, zaś celem ustawodawcy jest uniemożliwienie ochrony wszelkich rozwiązań, które na takie interwencje pozwalają. Racjonalny ustawodawca nie skonstruowałby zakazu w taki sposób, że ograniczałby się on jedynie do wąskiego rozumienia metod modyfikacji genetycznej, tym bardziej że w czasie uchwalania dyrektywy inne metody przynajmniej potencjalnej ingerencji były powszechnie znane (choćby metody losowej mutagenезы czy nawet metody mutagenезы kierowanej, aczkolwiek nie stosowanej u człowieka⁴³).

⁴⁰ Wyrok TSUE z 25 lipca 2018 r., C-528/16, *Confédération paysanne i in. p. Premier ministre Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt*, ECLI:EU:C:2018:583.

⁴¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018 r., s. 1.

⁴² Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., Dz.U. 1990 Nr 74, poz. 439 i 440.

⁴³ Zob. np. u roślin P. Carter, *Site-directed mutagenesis.*, „Biochemical Journal” 1986, t. 237, nr 1, s. 1–7.

Należałoby zatem raczej przyjąć, że w obecnym brzmieniu zakaz patentowania odnosi się do wszelkich sposobów modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej. Zarówno tych znanych w chwili uchwalania dyrektywy czy wprowadzania odpowiednich zmian do Regulaminu Wykonawczego EPC, jak i tych znanych obecnie, ale także wszelkich innych, jakie mogłyby zostać opracowane w przyszłości, o ile ich zastosowanie skutkowałoby wprowadzeniem zmian dziedzicznych w genotypie danego osobnika. Wynika to przede wszystkim z celu wprowadzenia takiego zakazu, jakim jest zapobieganie (z przyczyn związanych z ryzykiem, ale nie tylko) takim zmianom.

Rozważenia wymaga jednak jeszcze jeden przypadek wpływania na funkcjonowanie organizmu poprzez interwencję w komórki linii zarodkowej. Chodzi o zmiany o charakterze epigenetycznym, czyli takie, w przypadku których wpływa się na ekspresję genu bez wprowadzania zmian w sekwencji nukleotydów. Zmiany tego rodzaju mogą być wywołane np. przyłączeniem się grupy metylowej do niektórych nukleotydów, modyfikacjami białek histonowych⁴⁴ czy wykorzystaniem specjalnych niekodujących cząsteczek kwasu rybonukleotydowego (cnRNA), które to zdarzenia wpływają na poziom ekspresji określonych genów (tj. blokują ją bądź przeciwnie – intensyfikują)⁴⁵. Poziom ekspresji genu może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie danego organizmu, w szczególności np. zatrzymanie tej ekspresji ma skutek równoważny z sytuacją, w której w genotypie danego genu w ogóle by nie było. Zmiany epigenetyczne mogą być również źródłem różnego rodzaju chorób⁴⁶.

Wprowadzanie zmian o charakterze epigenetycznym w komórkach linii zarodkowej człowieka nie skutkuje zmianą sekwencji nukleotydów. Gdyby się zatem ściśle trzymać przyjętej wyżej definicji „modyfikacji tożsamości genetycznej” (tj. że dochodzi do niej w sytuacji, w której genotyp po jakimś zdarzeniu różni się od genotypu sprzed zdarzenia), to należałoby uznać, że do takiej modyfikacji nie doszło, chyba żeby przyjąć, że np. przyłączenie się do danego nukleotydu grupy metylowej wpływa na ww. tożsamość. Nie można by już jednak takiego założenia przyjąć w stosunku do zmian w białkach histonowych, bowiem te w ogóle nie stanowią elementu nici DNA, a jedynie są dla niej swoistym rusztowaniem. Konstatacja, że zmiany epigenetyczne nie powodują zmian w sekwencji nukleotydowej mogłaby prowadzić do wniosku, że tego rodzaju interwencje nie są objęte zakazem patentowania. Jak wspomniano wyżej, zmiany, o których tu mowa, mogą istotnie wpłynąć na funkcjonowanie danego osobnika, chociaż on sam nie będzie miał wpływu na ich przeprowadzenie. Ponadto, jak pokazują badania przeprowadzone zarówno na zwie-

⁴⁴ Białka, które umożliwiają „owijanie” wokół siebie nici DNA.

⁴⁵ Zob. szerzej N.M. Al Aboud, C. Tupper, I. Jialal, *Genetics, epigenetic mechanism*, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532999/> [dostęp: 8.10.2023].

⁴⁶ M. Trerotola, V. Relli, P. Simeone, S. Alberti, *Epigenetic inheritance and the missing heritability*, „Human Genomics” 2015, t. 9, nr 1, poz. 17, s. 6, <https://www.doi.org/10.1186/s40246-015-0041-3>.

rzętach⁴⁷, jak na populacjach ludzkich⁴⁸, zmiany epigenetyczne wywołane jakimś stresem (np. głodem) mogą się utrzymywać nawet przez kilka pokoleń. Jeżeli zatem trafne jest założenie, że u podstaw negatywnej oceny moralnej interwencji w tożsamość genetyczną linii zarodkowej człowieka leżą przede wszystkim argumenty związane z ryzykiem i to zarówno indywidualnym, jak i dla przyszłych pokoleń, zaś celem wprowadzenia zakazu patentowania było ograniczenie możliwości prowadzenia prac tego rodzaju, to należałoby uznać, że zakaz obejmuje również zmiany o charakterze epigenetycznym. Należy tu jednak poczynić istotne zastrzeżenie, że taka interpretacja zakazu, jakkolwiek prawdopodobnie zgodna z intencją prawodawcy prowadzi do wniosków trudnych do zaakceptowania z naukowego i logicznego punktu widzenia, mianowicie takich, że modyfikacja tożsamości genetycznej może polegać na zmianie elementów, które o tej tożsamości nie stanowią (tj. innych niż sekwencja nukleotydów). Ową niezgodność między stanem prawa a stanem faktycznym można by usunąć poprzez uznanie, że analizowane tu rozwiązania nie są objęte zakazem patentowania z art. 6 ust. 2 lit. b. dyrektywy 98/44/WE czy art. 28.1 lit. b Regulaminu wykonawczego do EPC, ale są pozbawione zdolności patentowej na podstawie ogólnego przepisu zakazującego udzielania patentów na wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Przyjęcie takiej interpretacji odbywa się kosztem pewności prawa, ale jednocześnie pozwala na realną ocenę moralną stosowania danego wynalazku.

6. Podsumowanie

Powyższe rozważania skłaniają do wniosku, że obecnie zakaz patentowania z art. 6 ust. 2 lit. b dyrektywy 98/44/WE powinien być interpretowany szeroko i rozwój nauki w postaci opracowania nowych metod ingerencji w genom nie wpływa na zakres tej interpretacji. Przepis został celowo skonstruowany w taki sposób, aby obejmował swoim zakresem wszelkie metody modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej, bez względu na szczegóły techniczne, którymi takie metody mogłyby się różnić. Celem istnienia tego zakazu jest przede wszystkim ograniczenie ryzyka związanego z prowadze-

⁴⁷ Tamże; B.G. Dias, K.J. Ressler, *Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations*, „Nature Neuroscience” 2014, t. 17, nr 1, s. 89–96.

⁴⁸ Zob. np. E.W. Tobin, L.H. Lumey, R.P. Talens, D. Kremer, H. Putter, A.D. Stein, P.E. Slagboom, B.T. Heijmans, *DNA methylation differences after exposure to prenatal famine are common and timing- and sex-specific*, „Human Molecular Genetics” 2009, t. 18, nr 21, s. 4046–4053, <https://www.doi.org/10.1093/hmg/ddp353>; B.T. Heijmans, E.W. Tobin, A.D. Stein, H. Putter, G.J. Blauw, E.S. Susser, P.E. Slagboom, L.H. Lumey, *Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans*, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 2008, t. 105, nr 44, s. 17046–17049.

niem objętych nim interwencji, a przynajmniej można stwierdzić, że kwestie ryzyka są tymi, które jako jedyne pojawiają się we wszystkich opiniach poświęconych tego rodzaju interwencjom. W tym kontekście należałoby się zastanowić czy moralne, oparte na ryzyku, uzasadnienie istnienia analizowanego zakazu jest nadal aktualne.

Należy tu wyjść od pytania zadanego w tytule niniejszej książki, czyli *cui bono*? Komu ma służyć badany zakaz? W pierwszym rzędzie ma on chronić interesy podmiotu, który miałby zostać poddany tego rodzaju interwencjom. Ryzyko związane z ingerencjami w linię zarodkową wiąże się przecież z możliwością wprowadzenia w genotypie danej osoby zmian niepożądanych, być może o konsekwencjach gorszych niż przypadłość, którą interwencja miała usunąć. Ryzyko to zależy jednak ściśle od stanu wiedzy naukowej oraz konkretnego przypadku. Poziom tolerancji dla ryzyka jest również uzależniony od rachunku korzyści i strat związanych z daną interwencją. Niekiedy (np. w przypadku bardzo poważnych schorzeń genetycznych) ryzyko jest po prostu warte podjęcia, a działanie ryzykowne nie jest działaniem niemoralnym. Trudno również byłoby się zgodzić z argumentem, że podmiot, u którego usunięto jakieś poważne schorzenie genetyczne stanowi „projekt” swoich rodziców i jako taki nie może w pełni korzystać ze swojego człowieczeństwa. Nierzadko bowiem w braku takiej interwencji nie mógłby z owego człowieczeństwa korzystać w ogóle.

Podobnie sprawa ma się w przypadku drugiej grupy podmiotów chronionych przez zakaz, do jakiej należałoby zaliczyć potomków osoby poddanej terapii linii zarodkowej lub, w przypadku maksymalnego rozszerzenia zakresu rozważań, wszystkich przedstawicieli gatunku ludzkiego. Również w tych przypadkach granice ryzyka wyznaczane są w znacznej mierze przez granice wiedzy naukowej. W przypadku zmian o charakterze epigenetycznym, które mogą utrzymywać się przez jedynie kilka pokoleń może dojść do sytuacji, w której cecha niepożądana, wyłączona w przeszłości, powraca, np. ze względu na spadek poziomu metylacji. Potomkowie osoby leczonej mogą w ogóle nie zdawać sobie sprawy z tego, że są nosicielami genu odpowiedzialnego za występowanie jakiejś niepożądaną cechy, którego działanie zostało tymczasowo (tj. na kilka pokoleń) wyłączone. W przypadku ingerencji polegającej na zmianie sekwencji nukleotydów takie ryzyko nie występuje, bowiem zmiana ma charakter trwały. Nie jest zatem oczywiste czy permanentność skutków jakiejś interwencji jest czynnikiem podnoszącym czy obniżającym poziom ryzyka. Zależy to od uwarunkowań konkretnego przypadku.

Trudno również zgodzić się z poglądem, że różnego rodzaju defekty genetyczne powodujące ciężkie schorzenia, które można by usunąć za pomocą interwencji w linię zarodkową człowieka, stanowią element ludzkiego genomu czy dziedzictwa ludzkości, zaś ich usuwanie stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję w naturę. We wszelkich dyskusjach na temat dopuszczalności ingerencji w komórki linii zarodkowej człowieka, jeżeli pominie się rozważania dotyczące ulepszania człowieka, wprowadzania zmian kosmetycznych czy próby prowadzenia takich działań w celach prokreacyjnych, na pierwszy plan wysuwają się

jednak argumenty związane z ryzykiem. Odpowiedź na pytanie czemu analizowany zakaz ma służyć jest zatem ściśle powiązana z problemem zapewnienia bezpieczeństwa indywidualnego oraz powszechnego. Nie jest jasne czy stan wiedzy naukowej pozwala obecnie na stwierdzenie, że interwencje w komórki linii zarodkowej człowieka są bezpieczne. Istnieją doniesienia naukowe wskazujące np. na to, że nawet metody CRISPR/Cas, z którymi wiąże się istotne nadzieje na prowadzenie skutecznej terapii genowej niepozbawione są wad, mogących być źródłem skutków ubocznych o trudnych do przewidzenia konsekwencjach⁴⁹. Prawdopodobnie nigdy nie będzie można o takim bezpieczeństwie orzec bezwarunkowo i a priori, a będzie ono zależało od uwarunkowań danego przypadku. Tendencje w stanowiskach komisji bioetycznych pokazują jednak, że generalnie niektóre z tego rodzaju interwencji mogą zostać uznane za moralnie dopuszczalne. Przejawem tego jest m.in. wspomniany na początku przykład urodzenia się dziecka z DNA mitochondrialnym pochodzącym od osoby niebędącej jego rodzicem. Nie jest to co prawda przykład zmiany sekwencji nukleotydów w DNA jądrowym, niemniej jednak w efekcie przeprowadzonych zabiegów (umieszczenia jądra komórkowego w komórce jajowej pochodzącej od osoby trzeciej) genotyp dziecka jest inny niżby był, gdyby tych zabiegów nie przeprowadzono. Działanie takie spełnia zatem przyjętą wyżej definicję modyfikacji tożsamości genetycznej linii zarodkowej. Prawodawca brytyjski musiał uznać, że w takich akurat przypadkach dobro mającego się urodzić dziecka przeważa nad zastrzeżeniami innej natury. Należy się raczej spodziewać, że w miarę rozwoju nauki krąg takich interwencji będzie się poszerzał.

W związku z powyższym należy uznać, że zakaz patentowania, który bezwzględnie stwierdza o sprzeczności wszelkich interwencji w genom człowieka z porządkiem publicznym lub moralnością może zostać pozbawiony normatywnego uzasadnienia w świetle rozwoju wiedzy. Jego bezwzględność kłóci się nie tylko ze stanowiskami różnych gremiów, które ten problem analizują, ale także z praktyką niektórych państw. Z uwagi na ów bezwzględny charakter oraz oparcie zakazu na kryteriach moralnych, jego istnienie w obecnej postaci jest nieuzasadnione. Trudno jest argumentować, że służy on ochronie interesów jednostek, które mogłyby być poddane terapii germinalnej w sytuacji, w której każdy jej przejaw uznany jest za naruszający normy moralne. W świetle powyższego należałoby się zastanowić czy zakaz ten kiedykolwiek powinien być wprowadzony w obecnej postaci. Prawo tworzy się z myślą o przyszłości, co do zasady ma ono jednak charakter trwały. W przypadku analizowanego zakazu a priori, w akcie normatywnym, dokonano moralnej oceny jakiegoś działania, nie uwzględniając faktu, że zarówno uwarunkowania techniczne leżące u podstaw tej oceny, jak i sama ocena, mogą ulec zmianie.

⁴⁹ Zob. np. I. Höijer, A. Emmanouilidou, R. Östlund, R. van Schendel, S. Bozorgpana, M. Tijsterman, L. Feuk, U. Gyllensten, M. den Hoed, A. Ameur, *CRISPR-Cas9 induces large structural variants at on-target and off-target sites in vivo that segregate across generations*, „Nature Communications” 2022, t. 13, nr 1, s. 627, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28244-5>.

Bibliografia

Akty prawne:

- Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., Dz.U. 1990 Nr 74, poz. 439 i 440.
- Europejska konwencja patentowa z dnia 5 października 1973 r., Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737.
- Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine, ETS 1997, nr 164.
- Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, Dz. Urz. UE L 213 z 30.07.1998 r., s. 13–21
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG, Dz.Urz. UE L 106 z 17.04.2001 r., s. 1 ze zm.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014 r., s. 1.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018 r., s. 1.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013 (tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 170 z 12.05.2021 r., s. 1.

Orzecznictwo:

- Wyrok TSUE z 25 lipca 2018 r., C-528/16, *Confédération paysanne i in. p. Premier ministre Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt*, ECLI:EU:C:2018:583.

Pozostałe dokumenty:

- European Group on Ethics in Science and New Technologies opinion on the Ethics of Genome Editing no. 32 Brussels, 19 March 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/659034>.
- Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of biotechnological inventions /*com/95/0661 final – cod 95/0350*/, Dz. Urz. UE C 296 z 8.10.1996 r., s. 4.
- Report of the IBC on updating its reflection on the Human Genome and Human Rights, SHS/YES/IBC-22/15/2 REV.2, Paris, 2.10.2015, pkt 118, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233258> [dostęp: 8.10.2023].

Publikacje:

- Beriain I. de M., Armaza E.A., Sánchez A.D., *Human germline editing is not prohibited by the Oviedo Convention: An argument*, „Medical Law International” 2019, t. 19, nr 2–3, s. 226–232, <https://doi.org/10.1177/096853321986259>.
- Brevini T.A.L., Pennarossa G., *Stem cells and gametogenesis*, [w:] T.A.L. Brevini, G. Pennarossa (red.), *Gametogenesis, Early Embryo Development and Stem Cell Derivation*, Springer, Nowy Jork 2013, s. 43–62, http://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-5532-5_3 [dostęp: 8.10.2023].
- Carter P., *Site-directed mutagenesis*, „Biochemical Journal” 1986, t. 237, nr 1, s. 1–7.
- Cawthon R.M., Meeks H.D., Sasani T.A., Smith K.R., Kerber R.A., O’Brien E., Baird L., Dixon M.M., Peiffer A.P., Leppert M.F., Quinlan A.R., Jorde L.B., *Germline mutation rates in young adults predict longevity and reproductive lifespan*, „Scientific Reports” 2020, t. 10, nr 1, poz. 10001, <https://doi.org/10.1038/s41598-020-66867-0>.
- Chyrowicz B., *Etyka i terapia genowa*, [w:] J. Różyńska, W. Chańska (red.), *Bioetyka*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 390–406.
- Dias B.G., Ressler K.J., *Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations*, „Nature Neuroscience” 2014, t. 17, nr 1, s. 89–96.
- Goekoop F.M., van El C.G., Widdershoven G.A.M., Dzinalija N., Cornel M.C., Evans N., *Systematic scoping review of the concept of ‘genetic identity’ and its relevance for germline modification*, „PLoS ONE” 2020, t. 15, nr 1, s. e0228263, <https://www.doi.org/10.1371/journal.pone.0228263>.
- Heijmans B.T., Tobi E.W., Stein A.D., Putter H., Blauw G.J., Susser E.S., Slagboom P.E., Lumey L.H., *Persistent epigenetic differences associated with prenatal exposure to famine in humans*, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America” 2008, t. 105, nr 44, s. 17046–17049.

- Höijer I., Emmanouilidou A., Östlund R., Schendel van R., Bozorgpana S., Tijsterman M., Feuk L., Gyllenstein U., Hoed den M., Ameer A., *CRISPR-Cas9 induces large structural variants at on-target and off-target sites in vivo that segregate across generations*, „Nature Communications” 2022, t. 13, nr 1, s. 627–637, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-28244-5>.
- Human genome editing: recommendations*, WHO, [Genewa] 2021, <https://www.who.int/publications/i/item/9789240030381>.
- Krekora-Zajac D., *Civil liability for damages related to germline and embryo editing against the legal admissibility of gene editing*, „Palgrave Communications” 2020, t. 6, nr 1, s. 1–8.
- Nordberg A., Minssen T., Feeney O., O Miguel Beriain de I., Galvagni L., Wartiovaara K., *Regulating germline editing in assisted reproductive technology: An EU cross-disciplinary perspective*, „Bioethics” 2020, t. 34, nr 1, s. 16–32, <https://www.doi.org/10.1111/bioe.12705>.
- Pickar-Oliver A., Gersbach C.A., *The next generation of CRISPR–Cas technologies and applications*, „Nature Reviews Molecular Cell Biology” 2019, t. 20, nr 8, s. 490–507.
- Rehmann-Sutter C., *Germ line risks of somatic gene therapy – an ethical issue*, [w:] S. Müller, J.W. Simon, J.W. Vesting (red.), *Interdisciplinary Approaches to Gene Therapy*, Springer, Berlin, Heidelberg 1997, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-60829-2> [dostęp: 8.10.2023].
- Schleiden S., Dederer H.G., Sgodda S., Cravcisin S., Lüneburg L., Cantz T., Heinemann T., *Human germline editing in the era of CRISPR-Cas: risk and uncertainty, inter-generational responsibility, therapeutic legitimacy*, „BMC Medical Ethics” 2020, t. 21, nr 1, s. 87.
- Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16*, European Commission, Bruksela 2021, https://food.ec.europa.eu/document/download/5135278b-3098-4011-a286-a316209c01cd_en?filename=gmo_mod-bio_ngt_eu-study.pdf [dostęp: 8.10.2023].
- Tobi E.W., Lumey L.H., Talens R.P., Kremer D., Putter H., Stein A.D., Slagboom P.E., Heijmans B.T., *DNA methylation differences after exposure to prenatal famine are common and timing- and sex-specific*, „Human Molecular Genetics” 2009, t. 18, nr 21, s. 4046–4053, <https://www.doi.org/10.1093/hmg/ddp353>.
- Trerotola M., Relli V., Simeone P., Alberti S., *Epigenetic inheritance and the missing heritability*, „Human Genomics” 2015, t. 9, nr 1, poz. 17, <https://www.doi.org/10.1186/s40246-015-0041-3>.
- Van der Meer P., Angenon G., Bergmans H., Buhk H.J., Callebaut S., Chamon M., Eriksson D., Gheysen G., Harwood W., Hundley P., Kearns P., McLoughlin T., Zimny T., *The Status under EU Law of Organisms Developed through Novel Genomic Techniques*, „European Journal of Risk Regulation” 2021, s. 1–20, <https://www.doi.org/10.1017/err.2020.105>.

- Zimny T., *Przepisy szczególne dotyczące wynalazków biotechnologicznych*, [w:] J. Sieńczyło-Chłabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 441–473.
- Żakowska-Henzler H., *Human Enhancement and Patent Law*, [w:] R. Sikorski, Ż. Zemła-Pacud (red.), *Patents as an Incentive for Innovation*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2021, s. 61–84.
- Żakowska-Henzler H., *Wynalazek biotechnologiczny: przedmiot patentu*, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2006.

Netografia:

- Al About N.M., Tupper C., Jialal I., *Genetics, Epigenetic Mechanism*, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532999/> [dostęp: 8.10.2023].
- Begley S., *Amid uproar, Chinese scientist defends creating gene-edited babies*, <https://www.statnews.com/2018/11/28/chinese-scientist-defends-creating-gene-edited-babies/> [dostęp: 8.10.2023].
- McCarthy S., *Controversial Chinese scientist He Jiankui proposes new gene editing research*, <https://www.cnn.com/2023/07/03/china/he-jiankui-gene-editing-proposal-china-intl-hnk-scen/index.html> [dostęp: 12.09.2023].
- Noonan H., Curtis B., *Identity*, [w:] *The Stanford Encyclopedia of Philosophy Archive*, <https://plato.stanford.edu/archives/fall2022/entries/identity/> [dostęp: 8.10.2023].
- Sample I., *First UK baby with DNA from three people born after new IVF procedure*, <https://www.theguardian.com/science/2023/may/09/first-uk-baby-with-dna-from-three-people-born-after-new-ivf-procedure> [dostęp: 8.10.2023].
- Sample I., *World's first baby born from new procedure using DNA of three people*, <https://www.theguardian.com/science/2016/sep/27/worlds-first-baby-born-using-dna-from-three-parents> [dostęp: 8.10.2023].
- Yee J.H.I., *Chinese scientist who edited genes of twin babies is jailed for 3 years*, <https://www.cnn.com/2019/12/30/china/gene-scientist-china-intl-hnk/index.html> [dostęp: 12.09.2023].

DARIUSZ KASPRZYCKI*

ZAKRES OCHRONY WYNALAZKU BIOTECHNOLOGICZNEGO

Scope of protection of a biotechnological invention

Abstract: Patent scope of biotechnological invention is one of the recently most debated issues in patent law doctrine. The specific outcomes of research carried on genes and gene-related applications brought the question of the appropriate degree of exclusivity granted to patents of this kind. That issue was initially addressed by the European Directive 98/44/EC on the legal protection of biotechnological inventions which offered at a first glance broad protection, however, interpretation of Articles 8-9 in connection with Art. 5.3 of the Directive is not free from ambiguity. Art. 5.3 specifies that the industrial application of a sequence or a partial sequence of a gene must be disclosed in the patent application. Therefore, the question arises if that obligation is due only for satisfying the requirement of industrial application or has it also the effect as to the scope of protection granted. If yes, disclosed application of the gene sequence will limit also the scope of protection of given patent only to that application. This way of interpretation is commonly called as a purpose-bound protection.

This paper analyses possible reasoning in favour of aforementioned interpretation taking into account selected national laws implementing the Biotechnological Directive. Another set of arguments could be also drawn from the landmark decision of CJ EU in case *Monsanto v. Cefetra*, which, however, does not provide conclusive solution on that matter, at least in opinion of the author.

Keywords: biotechnological invention, patent scope, DNA patent, gene patent, purpose bound protection, industrial application, biotechnological directive

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ORCID: 0000-0001-6397-1750.

1. Wprowadzenie

Artykuł dotyczy tematu szczególnie bliskiego dla Pani Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler, której aktywność badawcza od wielu lat jest związana z tematyką wynalazków biotechnologicznych, stanowiąc punkt odniesienia dla krajowej doktryny prawa własności intelektualnej w tym względzie. Żywię zatem nadzieję, że spotka się z zainteresowaniem Szanownej Pani Jubilat.

Tytułem wprowadzenia do tematu należy przytoczyć definicję normatywną wynalazku biotechnologicznego. I tak, zgodnie z dyrektywą 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych¹ wynalazek biotechnologiczny to wytwór składający się z materiału biologicznego lub zawierający taki materiał albo sposobu, za pomocą którego materiał biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub wykorzystywany. Natomiast materiał biologiczny został zdefiniowany jako materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym. Kluczem do zrozumienia natury wynalazku biotechnologicznego jest zatem odniesienie do materiału biologicznego, rozumianego w gruncie rzeczy jako żywy organizm ze względu na możliwość reprodukcji. Pozostałe cechy definicyjne wynalazku biotechnologicznego pozostają, co do zasady, takie same jak w przypadku wynalazków innego rodzaju, w szczególności przesłanki patentowalności². Mimo to, musimy wziąć pod uwagę przepisy szczególne dotyczące wynalazków biotechnologicznych oraz ukierunkowaną drogę interpretacji przepisów ogólnych. Prawo patentowe, będące w swoich założeniach technologicznie neutralne, porzuca jednak często swoją neutralność w zakresie interpretacji przesłanek ogólnych, stając się *technology specific* w zastosowaniu wobec szczególnych kategorii wynalazków z pewnych dziedzin techniki, dodatkowo wprowadzając jeszcze przepisy szczegółowe modyfikujące reżim ogólny. Taka też sytuacja ma miejsce w przypadku wynalazków biotechnologicznych.

¹ Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, Dz. Urz. UE L 213 z 30.07.1998 r., s. 13–21, dalej jako dyrektywa biotechnologiczna.

² Można jednak zasadnie podnosić, że istnieje przynajmniej jedna fundamentalna różnica w stosunku do pozostałych wynalazków polegająca na istotnym rozmyciu granic pomiędzy wynalazkiem a odkryciem. Podstawę do takiej tezy znajdujemy w art. 3 ust. 2 dyrektywy biotechnologicznej stwierdzającym, że przedmiotem wynalazku może być materiał biologiczny, który jest wyizolowany ze swojego naturalnego środowiska lub wyprodukowany za pomocą sposobu technicznego, nawet jeśli poprzednio występował w naturze.

2. Rozszerzony zakres ochrony wynalazku biotechnologicznego

W grupie przepisów szczególnych dotyczących wynalazków biotechnologicznych znajdujemy także i te, które dotyczą ich zakresu. Będą to przede wszystkim art. 8 i 9 dyrektywy biotechnologicznej³ oraz odpowiadające im przepisy krajowe. Ich wprowadzenie wydaje się niezbędne ze względu na konieczność uwzględnienia specyfiki przedmiotu wynalazków biotechnologicznych polegającej na możliwości samoreprodukcji lub zdolności do reprodukcji w sprzyjających warunkach. Prawo patentowe musiało bowiem odpowiedzieć na dwa ważne pytania: jaki jest status materiału biologicznego, do którego został wprowadzony opatentowany materiał biologiczny oraz czy ochrona patentowa rozciąga się również na materiał otrzymany w wyniku reprodukcji chronionego materiału biologicznego. Na oba te pytania odpowiedziało twierdząco, przyznając ochronę na materiał, do którego opatentowany produkt został włączony oraz rozciągając ochronę na materiał otrzymany przez rozmnażanie lub namnażanie. Warunkiem jest zachowanie ciągłości poprzez reprezentowanie tych samych cech charakterystycznych oraz zachowanie informacji genetycznej. Można zatem zasadnie stwierdzić, że wynalazki biotechnologiczne korzystają z ochrony rozszerzonej w porównaniu do pozostałych kategorii wynalazków.

3. Przemysłowa stosowalność a zakres ochrony wynalazku biotechnologicznego

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na wymóg wskazania funkcji dla wynalazków biotechnologicznych dotyczących sekwencji lub częściowej sekwencji genu. Ponieważ w gruncie rzeczy odnosi się on do szerokiej grupy przypadków modyfikacji genetycznej wykorzystującej mechanizm rekombinacji genów, posiada zatem ogromne znaczenie praktyczne. W tym zakresie preambuła dyrektywy biotechnologicznej stanowi w pkt. 23, że sama sekwencja DNA, bez wskazania funkcji, nie zawiera żadnej informacji technicznej,

³ Art. 8 dyrektywy biotechnologicznej stanowi, że ochrona przyznana przez patent na materiał biologiczny mający szczególne cechy charakterystyczne, będące wynikiem wynalazku, rozciąga się na każdy materiał biologiczny otrzymany z danego materiału biologicznego przez rozmnażanie lub namnażanie, w identycznej lub odmiennej formie i mający te same cechy charakterystyczne. Podobny mechanizm został wprowadzony wobec wynalazków biotechnologicznych dotyczących sposobu. Natomiast art. 9 dyrektywy biotechnologicznej stwierdza, że „ochrona przyznana przez patent na produkt zawierający lub mający informację genetyczną rozciąga się na wszystkie materiały [...], do których włączony został ten produkt oraz w których zawarta została informacja genetyczna i pełni swoją funkcję”.

a zatem nie jest wynalazkiem mającym zdolność patentową⁴. Państwa Członkowskie UE obliguje natomiast art. 5 ust. 3, który wymaga, aby zgłoszenie patentowe wykazywało przemysłowe stosowanie sekwencji lub częściowej sekwencji genu. Uzasadnieniem jest to, że znawca z dziedziny biotechnologii (*person skilled in the art*) nie będzie w stanie ocenić bez wyraźnego wskazania (funkcji) możliwości przemysłowego zastosowania wynalazku. Zabieg ten stanowi też odpowiedź na praktyki zgłoszeń wynalazków opartych na sekwencji DNA o nieznanych funkcjach⁵. Praktyka ta doprowadziła do możliwości uzyskiwania ochrony na geny i sekwencje DNA o nieznanym zastosowaniu, co po pierwsze rodziło wątpliwości w zakresie możliwości przemysłowego wykorzystania, a po drugie zapewniało zbyt daleko idącą ochronę. Ponadto należy zauważyć, że wynalazca w tego typu wynalazkach bazuje na rezultatach naturalnych, zatem brak wskazania pełnionej funkcji oznaczałby również brak wskazania, jak można wykorzystać wynalazek, skoro to siły natury są (w części) za niego odpowiedzialne oraz w jaki sposób przyczynił się do jego stworzenia wynalazca.

Podobne stanowisko zajmuje Konwencja o udzielaniu patentów europejskich aczkolwiek na poziomie Regulaminu wykonawczego (*Implementing regulations*)⁶, gdzie zasada 29 wyraźnie potwierdza, że przemysłowe zastosowanie sekwencji lub częściowej sekwencji genu musi być ujawnione w zgłoszeniu patentowym. Bardziej szczegółowe wymagania, co do warunków patentowania sekwencji genowych wykorzystywanych do wytworzenia białka, zawarte są w wytycznych Europejskiego Urzędu Patentowego, gdzie wymaga się określenia, które białko jest wytwarzane i jaką funkcję to białko pełni⁷. Także praktyka orzecznicza EPO nie pozostawia wątpliwości, ujmując wskazany warunek w sposób jeszcze bardziej zdecydowany. Przyjęto bowiem, że przedstawiona w opisie lista spekulatywnych funkcji białka nie jest sama w sobie wiarygodną podstawą do uznania przemysłowego zastosowania, a sekwencja DNA kodująca białko bez wiarygodnej funkcji nie jest wynalazkiem podlegającym opatentowaniu⁸.

⁴ Natomiast pkt 24 rozszerza ten wymóg, stwierdzając, 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.

⁵ W tym zakresie można podać wiele przykładów dotyczących zgłoszeń przypadkowych sekwencji DNA, czy też tzw. EST (*Expressed Sequence Tags*). Por. m.in. L. Roberts, *Genome patent fight erupts*, „Science” 1991, t. 254, nr 5029, s. 184–186, <https://doi.org/10.1126/science.254.5029.184>

⁶ Regulamin wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 5 października 1973 r., stanowiący integralną część Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, Dz.U. 2004, poz. 727.

⁷ *Sequences and partial sequences of genes*, [w:] *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/g_iii.html [dostęp: 7.10.2023].

⁸ Decyzja Izby Odwoławczej z dnia 20 czerwca 2001 r., *ICOS Corporation p. SmithKline Beecham*, Dz. Urz. EPO 2002, nr 6, s. 293.

Można oczywiście zadać pytanie, czy wymóg wskazania funkcji jest w ogóle zasadny? Wynalazki biotechnologiczne w zakresie struktury podstawowych elementów zachowują podobieństwo do związków chemicznych, gdzie taki wymóg nie istnieje. Jednak, jeśli zaakceptujemy obowiązek wskazania funkcji, również pojawia się następne pytanie: o sposób i precyzję wskazania funkcji. Jednak argumentów za wskazaniem funkcji dostarcza sam wynalazek biotechnologiczny i jego specyfika. Chodzi tutaj o fakt, że sam opis struktury genu jest niewystarczający z perspektywy wykazania przemysłowej stosowności, a samo wskazanie zastosowania przemysłowego jest również istotnym etapem procesu wynalazczego, wymagającym zwiększonych nakładów i badań. Także dlatego wskazanie funkcji musi nastąpić na tyle precyzyjnie, aby znawca bez nadmiernej dodatkowej pracy mógł urzeczywistnić wynalazek.

W prawie własności przemysłowej⁹ została wprowadzona w 2015 r. istotna zmiana dotycząca sposobu ujawnienia wynalazku biotechnologicznego poprzez wskazanie funkcji w zastrzeżeniu patentowym, jaką sekwencja genu spełnia oraz wskazanie w opisie wynalazku funkcji białka, jeśli sekwencja genu została wykorzystana do produkcji białka¹⁰. Zmianę powszechnie tłumaczono koniecznością zapewnienia zgodności prawa polskiego z orzeczeniem w sprawie *Monsanto*, do czego można mieć wątpliwości, gdyż w istocie odpowiada ona przepisom narzuconym już wcześniej przez dyrektywę biotechnologiczną.

Podobne rozwiązania zostały wprowadzone w prawie innych państw europejskich, z reguły wcześniej, przy okazji implementacji dyrektywy biotechnologicznej¹¹. I tak, dla przykładu, w Niemczech, Francji i we Włoszech wprowadzono obowiązek ujawnienia sekwencji genu – podobnie jak w Polsce – w zastrzeżeniu patentowym. Warto w tym miejscu zauważyć, że dyrektywa biotechnologiczna nie wspomina o konieczności ujawnienia funkcji w zastrzeżeniu patentowym, co można odczytywać jako ewentualną wskazówkę, czy ujawnienie funkcji powinno wpływać na zakres ochrony. Notabene, prawo polskie wymaga, aby przemysłowe zastosowanie sekwencji zostało ujawnione w niezależnym

⁹ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170.

¹⁰ Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1266 zmieniła art. 93² w pkt 2 oraz 3. Przepisy te brzmią odpowiednio: pkt 2 – W zgłoszeniu wynalazku dotyczącym sekwencji lub częściowej sekwencji genu, w opisie wynalazku, ujawnia się przemysłowe zastosowanie sekwencji, a w niezależnym zastrzeżeniu patentowym wskazuje się ponadto funkcję jaką ta sekwencja spełnia; oraz pkt 3 – W celu spełnienia kryterium przemysłowego zastosowania w przypadku wykorzystania sekwencji lub częściowej sekwencji genu do produkcji białka lub części białka, w opisie wynalazku określa się, jakie białko lub jaka jego część są wytwarzane i jaką spełniają funkcję.

¹¹ Przegląd ustawodawstw krajowych w tym zakresie został dokonany przez EPI: Overview National Laws on Nucleic Acid Sequences, https://patentepi.org/assets/uploads/documents/epi-reports/160422_Annex%20I%20Overview%20national%20laws%20on%20nucleic%20acid%20sequences.pdf [dostęp: 7.10.2023].

zastrzeżeniu patentowym poprzez wskazanie tam funkcji. Regulacje państw, również wymagających ujawnienia funkcji w zastrzeżeniach nie wprowadzają wymogu zastrzeżenia niezależnego. Kolejną różnicą będzie ogólne ujęcie prawa polskiego bez zróżnicowania do materiału biologicznego pochodzenia lub ludzkiego lub nie, co wyraźnie czynią prawa krajowe Niemiec, Francji i Włoch.

Tym niemniej należy odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy wymóg wskazania funkcji ma znaczenie jedynie dla wykazania przesłanki przemysłowej stosowalności, czy też w konsekwencji ogranicza ochronę jedynie do funkcji wskazanej w zastrzeżeniu (ewentualnie opisie) patentowym. W pierwszym wypadku chodziłoby zatem o zabieg podyktowany wyłącznie ustanowieniem linii demarkacyjnej w zakresie patentowalności, w drugim przypadku wprost wpływałoby na zakres ochrony, ograniczając ją do wskazanej funkcji, co jest określane jako ochrona ograniczona do celu (*purpose-bound* / *purpose-limited protection*).

4. Ochrona absolutna i ograniczona do celu (*purpose-bound*)

Standardowy zakres ochrony udzielany wynalazkom w kategorii produktu polega na ochronie „absolutnej”, czyli ochronie obejmującej wszystkie możliwe użycia opatentowanego produktu. A więc patent, który zastrzega produkt *per se*, zapewnia absolutną ochronę obejmującą wszystkie zastosowania takiego produktu, zarówno znane lub nieznane¹². Oznaczałoby to, że wynalazek biotechnologiczny oparty na sekwencji DNA, dla którego wskazano tylko jedną funkcję, obejmowałby każde możliwe zastosowanie, nawet obejmujące funkcje jeszcze w dacie zgłoszenia patentowego nieznane. W konsekwencji także odkrycie funkcji przez osobę trzecią nie dawałoby możliwości jej zastosowania, gdyż wkraczałoby to w zakres udzielonego patentu.

Przeciwko takiemu pojmowaniu ochrony wynalazku biotechnologicznego przytoczono przez lata szereg argumentów, które można zbiorczo podsumować w następujący sposób¹³. Po pierwsze, jest to sprzeczne z założeniami ochrony patentowej, które zakładają, że udzielony patent jest swego rodzaju nagrodą za twórczy wkład wynalazcy (teoria wymiany lub nagrody). Po drugie, jedynie w przypadku, gdy dochodzi do absolutnej kreacji prawo patentowe może oferować absolutną ochronę. W przypadku wynalazków

¹² Por. uzasadnienie decyzji Izby Odwoławczej EPO z 11 grudnia 1989 r., G 0002/88, *Friction reducing additive*, Dz. Urz. EPO 1990, nr 4, s. 93.

¹³ Zob. m.in. dyskusję w literaturze polskiej: M. du Vall, J. Uchańska, *Zakres prawa z patentu*, [w:] E. Traple (red.), *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 587–591; K. Guzdek, *Zdolność patentowa ludzkich genów i substancji chemicznych w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego*, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce” 2007, nr 2, s. 26–40; H. Żakowska-Henzler, *Czy prawo patentowe wymaga zmian? Tendencje, postulaty, kontrowersje*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2016, nr 132, s. 110–151.

biotechnologicznych o takim zakresie kreacji nie ma mowy, ponieważ w części jest on oparty na siłach natury, zatem ochrona powinna zostać odpowiednio ograniczona, zgodnie z dyrektywą, że zakres ochrony jest odzwierciedleniem wkładu twórcy.

Ciekawy argument odwołuje się do faktu, iż wynalazek biotechnologiczny transferuje informację (kod genetyczny), zatem podobnie jak w przypadku wynalazków implementowanych z pomocą komputera (*computer implemented inventions*, CIIs) kod powinien zostać umieszczony (uruchomiony) w odpowiednim medium (*hardware*), co czyni go zdolnym do wypełnienia funkcji i osiągnięcia efektu technicznego. Analogicznie mRNA przekazując kod genetyczny musi zostać umieszczone w odpowiednim środowisku (wektor, plazmid w procesie rekombinacji genetycznej), co zapewnia transfer kodu i realizację funkcji¹⁴. Ponadto, dzięki komputeryzacji procesu sekwencjonowania, izolacja genu staje się łatwa (powodując trudności z osiągnięciem nieoczywistości), a trudniejszym elementem staje się wskazanie, która sekwencja rzeczywiście koduje białko, a zwłaszcza, jakie to białko może mieć zastosowanie¹⁵.

Wskazane powyżej argumenty skłaniają do przyjęcia dominującego w doktrynie poglądu o słuszności takiego kierunku interpretacji, który opowiada się za ochroną ograniczoną do celu. Co więcej, pojawiają się także głosy, że jest to jedyne możliwe rozwiązanie ze względu na wyczerpujący charakter dyrektywy biotechnologicznej w tej mierze¹⁶. Należy jednak podkreślić, że często powyższe stanowiska artykułowane są w charakterze bardziej powinności przyjęcia takiego rozwiązania, niż definitywnego uznania ochrony ograniczonej do celu na gruncie obowiązujących przepisów. Dla pełniejszego obrazu należy jeszcze uwzględnić stanowisko Parlamentu Europejskiego, który w rezolucji dotyczącej wynalazków biotechnologicznych wyraźnie apelował do Państw Członkowskich oraz EPO, aby patenty bazujące na DNA udzielone w ramach konkretnego zastosowania miały swój zakres ochrony ograniczony tylko do wskazanego zastosowania, aby osoby trzecie mogły używać i ewentualnie patentować przedmiotową sekwencję DNA w relacji do innego zastosowania¹⁷.

Należy też odnotować, że prezentowane jest również stanowisko przeciwne. Jego zwolennicy uważają, że ochrona ograniczona do celu nie powinna być wprowadzona

¹⁴ E. Arezzo, V. Di Cataldo, *Scope of the patent and uses of the product in the European biotechnology directive*, „Italian Intellectual Property” 2007, nr 1, s. 20, <https://ssrn.com/abstract=940407> [dostęp: 7.10.2023].

¹⁵ Tamże.

¹⁶ M. Lamping, *Purpose-bound patent protection for genes*, „European Journal of Risk Regulation” 2010, t. 1, nr 4, s. 445–450, <https://www.jstor.org/stable/24323079> [dostęp: 7.10.2023].

¹⁷ Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca patentów na wynalazki biotechnologiczne, pkt 5, Dz. Urz. UE C 272 E z 9.11.2006 r., s. 440–442.

do systemu prawa patentowego¹⁸. Jako argumenty podaje się brak konieczności różnicowania ochrony związków chemicznych i materiału biologicznego, możliwość uzyskania ochrony na nowe aplikacje (zastosowania) ujawnionych produktów¹⁹, brak możliwości ograniczania badań naukowych przez ochronę absolutną ze względu na istnienie wyjątku badawczego, ograniczone zjawisko multifunkcjonalności genów, które w dodatku nie jest specyficzne tylko dla tej kategorii produktów, czy wreszcie brak możliwości patentowania nowych funkcji genów ze względu na opisanie ludzkiego genomu, co czyni przedmiotowy problem nieaktualny. Ten ostatni argument wydawałby się rozstrzygający, jednakże jest raczej wątpliwy. Dokładne zbadanie funkcji białek i ich biologicznej roli nawet w przypadku dobrze poznanych organizmów, w tym człowieka, jest ciągle kwestią przyszłości²⁰. Ponadto rozważania co do zakresu patentu zachowują swą aktualność do patentów już udzielonych i jeszcze obowiązujących. Pewnym argumentem przeciwko jest także i to, że ochrona ograniczona do celu pokrywałaby się w tym przypadku z patentami na zastosowanie, dobrze rozpoznanymi przez system patentowy, a zawsze zależnymi od wcześniejszych patentów na produkt²¹.

5. Niemożność realizowania funkcji

Przywoływany już wcześniej art. 9 dyrektywy biotechnologicznej podkreśla, że rozszerzona ochrona materiału biologicznego rozciągająca się na wszystkie materiały, do których ten produkt został włączony pozostaje zachowana pod warunkiem przekazania (zawierania) informacji genetycznej i pełnienia swojej funkcji. W kontekście zreferowanej wcześniej dyskusji art. 9 dyrektywy biotechnologicznej powinien zatem odegrać kluczową rolę. Ponadto w 2010 r. roku otrzymaliśmy wykładnię art. 9 dokonaną przez TSUE²² i bezpośrednio odnoszącą się do zakresu patentu w kontekście funkcji pełnionej przez opatentowaną modyfikację genetyczną. Z tego też powodu można poświęcić tej sprawie więcej uwagi.

¹⁸ epi Biotech Committee position paper concerning purpose/function limited protection of nucleic acid sequences, 23.04.2016, <https://patentepi.org/assets/uploads/documents/epi-reports/160426%20Epi%20Biotech%20Committee%20position%20paper%20purpose%20bound%20protection%20of%20....pdf> [dostęp: 7.10.2023].

¹⁹ W tym punkcie argumentacja nie wydaje się do końca zrozumiała.

²⁰ V. Wood, A. Lock, M.A. Harris, K. Rutherford, J. Bähler, S.G. Oliver, *Hidden in plain sight: what remains to be discovered in the eukaryotic proteome?*, „Open Biology” 2019, nr 9, poz. 180241, <https://doi.org/10.1098/rsob.180241>.

²¹ Zob. S.J.R. Bostyn, *Patenting DNA Sequences (polynucleotides) and Scope of Protection in the European Union. An evaluation*, European Commission, Bruksela 2004. Autor opowiada się ogólnie za węższym ujęciem patentu.

²² Wyrok TSUE z 6 lipca 2010 r., C-428/08, *Monsanto p. Cefetra BV*, ECLI:EU:C:2010:402.

Stan faktyczny sprawy *Monsanto p. Cefetra* przedstawiał się następująco. Firma Monsanto była w posiadaniu patentu europejskiego EP0546090 odnoszącego się do syntazy [...] tolerującej glifosat. Glifosat jest herbicydem o szerokim spektrum działania. Hamuje enzym zwany „EPSPS”, który jest potrzebny do wzrostu roślin. Traktowanie rośliny glifosatem powoduje zahamowanie wrażliwego na glifosat enzymu EPSPS i śmierć rośliny. Natomiast patent Monsanto obejmuje typ enzymu EPSPS, który nie jest wrażliwy na glifosat, a także sekwencję DNA kodującą ten enzym. Rośliny z wprowadzonym enzymem opatentowanym przez Monsanto, w przedmiotowej sprawie była to soja, są odporne na glifosat. Z drugiej strony nasiona zmodyfikowanej genetycznie soi, które sprzedaje Monsanto, są sprzedawane do handlu jako soja *Round-up Ready*. Nazwa ta wzięła się stąd, że herbicyd glifosat, również sprzedawany przez Monsanto, znany jest pod handlową nazwą jako „Round-up”. Soja *Round-up Ready* jest uprawiana na dużą skalę m.in. w Argentynie, gdzie Monsanto nie posiada ochrony patentowej. Przedsiębiorstwa argentyńskie eksportują mączkę sojową z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt do Europy i właśnie taki transport został zatrzymany przez holenderskie organy celne pod zarzutem naruszenia patentu. Badania próbek mączki sojowej pobrane przez Monsanto wykazały obecność pełnej sekwencji DNA kodującej bakteryjny enzym EPSPS. W rezultacie Monsanto uznało, że doszło do naruszenia patentu europejskiego. Sąd holenderski doszedł jednak do wniosku, że mączka sojowa była „martwym materiałem” i że gen kodujący bakteryjny enzym EPSPS nie mógł pełnić swojej funkcji w tym martwym materiale. Nie będąc przekonany czy sama obecność DNA kodującego enzym EPSPS wystarczy do naruszenia patentu europejskiego Monsanto, skierował w efekcie pytania prejudycjalne do TSUE.

Rozstrzygnięcie TSUE wskazało, że artykuł 9 dyrektywy biotechnologicznej należy interpretować w ten sposób, że nie przyznaje on ochrony praw z patentu w sytuacji, gdy opatentowany produkt nie spełnia funkcji, w odniesieniu do której został opatentowany²³. Co więcej, takiemu rozstrzygnięciu nie przeszkadza okoliczność, iż funkcja ta mogłaby zostać ponownie spełniana następczo po zastosowaniu odpowiednich warunków, tzn. przy wyizolowaniu produktu i wprowadzeniu do odpowiedniego organizmu żywego.

Gdyby przyjąć, że chroniony materiał musi pełnić zastrzeżoną funkcję w każdym konkretnym momencie, stąd tylko już krok do definitywnego przyjęcia ochrony ograniczo-

²³ Pełne rozstrzygnięcie w tym punkcie brzmiało: „Artykuł 9 dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych należy interpretować w ten sposób, że nie przyznaje on ochrony praw z patentu w okolicznościach takich jak stan faktyczny przed sądem krajowym, w sytuacji gdy opatentowany produkt znajduje się w mączce sojowej, gdzie nie spełnia on funkcji, w odniesieniu do której został opatentowany, jednakże spełniał ją wcześniej w roślinie soi z której powstała omawiana mączka w drodze przetworzenia lub też mógłby on ewentualnie ponownie spełniać tę funkcję po jego wyizolowaniu z mączki i wprowadzeniu do komórki organizmu żywego”. Tamże.

nej do celu. Jednak specyfika materiału biologicznego powoduje, że mówimy tu bardziej o gotowości do pełnienia funkcji²⁴. W tym kontekście argument Monsanto o możliwości ekstrakcji chronionego produktu z mączki sojowej i następnie wprowadzeniu do organizmu żywego, aby uaktywnić ponownie zastrzeżoną funkcję jest zasadny. Trybunał nie odniósł się do niego szerzej, ale można przyjąć, że skupił się na konieczności pełnienia funkcji w czasie terażniejszym, wyłączając dodatkowe zabiegi przywracające możliwość pełnienia funkcji i traktując obecność chronionej modyfikacji genetycznej jako swego rodzaju „pozostałość”²⁵.

TSUE odpowiedział także negatywnie na pytanie, czy możliwe jest przyjęcie przez kraj członkowski innego rozwiązania niż wprowadzone przez art. 9 dyrektywy biotechnologicznej, stwierdzając, że regulacja dyrektywy ma charakter wyczerpujący, a powoływanie się przez właściciela patentu udzielonego nawet przed uchwaleniem dyrektywy na bezwzględną ochronę opatentowanego produktu przysługującą mu na mocy ówczesnie obowiązującego prawa krajowego byłoby niezgodne z art. 9 dyrektywy.

Mimo akcentowania konieczności pełnienia funkcji przez Trybunał uważa się, że orzeczenie to nie wprowadziło ochrony ograniczonej do celu²⁶. W pewnym zakresie stanowisko to należy podzielić. Trybunał odpowiadał bowiem przede wszystkim na pytanie dotyczące sytuacji niemożności realizowania zastrzeżonej funkcji, a nie na pytanie, czy ochrona patentowa rozciąga się na funkcje nieujawnione w zgłoszeniu (także nieznanie w chwili zgłoszenia). Odpowiedź Trybunału stwierdza jedynie, że warunkiem utrzymania ochrony jest możliwość pełnienia funkcji, dla której został materiał opatentowany. Zgodnie z omawianym wyrokiem utrata możliwości pełnienia funkcji oznacza również utratę ochrony. Zatem dopóki trwa możliwość pełnienia zastrzeżonej funkcji, dopóty trwa ochrona. Powyższa konkluzja jest bezsporna.

Zauważmy jednak, że nie jest już pewne czy dopóki trwa możliwość pełnienia funkcji zastrzeżonej ochrona obejmuje również inne funkcje możliwe do pełnienia przez opatentowany produkt. Jednak i tu nie ma wątpliwości, że utrata możliwości pełnienia zastrzeżonej funkcji oznacza utratę ochrony także w zakresie innych funkcji możliwych do pełnienia przez opatentowany produkt. Zatem dopóki trwa możliwość pełnienia zastrzeżonej funkcji, dopóty trwa ochrona także dla pozostałych możliwych do pełnienia funkcji.

²⁴ Co porównać można do trybu *stand-by*, w zakresie funkcji urządzeń technicznych.

²⁵ Należy zauważyć, że materiał genetyczny zawierający zastrzeżone modyfikacje jest po odpowiednim spreparowaniu cyrkulowany zazwyczaj w postaci, w której nie może pełnić swojej funkcji, dzięki liofilizacji. Ale i tu można obronić podejście TSUE, stwierdzając, że taki jest cel obrotu materiału genetycznego w przeciwieństwie do obrotu mączką sojową, której służy tylko jako karma dla zwierząt.

²⁶ Final Report of the Expert Group on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering (E02973), 17.05.2016, <https://www.ivir.nl/publicaties/download/Report-of-Biotech-Expert-Group.pdf> [dostęp: 7.10.2023].

W takim ujęciu pełnienie zastrzeżonej funkcji byłoby warunkiem istnienia ochrony absolutnej²⁷.

Powyższa konkluzja wydaje się nieco sztuczna. W dodatku odpowiedź na pytanie nr 3 omawianego rozstrzygnięcia dość kategorycznie stwierdza, że powoływanie się przez właściciela patentu udzielonego przed uchwaleniem dyrektywy na bezwzględną ochronę opatentowanego produktu przysługującą mu na mocy ówczesnie obowiązującego prawa krajowego byłoby niezgodne z art. 9 dyrektywy. W ten sposób została przeciwstawiona sobie ochrona absolutna z ochroną ograniczoną do celu, a prymat jednej z nich został wyraźnie wskazany.

6. Sugerowana interpretacja

Jakie zatem powinno się przyjąć stanowisko co do zakresu ochrony wynalazku biotechnologicznego? Podstawowy dylemat dotyczy wyboru pomiędzy ochroną ograniczoną do celu i ochroną absolutną. Nie możemy jednak zapominać o ochronie rozszerzonej związanej z faktem reprodukcji oraz włączenia materiału biologicznego do innego materiału (biologicznego) przy zachowaniu ciągłości charakterystyki i zakresu informacji genetycznej. Teoretycznie zatem mamy do wyboru cztery możliwe rozstrzygnięcia: ochrona absolutna (*absolute protection*), ochrona ograniczona do celu wynalazku (*purpose-bound protection*), ochrona rozszerzona (*extended absolute protection*), ochrona rozszerzona ograniczona do celu (*extended purpose-bound protection*). Ostatnie z rozstrzygnięć wydaje się właściwe, mimo pozornie sprzecznej wewnętrznie terminologii (rozszerzenie ograniczone do celu). Tym niemniej, racje związane ze specyfiką wynalazków biotechnologicznych opartych na sekwencjach DNA związanych z kodowaniem białek przemawiają za ochroną rozszerzoną o materiał wynikający z namnażania oraz z połączenia z innym materiałem, jednakże ograniczoną tylko do funkcji, dla której sekwencja DNA została zastrzeżona. Kluczowym pytaniem jest jednak oczywiście to, czy przyjęcie takiego stanowiska jest możliwe na gruncie obecnego stanu prawnego.

Wydaje się więc, że na gruncie dyrektywy biotechnologicznej, także po uwzględnieniu wniosków płynących z orzeczenia w sprawie *Monsanto p. Cefetra*, nadal pozostają wątpliwości co do przyjęcia ograniczonej ochrony (*purpose-bound*) wynalazków biotechnologicznych opartych na sekwencjach DNA. Podobnie należy przyjąć w stosunku do reżimów krajowych, w których wymaga się ujawnienia funkcji jedynie w opisie patento-

²⁷ Wniosek taki wydaje się też uprawniony na gruncie odpowiedzi na pytanie nr 2 orzeczenia, stwierdzającej, że artykuł 9 dyrektywy biotechnologicznej zakazuje „by przepisy krajowe przyznawały bezwzględną ochronę opatentowanemu produktowi jako takiemu, niezależnie od tego, czy spełnia on swoją funkcję w materiale, w skład którego wchodzi”.

wym. Tym niemniej, biorąc pod uwagę logikę uzasadnienia TSUE, uniwersalność tez wyroku odrywających ostateczne konkluzje od specyfiki stanu faktycznego, intencje ustawodawcy europejskiego (Komisji i Parlamentu) uważam, że są istotne podstawy, aby opowiedzieć się za istnieniem ochrony ograniczonej do celu.

Mniej wątpliwości możemy mieć w przypadku regulacji krajowych gdzie przepisy nakazują ujawnienie funkcji genu w zastrzeżeniu patentowym²⁸. Bardzo klarowną sytuację w tym względzie posiadamy w prawie francuskim (oraz luksemburskim), gdzie przepis czyni wyraźne odniesienia do zakresu patentu²⁹. W Niemczech, mimo przyjęcia wymogu ujawnienia funkcji w zastrzeżeniu, organy patentowe zdają się akceptować szerokie ujęcie zastrzeżeń obejmujące nie tylko wskazaną funkcję, ale i inne możliwe³⁰. Natomiast prawo polskie dzięki wymogowi ujawnienia funkcji w niezależnym zastrzeżeniu patentowym dostarcza silniejszych argumentów za przyjęciem ochrony ograniczonej do ujawnionej funkcji³¹, nie będąc mimo wszystko tak definitywne jak prawo francuskie.

Przy okazji można zaznaczyć, że w przypadku wszystkich legislacji krajowych wymagających podania funkcji w zastrzeżeniu patentowym może pojawić się dylemat, co do ich zgodności z dyrektywą biotechnologiczną, ze względu na jej wyczerpujący charakter. Dylemat ten naturalnie zostanie rozwiązany, jeżeli opowiemy się za ochroną ograniczoną do celu ustanowioną przez dyrektywę, gdyż dyrektywa jako narzędzie stanowienia prawa europejskiego wiąże państwa członkowskie co do celów regulacji. Innym ciekawym pytaniem będzie pytanie o zakres patentu europejskiego otrzymanego na sekwencję DNA bez wskazania jej funkcji w zastrzeżeniu a jedynie w opisie³², następnie walidowanego w kraju gdzie skutecznie wprowadzono ochronę ograniczoną do celu poprzez wymóg ujawnienia funkcji w zastrzeżeniu. Nie istnieją bowiem w tym wypadku podstawy do unieważnienia patentu europejskiego zgodnie z art. 138 EPC³³.

²⁸ Wydaje się tu zasadne przeprowadzenie wspomagającej argumentacji opartej na podobieństwie z ograniczeniem ochrony udzielonej na produkt, dla zastrzeżenia którego użyto formuły *product-by-process*.

²⁹ Przepis ten stanowi: „ochrona ta obejmuje element ciała ludzkiego jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji i eksploatacji tego konkretnego zastosowania. (*Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière*), art. L611-18 – Kodeksu własności intelektualnej, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279417, [dostęp: 7.10.2023]

³⁰ Por. omówienie prawa i praktyki jego stosowania w Niemczech w raporcie grupy eksperckiej na zlecenie Komisji Europejskiej. Final Report of the Expert Group (E02973), s. 189–191.

³¹ Bowiem w przypadku ujawnienia funkcji w zależnym zastrzeżeniu możliwy jest argument o ewentualnym rozciągnięciu ochrony na funkcje nieujawnione.

³² Taka jest w istocie praktyka EPO.

³³ Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737.

7. Podsumowanie

Konkluzje co do podstawowego problemu zostały przedstawione powyżej, chciałbym jednak jako ewentualne otwarcie następnego wątku w przedmiotowej dyskusji poruszyć jeszcze jedno zagadnienie. Chodziłoby o rozważenie, czy po wprowadzeniu materiału zawierającego zastrzeżony materiał genetyczny do jakiegokolwiek organizmu żywego ochrona rozciągnie się w rezultacie na cały otrzymany w ten sposób materiał biologiczny zgodnie z logiką dyrektywy biotechnologicznej? A więc także na organizm, do którego chroniony materiał został wprowadzony, w tym także organizm będący wyższą formą życia. Odpowiedź powinna być, co do zasady, twierdząca a argumentów dostarcza wprost art. 9 dyrektywy biotechnologicznej, który wyłączył tylko organizm ludzki, wprowadzając ograniczenie zawarte w art. 5 ust. 1 dyrektywy, polegające na tym, że ciało ludzkie, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju nie może stać się przedmiotem patentu.

W istocie zatem przepis art. 9 dyrektywy zawiera w sobie niebezpieczeństwo ogromnego rozszerzenia ochrony patentowej na każde przypadki integracji zastrzeżonego materiału biologicznego z innymi organizmami żywymi. Rozwój nauki biotechnologii w zakresie edycji materiału genetycznego (nie tylko poprzez „wycinanie” niepożądanych elementów jak w metodzie CRISPR) oferuje, lub będzie oferował w przyszłości, także bardziej stabilne połączenia i transfery modyfikacji genetycznych. Zatem bardziej restrykcyjna interpretacja art. 9 dyrektywy, polegająca na niezbędności pełnienia zastrzeżonej funkcji w każdym materiale w sposób ciągły (bez możliwości sztucznego przywracania) stanowiłaby jedną z barier dla nadmiernej ochrony. Prawdopodobnie jednak niewystarczającą. Wydaje się zatem celowe, aby w tym kontekście udzielać ochrony na sekwencję DNA tylko „jako taką”, chroniącą tylko jej pierwotną postać w warunkach laboratoryjnych i ewentualnie bazowym materiale biologicznym. Rozwiązanie to zapewniłoby wynalazcom wystarczającą gratyfikację i dawałoby uprawnionym z patentu przewagę konkurencyjną wobec innych przedsięwzięciach działających na tym samym polu rynkowym.

Bibliografia

Akty prawne:

Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737.

Regulamin wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 5 października 1973 r., stanowiący integralną część Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, Dz.U. 2004, poz. 727.

Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych, Dz. Urz. UE L 213 z 30.07.1998 r., s. 13–21.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2023, poz. 1170.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca patentów na wynalazki biotechnologiczne, Dz. Urz. UE C 272 E z 9.11.2006 r., s. 440–442.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1266.

Orzecznictwo:

Decyzja Izby Odwoławczej EPO z 11 grudnia 1989 r., G 0002/88, *Friction reducing additive*, Dz. Urz. EPO 1990, nr 4, s. 93 .

Decyzja Izby Odwoławczej EPO z dnia 20 czerwca 2001 r., *ICOS Corporation p. SmithKline Beecham*, Dz. Urz. EPO 2002, nr 6, s. 293.

Wyrok TSUE z 6 lipca 2010 r., C-428/08, *Monsanto p. Cefetra BV*, ECLI:EU:C:2010:402.

Pozostałe dokumenty:

epi Biotech Committee position paper concerning purpose/function limited protection of nucleic acid sequences, 23.04.2016, <https://patentepi.org/assets/uploads/documents/epi-reports/160426%20Epi%20Biotech%20Committee%20position%20paper%20purpose%20bound%20protection%20of%20....pdf> [dostęp: 7.10.2023].

Final Report of the Expert Group on the development and implications of patent law in the field of biotechnology and genetic engineering (E02973), 17.05.2016, <https://www.ivir.nl/publicaties/download/Report-of-Biotech-Expert-Group.pdf> [dostęp: 7.10.2023].

Overview National Laws on Nucleic Acid Sequences, https://patentepi.org/assets/uploads/documents/epi-reports/160422_Annex%20I%20_Overview%20national%20laws%20on%20nucleic%20acid%20sequences.pdf [dostęp: 7.10.2023]

Publikacje:

Arezzo E., Di Cataldo V., *Scope of the patent and uses of the product in the European biotechnology directive*, „Italian Intellectual Property” 2007, nr 1, s. 1–27, <https://ssrn.com/abstract=940407> [dostęp: 7.10.2023].

Bostyn S.J.R., *Patenting DNA Sequences (polynucleotides) and Scope of Protection in the European Union. An evaluation*, European Commission, Bruksela 2004.

- Guzdek K., *Zdolność patentowa ludzkich genów i substancji chemicznych w praktyce Europejskiego Urzędu Patentowego*, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce” 2007, nr 2, s. 26–40.
- Lamping M., *Purpose-bound patent protection for genes*, „European Journal of Risk Regulation” 2010, t. 1, nr 4, s. 445–450, <https://www.jstor.org/stable/24323079> [dostęp: 7.10.2023].
- Roberts L., *Genome patent fight erupts*, „Science” 1991, t. 254, nr 5029, s. 184–186, <https://doi.org/10.1126/science.254.5029.184>.
- Vall M. du, Uchańska J., *Zakres prawa z patentu*, [w:] E. Traple (red.), *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 584–593.
- Wood V., Lock A., Harris M.A., Rutherford K., Bähler J., Oliver S.G., *Hidden in plain sight: what remains to be discovered in the eukaryotic proteome?*, „Open Biology” 2019, nr 9, poz. 180241, <https://doi.org/10.1098/rsob.180241>.
- Żakowska-Henzler H., *Czy prawo patentowe wymaga zmian? Tendencje, postulaty, kontrowersje*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2016, nr 132, s. 110–151.

Netografia:

- Sequences and partial sequences of genes* [w:] *Guidelines for Examination in the European Patent Office*, https://www.epo.org/en/legal/guidelines-epc/2023/g_iii.html [dostęp: 7.10.2023].

ANNA MISZCZAK*

SYSTEM LICENCJONOWANIA PRZYMUSOWEGO NA EKSPORT W TRIPS – TEORIA A PRAKTYKA

Compulsory licensing for export in TRIPS – theory and practice

Abstract: This article aims to present the system of compulsory licensing resulting from the TRIPS Agreement, with particular emphasis on the impact of the Doha Declaration of 2001 and the Geneva Declaration of 2022. The principles of compulsory licensing contained in art. 31 of the Agreement and the possibility of exemptions from some of them thanks to the Doha Declaration, as well as the proposed changes in their application resulting from the Geneva Declaration was indicated. In addition, the case of granting a compulsory license in the territory of Canada in the interest of Rwanda was mentioned, which was the first and so far the last example of using the TRIPS compulsory licensing system in practice. The analysis of the above issues makes it possible to determine whether the described system is properly regulated or whether it requires further work and modifications.

Keywords: intellectual property, industrial property law, patent, compulsory license, TRIPS, Doha Declaration, Geneva Declaration, COVID-19

1. Wprowadzenie

Licencja przymusowa jest specyficznym narzędziem prawnym, występującym w prawodawstwach większości państw świata. Jego specyfika wynika z tego, że stanowi niejako naruszenie praw uprawnionego (wykorzystuje się bowiem wynalazek bez jego zgody),

* Uniwersytet SWPS, ORCID: 0000-0002-6546-3044.

ale jest niezbędny do zwalczania praktyk monopolistycznych i ochrony praw człowieka, szczególnie prawa do zdrowia¹.

Licencję przymusową można zdefiniować jako zezwolenie na wykorzystanie opatentowanego wynalazku bez zgody uprawnionego, wydane przez właściwy organ państwowy ze względu na interes publiczny, taki jak brak wykorzystywania wynalazku przez uprawnionego, problemy zdrowia publicznego, stosowanie praktyk antykonkurencyjnych albo monopolistycznych przez uprawnionego lub wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej czy potrzeby obrony narodowej². Wspomniany interes publiczny dotyczy wyłącznie terytorium danego państwa. Nie ma prawnej możliwości, aby interes publiczny związany z licencjonowaniem przymusowym był wspólny dla kilku państw, choć w praktyce tak właśnie mogłoby się zdarzyć (np. pandemia i konieczność ochrony zdrowia publicznego). W każdym z państw interes publiczny musi być ściśle określony i jeśli zajdzie taka potrzeba, zastosowana własna (krajowa) procedura licencjonowania przymusowego.

Obowiązujący model licencjonowania przymusowego w porozumieniu TRIPS³ w zasadzie nie daje możliwości eksportu danych rozwiązań do krajów, w których występują problemy natury klimatycznej czy nawet zdrowotnej⁴. Możliwość wytworzenia i wywozu produktu do innego państwa na podstawie licencji przymusowej dotyczy wyłącznie produktów farmaceutycznych. Z jednej strony jest to zrozumiałe, gdyż zdecydowana większość przyznanych licencji przymusowych dotyczy właśnie leków⁵. Z drugiej strony, sam mechanizm udzielenia licencji przymusowej na wywóz do innego państwa wynikający z porozumienia TRIPS został zastosowany tylko raz, co uwidoczniło liczne wady tego mechanizmu⁶.

¹ M.Z. Abbas, *Pros and cons of compulsory licensing: An analysis of arguments*, „International Journal of Social Science and Humanity” 2013, nr 3(3), s. 254–258, <http://www.ijssh.org/papers/239-D00013.pdf> [dostęp: 28.08.2023].

² C.M. Correa, *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries. The TRIPS Agreement and Policy Options*, Zed Books, Londyn, Nowy Jork 2000, s. 13, https://books.google.pl/books?id=tV6tzmkgHGUC&pg=PP7&hl=pl&source=gbs_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false [dostęp: 28.08.2023].

³ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Marakesz 23 grudnia 1994 r., Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.1994 r., s. 214.

⁴ C. Hutchison, *Does TRIPS facilitate or impede climate change technology transfer into developing countries?*, „University of Ottawa Law & Technology Journal” 2006, t. 3, s. 537, <https://ssrn.com/abstract=1019365> [dostęp: 28.08.2023].

⁵ J.P. Love, *Recent examples of the use of compulsory licences on patents*, „Knowledge Ecology International Research Note” 2007, nr 2, http://www.keionline.org/misc-docs/recent_cls_8mar07.pdf [dostęp: 20.01.2023].

⁶ Zob. Summary of the meeting of the Committee on International Trade (INTA) Brussels, 4–5 June 2007, <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010503%202007%20INIT> [dostęp: 26.01.2023].

Bez względu na powyższe, międzynarodowy system licencjonowania przymusowego na wywóz wynikający z porozumienia TRIPS wprowadza odpowiednie ramy prawne stanowiące swego rodzaju instrukcję ochrony interesu publicznego poszczególnych państw.

2. Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelktualnej – TRIPS

Z punktu widzenia licencjonowania przymusowego w wymiarze międzynarodowym, kluczowym aktem prawnym jest porozumienie TRIPS i jego art. 31, gdyż ustala zasady według których państwa członkowskie WTO regulują kwestię licencji przymusowych w krajowych systemach prawnych⁷.

Ustanowienie porozumienia TRIPS było ogromnym sukcesem negocjacyjnym. Rozmowy dotyczące handlowych aspektów praw własności intelektualnej rozpoczęły się już w 1986 r. poprzez przyjęcie Deklaracji z Punta del Este⁸. W tym czasie obowiązywały już inne akty prawne o charakterze międzynarodowym, które regulowały kwestię własności intelektualnej, m.in. Konwencja paryska⁹ czy Konwencja berneńska¹⁰. Porozumienie TRIPS zostało oparte na tychże ramach prawnych, jednak wprowadzało własne reguły, co spotkało się wówczas z licznymi wątpliwościami, a nawet niechęcią zmiany istniejącego już porządku prawnego w tej kwestii. Dopiero jesienią 1993 r. udało się zakończyć negocjacyjną rundę urugwajską i złożyć projekt aktu końcowego porozumienia TRIPS¹¹. Jedną z największych trudności była właśnie kwestia licencjonowania przymusowego, a dokładnie problem równowagi pomiędzy wyłącznym prawem uprawnionego (interes prywatny) a możliwością udzielenia licencji przymusowej (interes publiczny). Wybrano salomonowe rozwiązanie, tj. każdy członek WTO może sam zdecydować o uregulowaniu

⁷ Na dzień 1 stycznia 2023 r. członkami WTO pozostają 164 państwa.

⁸ A. Taubman, *Thematic review: Negotiating “trade-related aspects” of intellectual property rights*, [w:] J. Watal, A. Taubman (red.), *The Making of the TRIPS Agreement. Personal insights from the Uruguay Round Negotiations*, WTO, Genewa 2015, s. 29, <https://doi.org/10.30875/00344762-en>.

⁹ Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.), Dz.U. 1932 Nr 2, poz. 8.

¹⁰ Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.), Dz.U. 1935 Nr 84, poz. 515; Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509.

¹¹ A. Otten, *The TRIPS negotiations: An overview*, [w:] J. Watal, A. Taubman (red.), *The Making of the TRIPS Agreement. Personal Insights from the Uruguay Round Negotiations*, WTO, Genewa 2015, s. 55–78, <https://doi.org/10.30875/f81288c0-en>, s. 55–78.

kwestii licencjonowania przymusowego w swoim systemie prawnym, ale jeśli już się na to zdecyduje, musi stosować się do zasad wyznaczonych przez porozumienie TRIPS¹².

W art. 31 porozumienia TRIPS zawarto czternaście zasad, których państwa członkowskie WTO muszą przestrzegać, regulując licencjonowanie przymusowe w swoim systemie prawnym.

Przed wszystkim przyjęto kilka charakterystycznych dla licencji przymusowych cech, takich jak indywidualność, celowość, niewyłączność, nieprzenoszalność oraz odpłatność. Indywidualność oznacza, że każda sprawa dotycząca udzielenia licencji przymusowej powinna być rozpatrywana w sposób odrębny, biorący pod uwagę jej indywidualne okoliczności. Celowość oznacza, że zarówno zakres, jak i czas trwania udzielonej licencji przymusowej powinien być ograniczony do celu, dla którego została ona wydana. Dodatkowo w przypadku technologii półprzewodnikowej¹³ użycie licencjonowanego patentu jest możliwe tylko w celach niehandlowych lub w celu przeciwdziałania praktykom uznanym przez odpowiednie organy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym za antykonkurencyjne. Niewyłączność oznacza, że licencjobiorca przymusowy nie posiada wyłączności na korzystanie z patentu objętego licencją. Nieprzenoszalność oznacza, że udzielonej licencji przymusowej nie można co do zasady przenieść na inny podmiot, z wyłączeniem sytuacji jej przeniesienia wraz z częścią lub wartością przedsiębiorstwa, która korzysta z takiej licencji. Odpłatność oznacza z kolei, że uprawniony powinien otrzymać odpowiednie wynagrodzenie za udzieloną licencję przymusową, ustalone na podstawie wartości ekonomicznej dobrowolnej umowy licencyjnej, którą mógłby zawrzeć na rozsądnych warunkach rynkowych oraz na podstawie okoliczności danej sprawy¹⁴.

Udzielenie licencji przymusowej jest co do zasady możliwe jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże, że poczynił wcześniejsze starania w celu uzyskania licencji umownej od uprawnionego, jednak starania te nie przyniosły rezultatu w rozsądnym terminie. Od zasady tej można odstąpić w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa narodowego lub wystąpienia innych okoliczności nadzwyczajnej pilności oraz w przypadku publicznego

¹² P.C. Mogens, *Evaluating the TRIPS negotiations: a plea for a substantial review of the Agreement*, [w:] J. Watal, A. Taubman (red.), *The Making of the TRIPS Agreement...*, s. 99–122.

¹³ Półprzewodniki to klasa ciał stałych o oporze elektrycznym właściwym zawierającym się w granicach 10–10⁻⁶ Ω·m, których cechą charakterystyczną jest silna zależność przewodnictwa elektrycznego od warunków zewnętrznych. Półprzewodnikami mogą być pierwiastki (np. krzem, german), jak i związki chemiczne (np. arsenek galu, węgiel krzemu). Zob. *Półprzewodniki*, [w:] *Encyklopedia PWN*, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/polprzewodniki;3961550.html> [dostęp: 20.01.2023].

¹⁴ *Remuneration guidelines for non-voluntary use of a patent on medical technologies*, Health Economics and Drugs, TCM Series, nr 18, WTO, Waszyngton 2005, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69199/WHO_TCM_2005.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 20.01.2023].

użycia dla celów niehandlowych, pod warunkiem powiadomienia uprawnionego o użyciu tego patentu w możliwie najkrótszym czasie.

Kolejną zasadą jest możliwość udzielenia licencji przymusowej głównie w celu zaopatrzenia rynku wewnętrznego państwa, w którym taką licencję przyznano. Oznacza to, że produkty otrzymane według patentu objętego licencją przymusową nie mogą być przeznaczone na wywóz do innych państw, a powinny zaspokajać potrzeby krajowe. Od zasady tej również istnieje wyjątek, w przypadku gdy licencja przymusowa została wydana w celu przeciwdziałania praktykom uznanym w drodze postępowania sądowego lub administracyjnego za antykonkurencyjne.

Licencja przymusowa powinna podlegać wygaśnięciu, z zachowaniem odpowiedniej ochrony prawnie uzasadnionych interesów licencjobiorcy, gdy okoliczności, które doprowadziły do jej wydania ustaną i jest mało prawdopodobne, że się powtórzą.

Każda decyzja dotycząca udzielenia licencji przymusowej powinna podlegać kontroli sądowej lub innej niezależnej kontroli właściwego organu wyższej instancji, w zakresie jej prawomocności. Tak samo każda decyzja dotycząca wynagrodzenia należnego uprawnionemu w związku z licencją przymusową powinna podlegać takiej kontroli.

Ostatnie trzy zasady dotyczą udzielania licencji przymusowej na patent (wcześniejszy), w sytuacji gdy korzystanie z innego patentu (zależnego) naruszałoby zakres pierwszego (wcześniejszego) patentu. Po pierwsze, wynalazek zastrzeżony patentem zależnym musi stanowić istotny postęp techniczny o poważnym znaczeniu gospodarczym w stosunku do wynalazku zastrzeżonego patentem wcześniejszym. Po drugie, uprawniony z patentu wcześniejszego ma prawo do tzw. licencji wzajemnej na patent zależny, udzielonej na rozsądnych warunkach rynkowych. Po trzecie, przeniesienie patentu wcześniejszego jest możliwe tylko wraz z patentem zależnym.

Powyżej wskazane czternaście zasad dotyczących licencjonowania przymusowego znajdujących się w art. 31 porozumienia TRIPS stanowią obecnie minimalne wymagania dla państw członkowskich WTO, mających w swoich systemach prawnych regulacje dotyczące licencjonowania przymusowego.

3. Deklaracja dauhańska

Już w ubiegłym wieku zauważono, że przepisy dotyczące licencjonowania przymusowego zawarte w porozumieniu TRIPS mogą niewystarczająco odpowiadać na problemy związane ze zdrowiem publicznym. Z tego powodu, po wieloletnich negocjacjach i jeszcze dłuższym okresie oczekiwania na przyjęcie poprawek przez większość państw członkowskich, porozumienie TRIPS przeszło znaczącą zmianę dotyczącą produktów farmaceutycznych.

Podczas konferencji ministerialnej WTO w Dausze w Katarze, w dniu 14 listopada 2001 r. przyjęto deklarację w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego,

zwaną później deklaracją dauhańską¹⁵. Jest to krótki dokument zawierający jedynie siedem punktów, ale to właśnie on zapoczątkował zmiany w porozumieniu TRIPS. Przede wszystkim podkreślona w nim została powaga problemów związanych ze zdrowiem publicznym zarówno w państwach rozwijających się, jak i najsłabiej rozwiniętych. Podkreślono również, że samo porozumienie TRIPS powinno poprzez swoje regulacje pomagać w rozwiązywaniu tychże problemów, przede wszystkim wspierając dostęp do leków. Ponadto wskazano na możliwość elastycznego wykorzystywania postanowień porozumienia TRIPS przez państwa członkowskie WTO (*TRIPS flexibilities*) m.in. poprzez swobodę określania podstaw udzielenia licencji przymusowej czy sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa narodowego lub innych okoliczności nadzwyczajnej pilności. Zaznaczono przy tym, że kryzys zdrowia publicznego bezsprzecznie stanowi takie zagrożenie lub okoliczność. Co więcej, zobowiązano rozwinięte państwa członkowskie WTO do zapewnienia zachęt dla krajowych przedsiębiorstw i instytucji, które nakłaniałyby do promowania i możliwe uczestniczenia w transferach technologii do krajów najsłabiej rozwiniętych. Związany z tym problem, który zresztą zauważono, polegał na niewystarczających lub w ogóle nieistniejących zdolnościach produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym w niektórych państwach członkowskich WTO. W związku z tym, zalecono Radzie ds. TRIPS znalezienie szybkiego rozwiązania tego problemu.

Decyzja, która uszczegółowiła założenia Deklaracji dauhańskiej, przede wszystkim określając obowiązki tzw. członka importującego oraz eksportującego produkty farmaceutyczne na podstawie licencji przymusowej, została uchwalona przez Radę Generalną WTO 30 sierpnia 2003 r. Ponownie podkreślono nadrzędny cel proponowanej zmiany porozumienia TRIPS, czyli promowanie transferu technologii i budowanie potencjału w sektorze farmaceutycznym¹⁶. Państwa członkowskie WTO zatwierdziły tę decyzję w dniu 6 grudnia 2005 r. Zaproponowano wówczas wprowadzenie dodatkowego art. 31bis oraz załącznika po art. 73 porozumienia¹⁷.

Artykuł 31bis dotyczy sytuacji udzielenia licencji przymusowej w zakresie niezbędnym do produkcji produktów farmaceutycznych i ich eksportu przez jedno państwo członkowskie WTO do drugiego. W takim przypadku nie znajduje oczywiście zastosowania wymóg zawarty w art. 31 lit. f) porozumienia TRIPS, zgodnie z którym udzielenie licencji przymusowej jest możliwe głównie w celu zaopatrywania rynku wewnętrznego państwa, w którym przyznano licencję.

¹⁵ Declaration on the TRIPS agreement and public health, https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm [dostęp: 26.01.2023].

¹⁶ Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm [dostęp: 26.01.2023].

¹⁷ Amendment of the TRIPS Agreement, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtl641_e.htm [dostęp: 26.01.2023].

W załączniku do porozumienia TRIPS określono z kolei warunki przyznawania licencji przymusowych na produkty farmaceutyczne przeznaczone na wywóz. Podkreślona została również potrzeba podjęcia odpowiednich środków administracyjnych i prawnych przez państwa importujące, które to środki zapobiegałyby ponownemu wprowadzaniu na rynek produktów, które zostały wyprodukowane i przywiezione w ramach systemu licencjonowania przymusowego oraz zapewniałyby ich wykorzystanie wyłącznie w celach związanych z ochroną zdrowia publicznego. W przypadku, gdy dane państwo importujące będące jednocześnie państwem rozwijającym się lub słabo rozwiniętym miałooby trudności z uregulowaniem czy wdrożeniem tego rodzaju środków administracyjnych i prawnych, może zwrócić się o pomoc do państw członkowskich WTO kwalifikujących się jako państwa rozwinięte. Pomoc ta miałaby polegać na współpracy technicznej i finansowej. Z kolei w przypadku, gdy któreś z państw członkowskich WTO uznałoby, że pomimo wdrożenia takich środków przez państwo importujące, środki te są niewystarczające, może zwrócić się do Rady ds. TRIPS o wydanie opinii w tym zakresie¹⁸. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że członkami importującymi mogą być państwa członkowskie WTO najslabiej rozwinięte, jak również inne państwa członkowskie, które dokonały odpowiedniego powiadomienia Rady ds. TRIPS o zamiarze korzystania z systemu licencjonowania przymusowego jako importerzy. Przyjęto a priori, że państwa najslabiej rozwinięte w ogóle nie mają lub mają niewystarczające zdolności produkcyjne w sektorze farmaceutycznym. Pozostałe państwa, które powiadomiły Radę ds. TRIPS o zamiarze korzystania z systemu licencjonowania przymusowego jako importerzy, muszą wykazać brak lub niedostateczność zdolności produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym.

Jak wskazano wcześniej, w 2005 r. państwa członkowskie WTO jedynie zatwierdziły zaproponowaną zmianę, co nie oznaczało jej przyjęcia i wejścia w życie, co też nastąpiło dopiero w styczniu 2017 r. Stało się tak ze względu na art. X ust. 3 Porozumienia ustanawiającego WTO¹⁹, zgodnie z którym poprawki do postanowień porozumienia lub do wielostronnych porozumień handlowych zawartych w jego załącznikach, mogące spowodować zmianę praw i obowiązków członków, wejdą w życie dla tych członków, którzy je przyjęli, po ich uprzednim przyjęciu przez dwie trzecie wszystkich członków WTO. Dzięki przyjęciu zmian przez trzy państwa (Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz

¹⁸ F.M. Abbott, J.H. Reichman, *The Doha Round's Public Health Legacy: strategies for the production and diffusion of patented medicines under the amended TRIPS provisions*, „Journal of International Economic Law” 2007, t. 10, nr 4, s. 936–945.

¹⁹ Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r., Dz.U. 1995 Nr 98, poz. 483.

Liechtenstein) w dniu 23 stycznia 2017 r., poprawka do porozumienia TRIPS w końcu mogła wejść w życie po 16 latach od przyjęcia deklaracji dauhańskiej²⁰.

Przyjęta w 2005 r. decyzja sprecyzowała system licencjonowania przymusowego wynikający z porozumienia TRIPS. Zaproponowana wówczas poprawka miała na celu skutecznie pomóc w rozwiązaniu problemu zdrowia publicznego dotyczącego szczególnie państwa słabo rozwinięte, które nie posiadają zaplecza produkcyjnego w sektorze farmaceutycznym.

4. Deklaracja genewska

11 marca 2020 r. dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ogłosił globalną pandemię związaną z chorobą COVID-19²¹. Od samego początku istniała pilna potrzeba opracowania nowych szczepionek i metod leczenia, które pozwalałyby zwalczyć nową chorobę, jak i szybkiego dostępu do istniejących już produktów farmaceutycznych, które okazywały się skuteczne w jej zwalczaniu. Niestety, już pierwsze miesiące pandemii pokazały, że z równym dostępem do odpowiednich produktów farmaceutycznych występuje problem.

2 października 2020 r. Indie wraz z Republiką Południowej Afryki (RPA) złożyły wniosek o możliwość odstąpienia od niektórych postanowień porozumienia TRIPS w celu zapobiegania, ochrony i leczenia COVID-19²². We wniosku podkreślono znaczące obawy dotyczące sposobu szybkiego udostępniania nowych metod diagnostycznych, terapeutycznych czy szczepionek na COVID-19, w wystarczających ilościach i po przystępnej cenie. Rządy tych dwóch państw poprosiły zatem Radę ds. TRIPS o zwolnienie z wdrażania, stosowania i egzekwowania sekcji 1, 4, 5 oraz 7 części II porozumienia TRIPS²³ w odniesieniu do zapobiegania, ochrony i leczenia COVID-19 do czasu wprowadzenia powszechnych szczepień na tę chorobę oraz rozwinięcia na nią odporności przez większość populacji światowej.

²⁰ *Amendment of the TRIPS Agreement*, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/amendment_e.htm [dostęp: 26.01.2023].

²¹ WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 11 March 2020, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> [dostęp: 26.01.2023].

²² Waiver from Certain Provisions of the TRIPS Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19, Communication from India and South Africa, IP/C/W/669, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True> [dostęp: 26.01.2023].

²³ Sekcja 1, 4, 5 i 7 części II porozumienia TRIPS dotyczą kolejno praw autorskich i pokrewnych, wzorów przemysłowych, patentów oraz ochrony informacji nieujawnionej.

Dopiero 17 lipca 2022 r. w Genewie członkom WTO udało się dojść do porozumienia i przyjęli deklarację w sprawie odpowiedzi WTO na pandemię COVID-19 i gotowości na przyszłe pandemie (deklaracja genewska)²⁴ oraz decyzję w sprawie TRIPS²⁵.

W deklaracji podkreślono m.in. dwie kwestie. Po pierwsze, państwa członkowskie WTO doświadczyły podczas pandemii nierównego traktowania związanego z podziałem szczepionek, środków terapeutycznych i diagnostycznych czy innych niezbędnych produktów medycznych. Po drugie, przywołana została deklaracja dauhańska i jej znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego – członkowie mają prawo do pełnego korzystania z przepisów porozumienia TRIPS, które zapewniają elastyczność w celu ochrony zdrowia publicznego (tzw. *TRIPS flexibilities*).

Przyjęta decyzja jest bardziej szczegółowa, ale objęto nią jedynie szczepionki na COVID-19. Przede wszystkim pozwolono członkom WTO na ograniczanie praw patentowych poprzez wydawanie zezwolenia na korzystanie z patentu (udzielenie licencji przymusowej) wymaganego do produkcji i dostarczania szczepionek bez zgody uprawnionego zgodnie z art. 31 porozumienia TRIPS, w zakresie niezbędnym do walki z pandemią COVID-19, bez względu na przepisy istniejące w swoim systemie prawnym (zatem decyzja dotyczy również państw, które nie mają krajowego systemu licencjonowania przymusowego). W takim przypadku nie jest konieczne spełnienie zasady dotyczącej podjęcia przez wnioskodawcę wcześniejszych starań w celu uzyskania zezwolenia na korzystanie z patentu od uprawnionego oraz zasady dotyczącej przeznaczenia produktu wytworzonego na podstawie licencji przymusowej głównie w celu zaopatrzenia rynku krajowego. Ponadto, podobnie jak w przypadku decyzji z 2005 r., w kwestii licencji na eksport państwa członkowskie WTO zostały zobligowane do zapewnienia skutecznych środków prawnych zapobiegających przywózowi i ponownej sprzedaży na ich terytorium produktów wytworzonych na podstawie przyznanej w ten sposób licencji przymusowej. Regulacje zawarte w decyzji obowiązywać będą przez pięć lat od dnia jej wydania, jednak Rada Generalna WTO może przedłużyć ten okres, w zależności od zaistnienia wyjątkowych okoliczności związanych z pandemią COVID-19. W związku z tym, że opisywana decyzja dotyczy wyłącznie szczepionek, państwa członkowskie WTO zobowiązały się podjąć odpowiednie kroki w sprawie jej rozszerzenia również na produkcję oraz dostawę środków terapeutycznych i diagnostycznych stosowanych w leczeniu COVID-19, nie później niż sześć miesięcy od daty jej przyjęcia. Niestety, pomimo upływu wyznaczonego terminu,

²⁴ Ministerial Declaration on the WTO Response to the COVID-19 Pandemic and Preparedness for Future Pandemics Adopted on 17 June 2022, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/31.pdf&Open=True> [dostęp: 26.01.2023].

²⁵ Tamże.

przedstawicielom poszczególnych państw nie udało się dojść do porozumienia na dzień oddania niniejszego artykułu, a negocjacje pomiędzy nimi się przeciągają²⁶.

Opinie o powyższej decyzji są w większości negatywne. Po pierwsze, wskazuje się, że jej zakres jest niewystarczający – pierwotna propozycja była znacznie szersza, wszechstronniejsza, kompleksowa. Oprócz braku w niej odniesienia do innych produktów medycznych poza szczepionkami, decyzja nie obejmuje kwestii ochrony tajemnicy handlowej, praw autorskich czy wzorów przemysłowych²⁷. Z tego powodu oczekiwania, że pomoże ona w zwiększeniu dostępu do szczepionek i rozwiąże nierówności w dostępie do nich w krajach o niskich i średnich dochodach są bezprzedmiotowe²⁸. Po drugie, podjęcie odpowiednich kroków w sprawie rozszerzenia zakresu decyzji na produkcję oraz dostawę środków terapeutycznych i diagnostycznych stosowanych w leczeniu COVID-19 jest wątpliwe, gdyż już wypracowanie postanowień dotyczących samych szczepionek napotkało ogromny opór ze strony państw tzw. Północy²⁹. Po trzecie, słusznie zauważono, że przyjęta decyzja nie jest autonomiczna, samowystarczająca. Przepisy krajowe dotyczące praw patentowych nadal mają pierwszeństwo, więc biorąc pod uwagę, że większość państw członkowskich WTO uwzględnia w swoich systemach ograniczenie wynikające z art. 31 lit. f) porozumienia TRIPS dotyczące zaopatrzenia głównie rynku krajowego, należałoby zmienić lub zawiesić takie przepisy krajowe, aby decyzja okazała się skuteczna i mogła zostać rzeczywiście wykorzystana³⁰. W końcu, po czwarte, zwrócono uwagę na brak dyskusji o art. 66 porozumienia TRIPS, a szczególnie jego ust. 2, zgodnie z którym kraje rozwinięte stworzą zachęty dla przedsiębiorstw i instytucji na ich terytoriach w celu popierania i rozwijania transferu technologii do krajów najmniej rozwiniętych. Podczas gdy w centrum debaty znalazł się art. 31, nie pochyłono się nad brakiem skutecznych bodźców zachęcających

²⁶ *Members continue discussion on TRIPS Decision extension to therapeutics and diagnostics*, https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/heal_17mar23_e.htm [dostęp: 20.03.2023].

²⁷ A. Green, *WTO finally agrees on a TRIPS deal. But not everyone is happy*, <https://www.devex.com/news/wto-finally-agrees-on-a-trips-deal-but-not-everyone-is-happy-103476> [dostęp: 26.01.2023].

²⁸ B. Mercurio, P. Upreti, *From necessity to flexibility: A reflection on the negotiations for a TRIPS waiver for COVID-19 vaccines and treatments*, „World Trade Review” 2022, nr 5(21), s. 649, <https://doi.org/10.1017/S1474745622000283>.

²⁹ Zob. M. Omino, J. Kahumbu, *Left on our own: COVID-19, TRIPS- Plus Free Trade Agreements, and the Doha Declaration on TRIPS and public health*, „South Center Research Paper” 2022, nr 170, s. 16–18; [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690649/EPRS_ATA\(2021\)690649_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690649/EPRS_ATA(2021)690649_EN.pdf) [dostęp: 26.01.2023]; *TRIPS ‘Waiver failure’: EU betrayal of global south on vaccine access obscured by lack of transparency*, <https://corporateeurope.org/en/2022/07/trips-waiver-failure-eu-betrayal-global-south-vaccine-access-obscured-lack-transparency> [dostęp: 26.01.2023].

³⁰ C.M. Correa, N. Syam, *The WTO TRIPS decision on COVID-19 vaccines: What is needed to implement it?*, „South Center Research Paper” 2022, nr 169, s. 18–19, https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2022/11/RP169_The-WTO-TRIPS-Decision-on-COVID-19-Vaccines_EN.pdf [dostęp: 30.08.2023].

do transferu technologii i niedostatecznym wywiązywaniem się państw rozwiniętych z obowiązku zawartego w tym artykule³¹.

5. System licencjonowania przymusowego na eksport w TRIPS w praktyce

Bardzo trudno jest stwierdzić czy system licencjonowania przymusowego na wywóz wynikający z porozumienia TRIPS, szczególnie po jego zmianie zapoczątkowanej przez deklarację dauhańską, działa w praktyce. Do tej pory pojawił się tylko jeden przypadek jego zastosowania. Być może fakt jego niewykorzystywania świadczy właśnie o nieudolności systemu i niechęci państw członkowskich WTO do jego praktycznego wykorzystywania. Szczególnie, że ten jeden przypadek wykazał ułomności samego systemu.

Kanada była pierwszym państwem, które ogłosiło zamiar wdrożenia decyzji w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego z 2003 r. do swojego systemu prawnego oraz pierwszym państwem, które praktycznie ją wykorzystało. W dniu 4 października 2007 r. rząd tego państwa powiadomił Radę ds. TRIPS o udzieleniu licencji przymusowej zgodnie z postanowieniami decyzji z 2003 r. w interesie rządu Rwandy³².

Opisując ten przypadek chronologicznie, należałoby zacząć od grudnia 2004 r., kiedy kanadyjski koncern farmaceutyczny Apotex wytworzył lek stosowany w leczeniu AIDS oraz wirusa HIV składający się z kombinacji trzech aktywnych substancji chemicznych – Zidovudyny, Lamivudyny i Nevirapiny – *który znany jest obecnie pod marką TriAvir*. Produkcja tego leku wymagała wykorzystania dziewięciu, nie należących do koncernu Apotex patentów zastrzeżonych na terytorium Kanady. Do czterech z nich prawo miała brytyjska spółka farmaceutyczna GlaxoGroup, do dwóch brytyjska fundacja Wellcome, do kolejnych dwóch japońska spółka farmaceutyczna Shire Biochem, a do ostatniego niemiecka spółka farmaceutyczna Boehringer Ingelheim Pharma KG³³. Przedstawiciele koncernu Apotex starali się o uzyskanie dobrowolnych licencji umownych od uprawnionych, jednak bezskutecznie. Jednocześnie wymogi do uzyskania licencji przymusowej określone w kanadyjskiej ustawie patentowej nie były w tym przypadku spełnione. Co więcej, wykaz leków stanowiący załącznik nr 1 do kanadyjskiej ustawy patentowej początkowo nie obejmował leków stanowiących kombinację różnych dawek aktywnych substancji

³¹ B. Mercurio, P. Upreti, *From necessity...*, s. 647.

³² Treść powiadomienia rządu Kanady przekazanego Radzie ds. TRIPS dostępna w jęz. ang. na stronie: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/IP/N/10CAN1.pdf&Open=True> [dostęp: 26.01.2023].

³³ *Canadian-made Drugs for Rwanda: The First Application of the WTO Waiver on Patents and Medicines*, <https://www.asil.org/insights/volume/11/issue/28/canadian-made-drugs-rwanda-first-application-wto-waiver-patents-and> [dostęp: 26.01.2023].

chemicznych. Zmieniono go dopiero we wrześniu 2005 r., dzięki czemu lek TriAvir mógł zostać zatwierdzony na rynku kanadyjskim w sierpniu 2006 r.³⁴ Na początku lipca 2007 r. przedstawiciele koncernu Apotex jeszcze raz zwrócili się do czterech uprawnionych z niezbędnych im do wytworzenia leku patentów o udzielenie dobrowolnej licencji umownej. Ponownie bezskutecznie, jednak działanie to było konieczne dla późniejszych starań o przyznanie licencji przymusowej.

17 lipca 2007 r. Rada ds. TRIPS otrzymała oficjalne zawiadomienie od rządu Rwandy o chęci importu leku TriAvir (na potrzeby sprzedaży na rynku Rwandy oznaczonego jako ApoTriavir) od kanadyjskiego koncernu Apotex w ilości 260 000 opakowań produktu w ciągu dwóch lat³⁵.

We wrześniu 2007 r. przedstawiciele koncernu Apotex złożyli do kanadyjskiego Komisarza ds. Patentów wniosek o udzielenie zezwolenia na korzystanie³⁶ z dziewięciu patentów, niezbędnych do wytworzenia leku TriAvir. We wniosku wskazano, że produkcja, sprzedaż i eksport ma obejmować 15,6 mln tabletek leku w cenie 0,405 USD za tabletkę. W związku ze spełnieniem wszelkich wymagań, koncern Apotex uzyskał dwuletnią licencję przymusową na wszystkie dziewięć patentów³⁷.

Opisany powyżej przypadek był pierwszym i jak na razie ostatnim przykładem zastosowania systemu licencjonowania przymusowego na wywóz wynikającego z porozumienia TRIPS w celu zagwarantowania dostępu do leków. Był to jednocześnie przypadek, który przyczynił się do krytyki działania systemu³⁸. Po pierwsze stwierdzono, że jest on zbyt skomplikowany i uciążliwy, aby mógł rzeczywiście i w sposób skuteczny działać. Po drugie podkreślono, że produkcja leków wytworzonych na podstawie uzyskanej w ten sposób licencji przymusowej jest nieekonomiczna dla jednego państwa importującego, bez wyraźnych długoterminowych perspektyw rynkowych oraz odpowiednich programów motywacyjnych lub finansowych dla producentów leków generycznych. W końcu, po trzecie, zaznaczono, że czas trwania licencji przymusowej na jaki większość państw udziela

³⁴ Tamże.

³⁵ Treść powiadomienia rządu Rwandy przekazanego Radzie ds. TRIPS dostępna w jęz. ang. na stronie: <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/IP/N/9RWA1.pdf&Open=True> [dostęp: 26.01.2023].

³⁶ W kanadyjskiej ustawie patentowej używa się raczej zwrotu „zezwoleń na korzystanie” zamiast „licencja przymusowa”.

³⁷ *Canadian-made Drugs for Rwanda: The First Application of the WTO Waiver on Patents and Medicines*, <https://www.asil.org/insights/volume/11/issue/28/canadian-made-drugs-rwanda-first-application-wto-waiver-patents-and> [dostęp: 26.01.2023].

³⁸ Zob. Summary of the meeting of the Committee on International Trade (INTA) Brussels, 4-5 June 2007, Council of the European Union, 10503/07 <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010503%202007%20INIT> [dostęp: 26.01.2023].

takiej licencji (zazwyczaj jest to okres dwuletni) jest za krótki, aby producenci mogli odzyskać koszty inwestycji w produkcję danego leku.

Bez względu na powyższą krytykę, po kilkunastu latach od opisanych powyżej działań rządu Rwandy pojawiły się dwa kolejne zawiadomienia o potrzebie importu produktów farmaceutycznych. W 2021 r., w związku z pandemią COVID-19 złożyły je rządy Boliwii oraz Antigui i Barbudy³⁹. Do tej pory nie dokonano jednak żadnych dalszych działań w tym zakresie.

6. Podsumowanie

Trudno stwierdzić czy system licencjonowania przymusowego na eksport ustanowiony w porozumieniu TRIPS osiąga swój cel, jakim jest zapewnienie równowagi pomiędzy ochroną interesu prywatnego a ochroną interesu publicznego⁴⁰. Zaproponowane w latach 2005 oraz 2022 zmiany sugerują, że nie jest to system idealny i wymaga dalszej pracy.

Przyjęcie deklaracji dauhańskiej było istotnym wydarzeniem w historii porozumienia TRIPS, ale ostatnie lata pokazują, że praktycznie niewiele zmieniło. Istniejące dzięki niej instrumenty elastyczności (*TRIPS flexibilities*) nie były w stanie szybko zaradzić pandemii COVID-19. Nie wydaje się zatem, aby jej cele zostały osiągnięte⁴¹. Co więcej, do tej pory jedynie dwa państwa wzięły udział w wymianie produktów na podstawie licencji przymusowej na wywóz, udzielonej w ramach tego systemu – Kanada i Rwanda. Sama konieczność podjęcia negocjacji dotyczących kolejnych odstępień od porozumienia TRIPS ukazuje niedoskonałość systemu. Niemniej jednak deklaracja dauhańska dawała ówczesnie nadzieję na powodzenie zmian i bezsprzecznie była kamieniem milowym w historii porozumienia TRIPS. Trudno podobnie ocenić deklarację genewską z 2022 r., gdyż już od samego początku nie spełnia oczekiwań zwolenników zmiany⁴².

Licencja przymusowa nadal pozostaje zatem „niewygodnym” instrumentem prawnym, co do którego nie było i nie ma konsensusu wśród członków areny międzynarodowej (choć zdarzają się kompromisy), podejmowane są próby rozmów i negocjacji, a sam system jej udzielania wynikający z porozumienia TRIPS wymaga zmian, aby mógł być skutecznie i właściwie stosowany w praktyce, spełniając swoje cele.

³⁹ Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Notification under the amended TRIPS Agreement – Notification of intention to use the special compulsory licensing system as an importing Member – Antigua and Barbuda, [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%20@Symbol=%20ip/n/8/*%20\)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20ip/n/8/*%20)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#) [dostęp: 26.01.2023].

⁴⁰ P.C. Mogens, *Evaluating the TRIPS...*, s. 115–116.

⁴¹ M. Omino, J. Kahumbu, *Left on our own...*, dz. cyt.

⁴² C.M. Correa, N. Syam, *The WTO TRIPS Decision...*, dz. cyt.

Bibliografia

Akty prawne:

- Konwencja związkowa paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.), Dz.U. 1932 Nr 2, poz. 8.
- Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.), Dz.U. 1935 Nr 84, poz. 515.
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509.
- Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r., Dz.U. 1995 Nr 98, poz. 483.
- Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Marakesz 23 grudnia 1994 r., Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.1994, s. 214.

Pozostałe dokumenty:

- Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – Notification under the amended TRIPS Agreement – Notification of intention to use the special compulsory licensing system as an importing Member – Antigua and Barbuda, [https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=\(%20@Symbol=%20ip/n/8/*%20anguage=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#](https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(%20@Symbol=%20ip/n/8/*%20anguage=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true#) [dostęp: 26.01.2023].
- Declaration on the TRIPS agreement and public health. Adopted on 14 November 2001, https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm [dostęp: 26.01.2023].
- Implementation of paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and public health, Decision of the General Council of 30 August 2003, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm [dostęp: 26.01.2023].
- Notification under Paragraph 2(c) of the Decision of 30 August 2003 on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. Canada, IP/N/10/CAN/1, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q/IP/N/10CAN1.pdf&Open=True> [dostęp: 26.01.2023].

- Notification under Paragraph 2(A) of the Decision of 30 August 2003 on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement And Public Health. Rwanda, IP/N/9/RWA/1 <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=Q:/IP/N/9RWA1.pdf&Open=True> [dostęp: 26.01.2023].
- Ministerial Declaration on the WTO Response to the COVID-19 Pandemic and Preparedness for Future Pandemics Adopted on 17 June 2022, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/31.pdf&Open=True> [dostęp: 26.01.2023].
- Amendment of the TRIPS Agreement. Decision of 6 December 2005, https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtl641_e.htm [dostęp: 26.01.2023].
- Summary of the meeting of the Committee on International Trade (INTA) Brussels, 4–5 June 2007, <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010503%202007%20INIT> [dostęp: 26.01.2023].
- Waiver from Certain Provisions of the TRIPS Agreement for the Prevention, Containment and Treatment of COVID-19, Communication from India and South Africa, IP/C/W/669, <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669.pdf&Open=True> [dostęp: 26.01.2023].
- WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 11 March 2020, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> [dostęp: 26.01.2023].

Publikacje:

- Abbas M.Z., *Pros and cons of compulsory licensing: An analysis of arguments*, „International Journal of Social Science and Humanity” 2013, nr 3(3), s. 254–258, <http://www.ijssh.org/papers/239-D00013.pdf> [dostęp: 28.08.2023].
- Abbott F.M., Reichman J.H., *The Doha Round's public health legacy: strategies for the production and diffusion of patented medicines under the amended TRIPS provisions*, „Journal of International Economic Law” 2007, nr 10(4), s. 936–945.
- Correa C.M., *Intellectual Property Rights, the WTO and Developing Countries. The TRIPS Agreement and Policy Options*, Zed Books, Londyn, Nowy Jork 2000, https://books.google.pl/books?id=tV6tzmkghGUC&pg=PP7&hl=pl&source=gbps_selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false [dostęp: 28.08.2023].
- Correa C.M., Syam N., *The WTO TRIPS decision on COVID-19 vaccines: What is needed to implement it?*, „South Center Research Paper” 2022, nr 169, https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2022/11/RP169_The-WTO-TRIPS-

- Decision-on-COVID-19-Vaccines_EN.pdf [dostęp: 30.08.2023].
- Hutchison C., *Does TRIPS facilitate or impede climate change technology transfer into developing countries?*, „University of Ottawa Law & Technology Journal” 2006, t. 3, s. 517–537, <https://ssrn.com/abstract=1019365> [dostęp: 28.08.2023].
- Love J.P., *Recent examples of the use of compulsory licences on patents*, „Knowledge Ecology International Research Note” 2007, nr 2, http://www.keionline.org/misc-docs/recent_cls_8mar07.pdf [dostęp: 20.01.2023].
- Mercurio B., Upreti P., *From necessity to flexibility: A reflection on the negotiations for a TRIPS waiver for COVID-19 vaccines and treatments*, „World Trade Review” 2022, nr 5(21), s. 633–649 <https://doi.org/10.1017/S1474745622000283>.
- Mogens P.C., *Evaluating the TRIPS negotiations: a plea for a substantial review of the Agreement*, [w:] J. Watal, A. Taubman (red.), *The Making of the TRIPS Agreement. Personal insights from the Uruguay Round negotiations*, WTO, Genewa 2015, <https://doi.org/10.30875/116e56b2-en>.
- Omino M., Kahumbu J., *Left on our own: COVID-19, TRIPS- Plus Free Trade Agreements, and the Doha Declaration on TRIPS and public health*, „South Center Research Paper” 2022, nr 170, s. 16–18; [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690649/EPRS_ATA\(2021\)690649_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690649/EPRS_ATA(2021)690649_EN.pdf) [dostęp: 26.01.2023];
- Otten A., *The TRIPS negotiations: An overview* [w:] J. Watal, A. Taubman (red.), *The Making of the TRIPS Agreement. Personal Insights from the Uruguay Round Negotiations*, WTO, Genewa 2015, s. 55–78, <https://doi.org/10.30875/f81288c0-en>.
- Remuneration guidelines for non-voluntary use of a patent on medical technologies*, „Health Economics and Drugs”, TCM Series, nr 18, WTO, Waszyngton 2005, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/69199/WHO_TCM_2005.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 20.01.2023].
- Taubman A., *Thematic review: Negotiating “trade- related aspects” of intellectual property rights*, [w:] J. Watal, A. Taubman (red.), *The Making of the TRIPS Agreement. Personal Insights from the Uruguay Round Negotiations*, WTO, Genewa 2015, s. 15–52, <https://doi.org/10.30875/00344762-en>.

Netografia:

- Canadian-made Drugs for Rwanda: The First Application of the WTO Waiver on Patents and Medicines*, <https://www.asil.org/insights/volume/11/issue/28/canadian-made-drugs-rwanda-first-application-wto-waiver-patents-and> [dostęp: 26.01.2023].
- Green A., *WTO finally agrees on a TRIPS deal. But not everyone is happy*, <https://www.devex.com/news/wto-finally-agrees-on-a-trips-deal-but-not-everyone-is-happy-103476> [dostęp: 26.01.2023].
- Members continue discussion on TRIPS Decision extension to therapeutics and

diagnostics, https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/heal_17mar23_e.htm [dostęp: 20.03.2023].

Półprzewodniki, [w:] *Encyklopedia PWN*, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/polprzewodniki;3961550.html> [dostęp: 20.01.2023].

TRIPS 'Waiver failure': EU betrayal of global south on vaccine access obscured by lack of transparency, <https://corporateeurope.org/en/2022/07/trips-waiver-failure-eu-betrayal-global-south-vaccine-access-obscured-lack-transparency> [dostęp: 26.01.2023].

Rozdział II

Własność intelektualna post-terytorialnie, czyli o wartościach zasługujących na ochronę na tle wyzwań postępującej globalizacji

MONIKA CZAJKOWSKA-DĄBROWSKA*
RYSZARD MARKIEWICZ**

SPORY O ZAKRES TERYTORIALNY WYCZERPANIA PRAWA W PRAWIE AUTORSKIM W UE

Disputes about the territorial extent of exhaustion of rights in EU copyright law

Abstract: In the chapter the authors argue that the fact that the copyright to a given work is owned by different subjects in different EEA countries is irrelevant for the exhaustion of said copyright. For the exhaustion to occur, it is enough that copyright owner in country A places a copy on the market in this country. Furthermore, through the analysis of the functioning of the principle of territoriality in copyright law the authors argue that various concepts from industrial property law, which essentially limit the scope of exhaustion, should not be simply applied to the scope of copyright. The authors present different positions on the territoriality of copyright. According to Monika Czajkowska-Dabrowska due to the unity of the object of copyright (the work) and the unity of its first subject (the author) copyright should not be merely treated as a bundle of rights, whose protection ends at the border between various jurisdictions, rather the work is protected by law anywhere, where there is a copyright law in force. Ryszard Markiewicz, on the other hand, believes that copyrights for a work arise independently for the territories of different countries.

Keywords: copyright, legal connections, EU copyright law, European Environment Agency, EEA

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ORCID: 0000-0001-9804-480X.

** Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ORCID: 0000-0003-0868-4489.

1. Wprowadzenie

Ten nietypowy dwugłos¹ nawiązuje do naszych wcześniejszych wypowiedzi, istotnie jednak je uzupełniając. Referowane są tu dwa pozornie odrębne zagadnienia, ale stanowisko w sprawie terytorializmu w prawie autorskim (co do którego różnimy się) ma istotne znaczenie dla zasad unijnego wyczerpania prawa autorskiego.

2. Wyczerpanie prawa autorskiego w UE

W tym tekście próbuję bronić stanowiska, że nie ma znaczenia dla powstania wyczerpania prawa autorskiego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego² okoliczność, że w różnych krajach EOG przysługują prawa autorskie do tego samego utworu różnym podmiotom. Uważam, że dla takiego skutku wystarczy odpowiednie zachowanie podmiotu praw autorskich³ tylko w tym kraju, w którym dochodzi do wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu. Taki egzemplarz może później być dowolnie odsprzedawany w innych krajach EOG niezależnie od tego, kto jest podmiotem praw autorskich w tych krajach. O sprawie tej pisałem wcześniej, ale tylko zdawkowo wskazując, że inna interpretacja prowadziłaby do zakwestionowania sensu europejskiego wyczerpania prawa autorskiego oraz zagrożenia dla interesów osób trzecich⁴. Okazało się, że zagadnienie to jest jednak zdecydowanie bardziej złożone niż sądziłem i kontrowersyjne. Toteż, nie zmieniając swej wcześniejszej oceny, choć zdecydowanie już bez uprzedniej kategoryczności, spróbuję swoje stanowisko bliżej uzasadnić.

Obecnie można tu wyróżnić trzy propozycje wykładni tej kwestii.

Po pierwsze, zgodnie z generalnie przyjmowaną interpretacją, prof. Ryszard Skubisz⁵ i za nim dr Joanna Pawlikowska⁶, twierdzą, że przeszkodą dla przyjęcia wyczerpania prawa autorskiego dla terytorium Polski jest okoliczność, że to nie uprawniony według prawa polskiego wprowadził egzemplarze utworu na terytorium EOG (w innym kraju niż Polska). Nie jest zatem wystarczające, że doszło do tego za zgodą podmiotu prawa

¹ Podrozdział *Wyczerpanie prawa autorskiego w UE* napisał Ryszard Markiewicz, a podrozdział *Zasada terytorializmu w prawie autorskim* – Monika Czajkowska-Dąbrowska.

² Chodzi tu o państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

³ A więc wprowadzenie do obrotu egzemplarza utworu przez niego lub za jego zgodą.

⁴ Por. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne, Przepisy z wprowadzeniem*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 77.

⁵ Por. R. Skubisz [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie. Komentarze*, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 1234–1235.

⁶ Por. J. Pawlikowska, *Wyczerpanie prawa w prawie autorskim. Studium z prawa polskiego na tle prawa unijnego*, Temida 2, Białystok 2022, s. 182.

autorskiego w kraju wprowadzenia do obrotu. Duże znaczenie dla przyjęcia tego poglądu ma wykorzystanie tu odpowiednich orzeczeń TSUE dotyczących wprowadzania do obrotu egzemplarzy towarów stanowiących przedmiot innych niż prawo autorskie praw własności intelektualnej, a zwłaszcza znaków towarowych. To rygorystyczne podejście nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Wobec powiązania prawnego lub organizacyjnego różnych podmiotów prawa autorskiego do danego utworu w Polsce i w innym kraju EOG, wprowadzenie do obrotu egzemplarza takiego utworu w kraju EOG – zawsze skutkuje wyczerpaniem prawa także w Polsce⁷. Stanowisko to wynika z zastosowania tu interpretacji TS dla analogicznego problemu względem wyczerpania prawa do znaków towarowych⁸. A zatem, gdy istnieje powiązanie gospodarcze między tymi podmiotami, to mimo że egzemplarz utworu w kraju A wprowadził do obrotu podmiot praw autorskich X, inny niż w kraju B, do którego ten egzemplarz jest odsprzedawany – dochodzi jednak do wyczerpania prawa autorskiego także w kraju B. Powstaje pytanie o normatywne uzasadnienie takiego podejścia na gruncie polskiego prawa autorskiego, przy założeniach prezentowanej tu koncepcji. Wydaje się, że należy uznać, że wówczas w kraju B doszło do wprowadzenia do obrotu danego egzemplarza utworu wprowadzając go przez podmiot praw wyłącznych z kraju A, ale za zgodą podmiotu praw wyłącznych w kraju B.

Po drugie można bronić szerszego rozumienia zgody uprawnionego na wprowadzenie egzemplarza utworu za granicą. Argumentować można, że nie należy wykorzystywać tu podejścia TS przyjmowanego dla wyczerpania prawa do znaków towarowych ze względu na zasadniczą różnicę funkcji tej ochrony i ochrony praw autorskich. Podstawowa funkcja ochrony znaków towarowych w postaci oznaczenia pochodzenia handlowego towarów oznaczonych znakiem jest zupełnie obca celom ochrony autorskiej. Jeżeli zatem poszukiwać podobieństw pomiędzy prawem własności przemysłowej i prawem autorskim w badanej kwestii to należy je „bardziej” lokalizować w ramach ochrony patentowej. Tu zaś prof. Michał du Vall i dr Piotr Kostański twierdzą (choć nie kategorycznie), że za równoważne z wyrażeniem zgody uprawnionego X ze względu na kraj A na wprowadzenie do obrotu w kraju B danego egzemplarza wynalazku przez inny podmiot praw wyłącznych Y (co skut-

⁷ Tak R. Skubisz [w:] Markiewicz R. (red.), *Ustawy autorskie...*, s. 1234.

⁸ TSUE z wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r., C-291/16, *Schweppes SA p. Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL*, ECLI:EU:C:2017:990, uznał (pkt 38): „Zasadnicza funkcja znaku towarowego zostałaaby zaś naruszona, gdyby – przy braku jakiejkolwiek zgody właściciela – nie mógł on sprzeciwić się przywozowi identycznego lub podobnego towaru oznaczonego identycznym lub wprowadzającym w błąd znakiem towarowym, który został wytworzony i wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim przez osobę trzecią niemającą żadnego powiązania gospodarczego z tym właścicielem (zob. podobnie: wyrok ETS z 17 października 1990 r., C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV p. HAG GF AG*, pkt 15, 16, ECLI:EU:C:1990:359; a także wyrok ETS z dnia 22 czerwca 1994 r., C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH i Uwe Danzinger p. Ideal-Standard GmbH i Wabco Standard GmbH*, ECLI:EU:C:1994:261, pkt 33–37)”.

kuje wyczerpaniem prawa do obrotu egzemplarzem utworu wprowadzanym do obrotu w kraju B względem terytorium kraju A), należy uznać przeniesienie praw z patentu na rzecz podmiotu Y dla kraju B przez uprawnionego X ze względu na kraj A⁹. Tę interpretację kwestionują jednak prof. Ryszard Skubisz¹⁰ i dr Michał Bohaczewski¹¹ – eksponując przede wszystkim brak podstaw dla zrównywania udzielenia zgody osobie Y na wprowadzenie do obrotu egzemplarza utworu przez uprawniony podmiot X z zawarciem umowy między tymi stronami przenoszącej prawa autorskie do danego utworu. Moim zdaniem jednak ich argumenty nie są dostatecznie przekonujące. Wydaje się bowiem, że umowa o przeniesienie prawa „konsumuje” wyrażenie zgody przez zbywcę na wprowadzanie do obrotu egzemplarzy utworów w zakresie objętym umową¹². Stanowisko, że przeczy temu powstająca wówczas nierówność polegająca na tym, że nie dochodziłoby do wyczerpania prawa „w drugą stronę”, a zatem względem egzemplarzy utworu wprowadzonych przez X na terytorium „swojego” kraju A w odniesieniu do terytorium B, a zatem kraju nabywcy Y – można tłumaczyć na dwa sposoby: a) że skutkiem tego rodzaju transakcji w kontekście wyczerpania prawa jest powstająca nierówność stron lub b) że sprzedaż prawa autorskiego przez podmiot praw wyłącznych X dla kraju A w odniesieniu do terytorium B, implikuje również zgodę nabywcy prawa Y, że wobec wprowadzenia do obrotu egzemplarzy utworów na terytorium A przez X, dojdzie do wyczerpania prawa względem tych egzemplarzy utworów także w „jego” kraju (kraju B).

Po trzecie według najdalej idącego, ale odosobnionego, tu prezentowanego podejścia, art. 51 ust. 3 pr. aut. łącznie z art. 6 ust. 6 pr. aut, w świetle wykładni językowej – przesądzają, że koniecznym i wystarczającym warunkiem regionalnego wyczerpania prawa w Polsce jest wprowadzenie do obrotu w innym kraju EOG egzemplarza utworu przez uprawnionego lub za jego zgodą w świetle prawa autorskiego tego innego kraju¹³. Domaganie się zatem nadto, w przypadku gdy dochodzi do wprowadzenia do obrotu poza terytorium Polski, by to był ten sam podmiot, któremu prawo autorskie przysługuje do tego utworu

⁹ Por. P. Kostański, *Podmioty i prawa podmiotowe*, [w:] M. du Vall, [E. Traple (red.)], *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 421.

¹⁰ Por. R. Skubisz, *Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd*, [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Prywatnego, t. 14B, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 770–771.

¹¹ Por. M. Bohaczewski [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Komentarze Prawa Prywatnego, t. 7B, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 670.

¹² Przenosząc prawa, wyrażam zgodę na korzystanie z przedmiotu prawa co najmniej w takim zakresie, jaki mógłby wynikać z najszerszej licencji wyłącznej.

¹³ Art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje, że „Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem jego najmu lub użyczenia”. Stosownie do art. 6 pkt 6 pr. aut. „wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego oryginału albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanej przez uprawnionego lub za jego zgodą”.

w Polsce¹⁴, nie ma podstaw w brzmieniu przepisu. Toteż rekonstrukcja tego warunku w ramach interpretacji art. 51 ust. 3 pr. aut. stanowi postać łamania reguły prawnej *lege non distinguente*, a zatem przyjmowania relewantnego rozróżnienia tam, gdzie przepis go nie przewiduje. W istocie chodzi tu o dodawanie treści, które nie były w przepisie wyrażone. Tego rodzaju działanie należy klasyfikować jako wykładnię prawotwórczą, kreującą treści normatywne nie wynikające z treści przepisów. Problem ten zarówno na gruncie pr. aut., jak w związku z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29 WE¹⁵, wiąże się z brakiem sprecyzowania w przepisach regulujących wyczerpanie prawa, czy określenie „podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem” odnosi się tylko do podmiotu praw autorskich ze względu na dany kraj EOG, w którym dochodzi do wprowadzenia do obrotu egzemplarza utworu, czy też nadto do koniecznej jego tożsamości z podmiotem praw autorskich w kraju, do którego później jest ten egzemplarz importowany. Jak wskazałem wcześniej brzmienie przepisów nie uzasadnia tego drugiego warunku.

Powtórzmy: według proponowanego podejścia dyrektywa i transponujące ją przepisy krajowe przesądzają o regionalnym wyczerpaniu prawa na całym obszarze EOG zawsze (warunek konieczny i wystarczający) wówczas, gdy do obrotu w jednym z krajów EOG zostanie wprowadzony egzemplarz utworu przez podmiot praw wyłącznych w tym kraju lub za jego zgodą. Nie ma zatem znaczenia, czy jest to podmiot pierwotnie uprawniony do danego utworu, czy osoba, która nabyła od niego te prawa czy też osoba, która uzyskała je w wyniku dalszego obrotu tym prawem. Nie jest także istotne obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu prawa autorskiego. Ma wprowadzić rację R. Skubisz, gdy twierdzi, że art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE nie ustanawia wyczerpania prawa we wszystkich państwach członkowskich UE, co byłoby możliwe tylko drogą rozporządzenia unijnego), ale jedynie zobowiązuje te kraje do wprowadzenia odpowiednich regulacji¹⁶. Ale z tekstu dyrektywy wynika, że krajowe regulacje winny doprowadzić do takiego skutku – toteż nie można zaprzeczyć, że regionalne wyczerpanie prawa autorskiego na terenie

¹⁴ Zob. R. Skubisz [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie...*, s. 1227.

¹⁵ „Prawo do rozpowszechniania na obszarze Wspólnoty oryginału lub kopii danego utworu wyczerpuje się tylko w przypadku pierwszej sprzedaży danego przedmiotu lub innego przeniesienia własności na obszarze Wspólnoty przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem”. Wykładnia językowa także tego przepisu jeszcze wyraźniej potwierdza stwierdzenie, że dla wyczerpania prawa autorskiego (a więc zawężenia prawa do publicznego rozpowszechniania – w postaci utraty prawa kontrolowania dalszych odsprzedaży egzemplarzy utworów) na obszarze Wspólnoty ma jedynie znaczenie to, czy wprowadzający do obrotu egzemplarz utworu był do tego uprawniony. O tym zaś decyduje jedynie prawo kraju, w którym dochodzi do tego. Natomiast przepis ten nie zawiera żadnych warunków co do koniecznego statusu podmiotu prawa autorskiego ze względu na dany utwór w krajach, w których następnie powstaje „regionalne” wyczerpanie prawa autorskiego.

¹⁶ Por. tamże, s. 1228.

EOG jest konstytuowane przez sumę praw autorskich krajów EOG. Inaczej ujmując: prawa autorskie mają wprowadzić charakter terytorialny, ale regulacja przyjęta w krajach EOG, ogranicza tę zasadę w sferze odsprzedaży egzemplarzy utworów wprowadzonych do obrotu dla tego regionu – tak jakby był to jeden kraj (państwo federalne).

Problematyką zajmowała się uprzednio prof. Monika Czajkowska-Dąbrowska¹⁷ i pisze o niej także w tym artykule – sugerując zbieżne oceny z tu proponowanym rozumieniem zasady wyczerpania prawa do egzemplarzy wprowadzonych do obrotu. Stanowisko jej jest oparte na jednej z możliwych interpretacji terytorialnego charakteru praw autorskich. Generalnie ujmując, uważam, że terytorialność praw autorskich jest wyrazem suwerenności państwowej, nie obejmującej działań poza granicami kraju. Ma ona szczególne znaczenie dla praw własności intelektualnej. Jest to związane z ich specyfiką polegającą na równoczesnej wszechobecności i możliwością nieograniczonego równoczesnego korzystania z nich na całym świecie. Prawa autorskie do danego utworu powstają niezależnie dla terytoriów różnych krajów. Istnieje zatem wiązka równoległych praw autorskich – każde obejmujące tylko dane państwo. Okoliczność, że do ochrony dochodzi przez sam fakt stworzenia utworu, a nie poprzez krajową decyzję administracyjną, nie niweczy tej konstrukcji. Tak rozumiana terytorialność nie jest „naturalną” właściwością prawa autorskiego (podobnie jak i innych praw wyłącznych w ramach praw własności intelektualnej). Toteż teoretycznie ustawodawca w każdym kraju mógłby ustanowić nie tylko krajową, ale i światową (lub regionalną) ochronę praw autorskich, względem utworów stworzonych tylko przez „własnych” twórców (lub nawet utworów wszystkich twórców). Nikt się na to nie zdecydował, gdyż byłoby to nieracjonalne gospodarczo dla kraju decydującego się na taki zasięg ochrony i byłoby źródłem niemożliwych do usunięcia trudności związanych przede wszystkim z kumulatywną ochroną autorską (ze względu na zapewnianą także przez każdy kraj na świecie); problemy powstałyby także ze względu na kwestię jurysdykcji i prawa właściwego. W tej sytuacji istnieją odrębne „ochrony” autorskie ograniczone do terytorium każdego kraju. Rozróżniać przy tym należy zasadę terytorialności jako normę kolizyjną w ramach prawa międzynarodowego prywatnego, która ulega modyfikacjom m.in. ze względu na tzw. ekstraterytorialne stosowanie „własnych” praw wyłącznych względem działań realizowanych w innych krajach (tu rozważa się granice tego typu rozszerzeń ochrony), a także ze względu na specyfikę eksploatacji utworów w Internecie (tu najczęściej powstają problemy w związku z równoczesnym naruszeniem jednym działaniem praw wyłącznych w wielu krajach i postulatem specjalnych zasad określania wówczas jednego prawa właściwego

¹⁷ Por. M. Czajkowska-Dąbrowska, *Podmiot uprawniony do wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu – wyczerpanie w prawie autorskim na tle zasady terytorialności*, [w:] E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęglowski, R. Poźdźik (red.), *In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza*, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 645 i n. Szereg jednak argumentów przez nią powołanych wykorzystuję w tym tekście.

zamiast prawa każdego państwa, w którym utwór może być dostępny)¹⁸ – od omawianej tu terytorialności praw autorskich, rozumianej tylko jako ogólne stwierdzenie, że każdy kraj reguluje ochronę dóbr niematerialnych dla własnego terytorium. Konstrukcyjne rozdzielanie jednak tak rozumianej zasady terytorialności od terytorialności praw autorskich budzi zasadnicze trudności.

Za proponowanym tu podejściem do wyczerpania prawa na gruncie prawa autorskiego (ale niekoniecznie innych praw własności intelektualnej), opartym na wykładni językowej pr. aut. i dyrektywy 2001/29/WE, przemawia szereg dalszych argumentów. Wymienić tu należy:

- a) wykładnię celowościową związaną z zapewnieniem swobody przepływu towarów w ramach EOG;
- b) przyjętą konstrukcję w prawie autorskim prawa do „tego” dobra niematerialnego¹⁹ (a nie „takiego” jak na gruncie innych praw na dobrach niematerialnych)²⁰. Jest to okoliczność istotna z tego względu, że wobec powstania ochrony na rzecz różnych podmiotów (w sposób pierwotny lub pochodny jak np. wobec utworów w pracowniach w Polsce) w poszczególnych krajach EOG (ze względu na różne krajowe ustawy autorskie) – zawsze chodzi o ten sam utwór, stworzony przez tego samego twórcę. I z tego względu także wówczas można powoływać się na wyczerpanie prawa do egzemplarza wprowadzonego do obrotu w jednym z krajów EOG;
- c) okoliczność, że zakwestionowanie tego podejścia w znacznym stopniu eliminuje cel wprowadzenia regionalnego wyczerpania prawa autorskiego i prowadzi do „patchworkowej” mapy wyczerpania prawa autorskiego do danego utworu na terenie EOG, wiążącego się z dużą niepewnością prawną. Taka wykładnia legalizuje tworzenie barier w swobodnym obrocie egzemplarzami utworów wprowadzonymi do obrotu na terenie EOG. Wyjaśnijmy ten zarzut bliżej. „Wyjściowo” prawo autorskie do danego utworu przysługuje z reguły jednemu, temu samemu, podmiotowi na całym terytorium EOG²¹, co przesądza o tym, że po wprowadzeniu do obrotu egzemplarza utworu w którymkolwiek kraju EOG, dochodzi do wyczerpania prawa względem tego egzemplarza we wszystkich krajach EOG. Odrzucenie proponowanej tu wykładni sprawia, że wyczerpanie

¹⁸ Odrębnie można charakteryzować różne postacie ograniczania terytorialności praw autorskich w ramach UE, czego przykładem jest właśnie wyczerpanie prawa.

¹⁹ Por. A. Kopff, *Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości*, PWN, Warszawa 1978, s. 269.

²⁰ W związku z powyższym nie dochodzi do wyczerpania prawa autorskiego do utworu A ze względu na wprowadzenie do obrotu egzemplarza takiego samego utworu A1, stworzonego w ramach twórczości równoległej (chronionej niezależnie).

²¹ Tylko wyjątkowo (np. ze względu na pracowniczy charakter) prawo do danego utworu powstaje na rzecz różnych podmiotów w poszczególnych krajach.

prawa autorskiego na terenie EOG może być w całości wyeliminowane przez zawieranie przez uprawnionego odrębnych umów o przeniesienie praw autorskich do danego utworu z różnymi osobami dla każdego kraju EOG;

- d) Obrona proponowanego tu podejścia jest zasadniczo utrudniona przez aktualne, w istocie konsekwentne, orzecznictwo TS, zwłaszcza dotyczące znaków towarowych²². Ale dotyczy ono przecież innych dóbr niematerialnych niż utwory oraz, co szczególnie istotne – na co wskazuje prof. Monika Czajkowska-Dąbrowska – zdecydowanie węższych skutków wyczerpania prawa autorskiego do utworów niż prawa ochronnego do znaków towarowych. W pierwszym przypadku chodzi tylko o dalszy obrót egzemplarzem, w drugim, o wygaśnięcie prawa ochronnego²³.

Zdaję sobie sprawę z kontrowersyjności proponowanej interpretacji. Narusza ona powszechnie przyjmowaną zasadę (w każdym razie w odniesieniu do praw własności przemysłowej), że do wyczerpania prawa dochodzi tylko względem praw tego uprawnionego, który wprowadza egzemplarz utworu do obrotu (lub wyraża zgodę na to działanie). Uważam przy tym, że dla spełnienia funkcji wyczerpania prawa autorskiego w EOG nie jest dostateczne, opisanie wyżej, stwierdzenie, że warunkiem koniecznym dla tego skutku wobec braku tożsamości podmiotów praw autorskich w różnych krajach, jest ich powiązanie gospodarcze. Z kolei rekonstruowanie domniemanej zgody (także wyżej opisanej) zbywcy prawa autorskiego „wyjściowo” uprawnionego względem wszystkich krajów EOG, na wyczerpanie prawa na „jego terytoriach” co do egzemplarzy utworów wprowadzonych do obrotu przez nabywców tego prawa, w krajach co do których nabyli prawa autorskie – nie jest obecnie akceptowane. Co więcej, to podejście zupełnie nie rozwiązuje problemu wyczerpania prawa w EOG, gdy „wyjściowo” uprawniony przeniósł prawa autorskie do danego utworu na rzecz wielu różnych podmiotów w różnych krajach EOG. Wówczas

²² Początkowe podejście było jednak zupełnie inne – zgodne z tu proponowanym. Tak np. w orzeczeniu dotyczącym znaków towarowych ETS w wyroku z 3 lipca 1974 r., C-192/73, *Van Zuylen freres p. HAG AG*, ECLI:EU:C:1974:72. Także w odniesieniu do patentów w Commission Opinion of 26 September 1975 on the draft Convention for the European Patent for the common market (75/597/EEC), Dz. Urz. WEL 261 z 9.10.1975 r., s. 26–30, przyjęto, że przepis o wyczerpaniu prawa stosuje się również w odniesieniu do produktu wprowadzonego na rynek przez właściciela patentu krajowego, udzielonego na ten sam wynalazek w innym Umawiającym się Państwie, względem którego prawo do patentu lub sam patent zostały przeniesione przez właściciela patentu – później zostało w pełni zarzucone. Także EWCA w wyroku z 26 maja 2006 r., A3/2005/1577 i 1577A, *Doncaster Pharmaceuticals p. Bolton Pharmaceutical Company 100 Ltd*, <https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70d60d03e7f57ea6c64> [dostęp: 29.10.2023] uznał wyczerpanie prawa pomimo przeniesienia praw do znaków towarowych do różnych krajów. Por. C.M. Stothers, *The European internal market: exhaustion plus*, [w:] I. Calboli i E. Lee (red.), *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2016, s. 175–177, <https://doi.org/10.4337/9781783478712.00002>.

²³ Por. M. Czajkowska-Dąbrowska, *Podmiot uprawniony...*, s. 653.

bowiem rekonstrukcja zgody dla stosunków między nimi ze względu na wyczerpanie prawa wydaje się już zdecydowanie niemożliwa.

Konstrukcyjnie proponowane tu ujęcie nawiązuje do zarzuconej doktryny wspólnego pochodzenia znaków towarowych, według której wobec przeniesienia prawa z rejestracji na teren kraju B, zbywca „pozostawiając” sobie prawa autorskie w kraju A ogranicza ich zakres²⁴. Sformułowanie przepisów dyrektyw UE i praw krajowych dotyczących wyczerpania prawa autorskiego oraz znaczenie i cele swobodnego przepływu towarów, jednej z podstawowych swobód rynku wewnętrznego UE, skłaniają mnie do wykorzystania w prawie autorskim właśnie tego podejścia. Uważam zatem, że celem dyrektyw autorskich jest wyeliminowanie zasady terytorialności ze względu na obrót egzemplarzem utworu między krajami EOG. Przy czym podstawą tej wykładni jest całościowo ujmowany zespół przepisów krajowych w państwach EOG, stanowiących transpozycję dyrektyw regulujących wyczerpanie prawa autorskiego dla tego terytorium.

3. Zasada terytorializmu w prawie autorskim

Zasadzie terytorializmu praw własności intelektualnej przypisuje się szereg znaczeń, przy czym trudno jednoznacznie określić ich wzajemny stosunek. Przede wszystkim trudno zdecydować, które z nich jest pierwotne, a które stanowią refleks tego podstawowego. Dlatego samo użycie słowa „terytorializm” nie wyjaśnia, jakie znaczenie tego proteuszowego pojęcia²⁵ autor wypowiedzi ma na myśli. W rezultacie niedoprecyzowanie znaczenia pojęcia terytorializmu praw własności intelektualnej – problem teoretyczny – może prowadzić do dyskusyjnego lub wręcz błędnego stanowiska co do terytorialnego zakresu wyczerpania tych praw, a to zagadnienie ma już doniosłe znaczenie dla praktyki obrotu. Swoje stanowisko w tej ostatniej kwestii, zbieżne z moim²⁶, przedstawił już R. Markiewicz w pierwszej części naszego dwugłosu. Opiera je na argumentach wynikających z treści przepisów zarówno polskiej ustawy, jak i dyrektywy unijnej. Dla dopełnienia wywodów prof. Markiewicza spróbuję tu wyjaśnić, dlaczego nie popieram jednej z często przywoływanych interpretacji zasady terytorializmu, moim zdaniem kontrowersyjnej, a wpływającej na nieprawidłowe rozumienie zasięgu wyczerpania w prawie autorskim²⁷. Chodzi o powoływanie się zwolenników skrajnie rozumianego terytorializmu na, rzekomo wyjątkowe, wyłączenie obowiązywania na obcych terytoriach krajowych ustaw dotyczących praw własności in-

²⁴ Por. K. Szczepanowska-Kozłowska, *Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy*, CH. Beck, Warszawa 2003, s. 244 i n.

²⁵ Por. na ten temat M. Czajkowska-Dąbrowska, *Sytuacja prawna autorów obcych w Polsce*, WPiA UW, Warszawa 2019, s. 62–64.

²⁶ Por. M. Czajkowska-Dąbrowska, *Podmiot uprawniony...*, s. 645–663.

²⁷ W prawie własności przemysłowej może być ona bardziej zasadna, ale niniejsza wypowiedź dotyczy w zasadzie tylko prawa autorskiego.

tektualnej, a tym samym ustanie bytu wynikających z nich praw wyłącznych na granicy państwa, w którym powstały²⁸. Przede wszystkim jednak postaram się wyjaśnić, dlaczego stanowisko dwojga przedstawicieli doktryny prawa autorskiego – profesora Markiewicza i moje – w kwestii wyczerpania jest odmienne od poglądu przedstawicieli doktryny prawa własności przemysłowej na tę kwestię. Rozbieżność ta nie jest moim zdaniem przypadkowa, wynika z istotnych różnic w sposobie powstania oraz „natężeniu” terytorializmu praw należących do jednej lub drugiej dziedziny. Paradoksem jest, że propozycja R. Skubisza, aby przenieść na grunt prawa autorskiego stare orzeczenia TSUE dotyczące wyczerpania praw do znaków towarowych²⁹, zakłada podobieństwo dwóch kategorii praw własności intelektualnej najmniej nadających się do zrównania w tym zakresie.

Sądę, że w polskiej literaturze przeceniana jest rola terytorializmu jako podstawy powstania w obrębie prawa własności intelektualnej niezależnie istniejących w każdym państwie, odrębnych praw wyłącznych³⁰. W tym punkcie moje stanowisko różni się od powszechnie przyjętego w doktrynie, między innymi przez R. Markiewicza. Konsekwencje tak rozumianego terytorializmu dla zasięgu wyczerpania w prawie autorskim, przedstawia R. Skubisz³¹, o czym będzie jeszcze dalej mowa. M. Świerczyński upatruje istotę zasady terytorializmu praw autorskich w założeniu, że każde państwo może wykonywać swoje suwerenne prawa jedynie na własnym terytorium. W obrębie tego terytorium „wyczerpuje się udzielana utworowi ochrona, co oznacza niezależność ochrony w każdym państwie”. Dlatego uprawniony, zdaniem tego autora, nie jest podmiotem jednolitego prawa autorskiego na cały świat, tylko podmiotem wiązki różnych praw przyznanych mu przez ustawy poszczególnych krajów³².

²⁸ Por. R. Skubisz [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie...*, s. 1234–1235. Autor rozważa przypadek przeniesienia przez „uprawnionego w Polsce” praw autorskich przysługujących mu na terytorium innego kraju na podmiot działający tamże („uprawniony w innym kraju”) i wprowadzenie do obrotu egzemplarzy utworu na tamtym terytorium. Zdaniem prof. Skubisza w sytuacji tej nie dochodzi do wyczerpania prawa wprowadzania do obrotu w Polsce, gdyż prawa autorskie obowiązujące w Polsce i w „innym kraju” są różnymi, całkowicie odrębnymi prawami.

²⁹ Były to: wyrok ETS z 22 czerwca 1994 r., C-9/93, *IHT Internationale Heitztechnik GmbH*; wyrok ETS z 17 października 1990 r., C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV p. HAG GF AG* ECLI:EU:C:1990:359 oraz powołujący się na nie, znacznie nowszy wyrok TSUE z 20 grudnia 2017 r., C-291/16, *Schweppes SA p. Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL*.

³⁰ Tak jak w monografii: M. Świerczyński, *Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 30 i n. Ten fragment dłuższego wywodu M. Świerczyńskiego odnosi się do praw własności intelektualnej w ogólności, ale jednocześnie autor sygnalizuje różnice między terytorializmem w prawie własności przemysłowej i w prawie autorskim; w rezultacie jego stanowisko nie jest wyraziste.

³¹ Por. R. Skubisz [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie...*, s. 1234–1235.

³² Por. M. Świerczyński, *Naruszenie prawa...*, s. 32–33.

Otóż takie rozumienie terytorializmu w odniesieniu do prawa autorskiego uważam za błędne. Wypada przypomnieć, że prezentowane wyżej rozumienie ustaw autorskich jako obowiązujących tylko na własnym terytorium, a zatem będących podstawą praw podmiotowych odrębnych i powstających niezależnie w różnych krajach, nie stanowi specyficznej cechy akurat tych praw. Zapomina się o tym, że wszelkie ustawy krajowe i wynikające z nich prawa podmiotowe nie mają mocy eksterytorialnej³³. Nie ta cecha stanowi zatem o specyfice praw własności intelektualnej, włącznie z prawami autorskimi. Dlaczego zatem traktuje się ją jako przejaw rzekomo wyjątkowego terytorializmu tych praw? Według mnie wynika to w istocie z tego, że, po pierwsze, krajowe ustawy z zakresu prawa własności intelektualnej zawierają normy prawa obcych odmawiające ochrony cudzoziemcom³⁴. Po drugie, niemalże całkowicie wyeliminowana jest możliwość rozszerzenia „z zewnątrz” obszaru stosowania tych ustaw poza granice danego państwa, a tym samym bytu unormowanych w nich praw, ze względu na brak norm kolizyjnych prowadzących do stosowania przepisów obowiązujących w innych krajach. Przełamanie krajowych, powszechnie stosowanych norm prawa obcych w dziedzinie własności intelektualnej następuje wprawdzie dzięki zasadzie asymilacji, ale ona znajduje zastosowanie dopiero na mocy konwencji międzynarodowych. Zapisana w art. 5 ust. 2 zd. 2 Konwencji berneńskiej norma wskazująca na właściwość *lex loci protectionis* jest ułomna jako norma kolizyjna³⁵, w praktyce prowadzi do stosowania własnego prawa (*lex fori*), choć zwolennicy tej formuły starają się uzasadnić jej autonomiczne znaczenie. Ze względu na znaczną liczbę państw członkowskich w wielkich konwencjach międzynarodowych z zakresu własności intelektualnej oraz ponadstuletni ich rodowód³⁶ łatwo zapomina się o pierwotnej przyczynie szczególnej terytorialności praw wyłącznych rozumianej jako kres ich istnienia po przekroczeniu granicy własnego państwa. Cecha ta nie stanowi jednak o wyjątkowej materialnoprawnej konstrukcji praw własności intelektualnej, gdyż jest właściwością krajowych praw podmiotowych w ogólności.

³³ Por. M. Czajkowska-Dąbrowska, *Podmiot uprawniony...*, s. 659.

³⁴ W ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. są to następujące przepisy: dla praw autorskich art. 5, dla praw do artystycznych wykonań art. 90, dla praw do fonogramów art. 96, dla praw do nagrań programów art. 99, dla praw do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych – art. 99³... Jak z tego wynika, każda kategoria praw wyłącznych z dziedziny szeroko rozumianego prawa autorskiego (czyli łącznie z prawami pokrewnymi) ma własne normy prawa obcych. Ta właśnie okoliczność jest prądródłem splotu skutków określanych mianem terytorializmu praw autorskich.

³⁵ Część doktryny zagranicznej wręcz kwestionuje jej istnienie. Zob. pogląd M. van Eechoud przytoczony przez M. Świerczyńskiego, *Naruszenie prawa...*, s. 36. Także Świerczyński nazywa ją, w ślad za S. Stromholmem, „ślepą i anonimową wskazówką kolizyjną” (tamże, s. 39).

³⁶ Pierwotna wersja Konwencji związkowej paryskiej o ochronie własności przemysłowej została uchwalona w 1883 r., a konwencja berneńska o ochronie własności literackiej i artystycznej w 1886 r.

W klasycznym prawie cywilnym nie odmawiamy, co do zasady, cudzoziemcom ochrony na mocy ustaw krajowych, w szczególności na podstawie kodeksu cywilnego: nie ma w nich norm dyskryminujących obcych³⁷. Ich upośledzenie, jeżeli w ogóle, występuje bardzo wyjątkowo – np. w odniesieniu do obrotu ziemią. Natomiast wynikająca z art. 5 ust. 2 zd. 2 konwencji berneńskiej, doprecyzowana w znacznie późniejszym rozporządzeniu unijnym Rzym II właściwość *legis loci protectionis* w praktyce przywiązuje dochodzenie międzynarodowej ochrony praw autorskich do terytoriów kolejnych państw, w których dochodzi się ochrony i do obowiązujących w nich ustaw. Dlatego upatrywanie pierwotnego znaczenia terytorializmu w jakoby naturalnej niezdolności ustaw o własności intelektualnej do stosowania ich poza granicami własnego państwa może być przedmiotem dyskusji. Zamiast „materialnego” terytorializmu za pierwotną, rzeczywiście wyjątkową cechę praw własności intelektualnej można uznać normy kolizyjne wskazujące na właściwość *legis loci protectionis*, czyli niemal zawsze na stosowanie prawa miejscowego, w dodatku często pokrywające się nie tylko z właściwością *lex fori*, ale także ze znaną regułą kolizyjną *lex loci delicti commissi*.

Po przypomnieniu niektórych tez z wcześniejszych prac poświęconych terytorializmowi przechodzę do zasadniczego celu drugiej części naszego „podwójnego” artykułu. Jest nim porównanie działania zasady terytorialności w prawie autorskim z jednej strony i w prawie własności przemysłowej, a przede wszystkim w prawie znaków towarowych, z drugiej. Właśnie znaków dotyczyły wspomniane wyżej stare wyroki TSUE, jak również stosunkowo niedawny wyrok w sprawie *Schweppes*³⁸. M. Świerczyński przytacza wypowiedzi wybitnych przedstawicieli doktryny zagranicznej, którzy podkreślają większy uniwersalizm praw autorskich w porównaniu z prawami własności przemysłowej³⁹. W pełni się zgadzam z ich stanowiskiem. W dalszych wywodach będzie mowa o odmienności wspomnianych dwóch działów prawa własności intelektualnej pod względem „natężenia” w nich terytorializmu z jednej oraz elementów uniwersalizmu z drugiej strony. Konkluzją tych wywodów jest odrzucenie możliwości przenoszenia na grunt prawa autorskiego tez TSUE sprzed kilkudziesięciu lat dotyczących znaków towarowych.

Pierwszą różnicą między dwoma dziedzinami prawa własności intelektualnej jest sposób powstawania uregulowanych w nich praw wyłącznych. W prawie własności przemysłowej co do zasady niezbędna jest do tego decyzja organu państwowego – o udzieleniu

³⁷ Przyczyną jest podobieństwo konstrukcji i treści uregulowanych w nich praw oraz ich rodowód sięgający prawa rzymskiego. W znacznie młodszym prawie własności intelektualnej sytuacja jest pod tym względem znacząco inna.

³⁸ Zob. wyrok TSUE z 20 grudnia 2017 r., C-291/16, *Schweppes SA p. Red Paralela SL i Red Paralela BCNSL*.

³⁹ Są to m.in. G. Dinwoodie, S. Stromholm, J. Drexler. Zob. M. Świerczyński, *Naruszenie prawa...*, s. 27, 29–42.

patentu lub dodatkowego prawa ochronnego na wynalazek, o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy, o udzieleniu prawa z rejestracji na wzór przemysłowy lub wreszcie o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy⁴⁰. Prawo autorskie powstaje natomiast automatycznie z chwilą ustalenia utworu. Jego zasięg obejmuje praktycznie cały świat, a ściślej mówiąc wszystkie kraje, w których utwory korzystają z ochrony jako przedmiot praw bezwzględnych. Formalności są wręcz zakazane w Konwencji Berneńskiej; brak formalności stanowi element minimum konwencyjnego. Nieco mniej uniwersalne są bliskie prawu autorskiemu prawa pokrewne. Po pierwsze, nie we wszystkich krajach konstrukcja ta się przyjęła. Po drugie, w skali światowej ich status oraz szczegółowe ukształtowanie ich treści są znacznie bardziej zróżnicowane niż w EOG. Nie znaczy to, że prawa pokrewne są podobnie rozczłonkowane terytorialnie jak prawa własności przemysłowej – także tu ochrona powstaje automatycznie z chwilą utrwalenia lub ustalenia odpowiedniego dobra niematerialnego i rozciąga się na cały obszar, na którym wytworom tego rodzaju ustawy krajowe przyznają ochronę⁴¹.

Zawsze dziwiło mnie bagatelizowanie przez polską doktrynę tak istotnej różnicy w sposobie powstania dóbr własności intelektualnej należących do dwóch dziedzin, a w każdym razie kwestionowanie jej wpływu na stopień terytorializmu praw wyłącznych. W prawie własności przemysłowej ochronę generuje się trybie administracyjnym⁴², podczas gdy sposób powstania autorskich praw majątkowych jest zupełnie odmienny. Dalej, w konwencji paryskiej sformułowana jest zasada niezależności patentów krajowych na ten sam wynalazek⁴³ oraz niezależności krajowych rejestracji znaku⁴⁴. W prawie autorskim nie znajdujemy odpowiedników tych przepisów. Także konwencja monachijska z 1973 r. o udzielaniu patentów europejskich zawiera wprawdzie ogólną podstawę ochrony wynalazków, ale już jej konkretyzacja, szczegółowa treść patentu regulowana jest w ustawach

⁴⁰ Pomijam tu możliwość ochrony np. znaków towarowych na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż nie jest ona oparta na konstrukcji wyłącznych praw podmiotowych.

⁴¹ Od lat obserwujemy zjawisko stopniowego wzmacniania ochrony dóbr pokrewnych w prawie międzynarodowym, a zwłaszcza w prawie UE, stopniowe zbliżanie się jej do poziomu ochrony praw autorskich.

⁴² Niektóre prawa własności przemysłowej nie wymagają jednak rejestracji.

⁴³ Zob. art. 4bis PCPIP oraz komentarz G. Jyż [w:] A. Adamczyk, A. Szewc (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 129–135.

⁴⁴ W komentarzu do tego przepisu W. Kowalski [w:] tamże, s. 190–194 pisze: „Wyrażona w komentowanym przepisie zasada niezależności rejestracji tego samego znaku towarowego w poszczególnych krajach oznacza całkowite oddzielenie losu ochrony takiego znaku w poszczególnych krajach związkowych, w których dokonano jego rejestracji. Zgodnie z ust. 1 komentowanego artykułu, znak towarowy rejestrowany jest w każdym państwie członkowskim Związku Paryskiego wyłącznie na podstawie prawa obowiązującego w tym państwie i konsekwentnie tylko według tego prawa ocenia się bieg jego ochrony oraz skutki wszelkich ewentualnych zdarzeń, które mogą w czasie jej trwania wystąpić”. Obecnie znaki towarowe w Polsce nie są rejestrowane, lecz udziela się na nie prawa ochronne.

krajowych. Dlatego na gruncie tej konwencji popularne jest posługiwanie się określeniem „wiązka praw” w odniesieniu do ochrony z niej wynikającej⁴⁵.

Poszukując dalszych różnic, nie sposób pominąć faktu, iż w prawie własności przemysłowej ubiegający się o patent może sam zakreslić obszar, dla którego wnosi o udzielenie mu patentu; nie muszą to być wszystkie kraje, w których wynalazki są przedmiotem praw wyłącznych. Dlatego mogą zaistnieć istotne terytorialne luki w ochronie wynalazków i w tym sensie nie jest ona uniwersalna. Jeszcze bardziej ograniczone pod względem obszaru ich ochrony są znaki towarowe. Tu, ze względu na brak przesłanki nowości, prawa ochronne na znaki mogą sukcesywnie powstawać na różnych terytoriach⁴⁶ i na rzecz podmiotów innych niż te, które uzyskały takie prawo wcześniej w innym kraju. W odniesieniu do takich sytuacji teza o ograniczonych terytorialnie, wzajemnie niezależnych prawach z rejestracji znaków wydaje się więc uzasadniona, a ograniczenie to wynika nie tylko z natury prawa ochronnego/prawa z rejestracji znaku, ale także z wyboru przez przyszłego uprawnionego terytorium, na którym chce z niego korzystać. Terytorializm pojmowany jako brak ciągłości istnienia prawa do znaku w różnych krajach nie podważa w żadnym razie stanowiska R. Markiewicza i mojego w kwestii regionalnego zakresu wyczerpania prawa autorskiego, prezentowanego w pierwszej części niniejszego artykułu, gdyż jest ono oparte na jednoznacznych przepisach.

Dla odmiany, w prawie autorskim nie następuje żadne wyznaczanie obszaru powstania prawa wyłącznego – istnieje ono wszędzie tam, gdzie chroni się prawa do utworów⁴⁷, czyli prawie we wszystkich krajach. W tym sensie ma więc charakter uniwersalny, a nie terytorialny. Jest traktowane jako prawo jednolite, niezależnie od tego, że jego granice i szczegółowa treść mogą się nieco różnić w poszczególnych krajach⁴⁸. Podobnie kontury i ograniczenia prawa własności rzeczy mogą się w szczegółach różnić, a przecież nie traktujemy tego prawa jako wiązki praw istniejących w poszczególnych krajach, ściśle terytorialnych i wzajemnie niezależnych. Zarówno prawo własności rzeczy, jak i prawo autorskie zachowują swoją tożsamość niezależnie od zmiany państwa, którego prawo jest właściwe wskutek działania normy kolizyjnej⁴⁹. Są więc uniwersalne, choć nie w jednakowym stopniu⁵⁰. Nie ma tu analogii z prawami własności przemysłowej, a zwłaszcza z prawami do znaków towarowych.

⁴⁵ Zob. Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, s. 121 i n.

⁴⁶ Zob. art. 6 ust. 3 Konwencji związkowej paryskiej.

⁴⁷ Ze względu na powszechną dyskryminację obcych w ustawach krajowych istnienie ochrony jest uzależnione od uchylenia dyskryminacji na rzecz asymilacji, ale do tego niezbędna jest przynależność danego państwa do konwencji międzynarodowych.

⁴⁸ Podobnie M. Świerczyński, *Naruszenie prawa...*, s. 56.

⁴⁹ Właściciel luksusowego zegarka, który podróżuje po Europie, nie traci „własności w kraju A” na rzecz „własności w kraju B” itd., chociaż norma kolizyjna kieruje go po przekroczeniu każdej granicy do systemu prawa kraju, na którego terytorium zegarek się znajduje.

⁵⁰ Różnice w treści krajowych praw autorskich mogą być większe niż w przypadku prawa własności opartego na wspólnym rzymskim rodowodzie, ale podstawowa konstrukcja prawa wyłącznego i bezwzględnego pozostaje ta sama. Wystarcza to, aby traktować to prawo jako w istotnym zakresie uniwersalne.

Powyżej była mowa o jednym i tym samym przedmiocie podmiotowego prawa autorskiego chronionego w różnych państwach. Także pierwotny podmiot tego prawa jest na terenie UE w zasadzie ten sam, a jest nim autor (współautorzy) dzieła. Prawem właściwym dla określenia pierwotnego nabywcy prawa autorskiego pozostaje nadal *lex loci protectionis*, mimo negatywnych skutków stosowania tej normy kolizyjnej do wspomnianego aspektu tego prawa⁵¹. Doktryna wiąże z nią szkodliwe skutki i próbuje znaleźć luki pozwalające na zastosowanie do pierwotnego nabycia praw autorskich *lex originis* – kraju powstania utworu⁵². Wtedy prawo autorskie zyskałoby wymiar w pełni uniwersalny. Według mnie wymiar właściwie uniwersalny ma ono już teraz, ponieważ stosowanie kolizyjnej zasady *lex loci protectionis* do określenia pierwotnego nabycia praw autorskich prowadzi i tak do zbieżnych rozwiązań merytorycznych. Na terenie EOG prawo autorskie powstaje na rzecz autora. Wyjątki od tej zasady są rzadkie, jeżeli w ogóle istnieją⁵³, ale zwykle wykraczają wtedy poza obszar Unii⁵⁴. Zagraniczna doktryna prawa własności intelektualnej coraz mocniej krytykuje brak normy wskazującej na właściwość prawa kraju pochodzenia w odniesieniu do pierwotnego nabycia praw autorskich⁵⁵.

Teoretycznie możliwa rozbieżność w unormowaniu pierwotnego nabycia praw autorskich nie przekreśla moim zdaniem koncepcji jednolitego prawa do utworu w prawie europejskim; można raczej mówić o odmiennych podmiotach tego samego prawa w różnych krajach, a nie o odrębnych prawach autorskich niezależnych nawzajem od siebie. Różnica między wyraźnym sformułowaniem kolizyjnej właściwości *lex loci originis* dla określenia pierwotnego nabywcy praw autorskich a obecnym stanem prawnym w tej kwestii jest więc różnicą raczej ilościową niż jakościową. Dlatego stanowisko E. Traple co do istnienia wiązki praw autorskich⁵⁶, a nie jednolitego prawa do utworu, którego kontury nie muszą być identyczne w różnych krajach, uważam za uzasadnione zbyt skrótowo. Tymczasem właśnie

⁵¹ Por. tamże, s. 56–58 oraz przytoczoną tam krytykę koncepcji kolizyjnego terytorializmu praw autorskich jako archaicznej i nieodpowiadającej potrzebom współczesnego świata.

⁵² Por. tamże, s. 60–61 oraz E. Traple, *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 189.

⁵³ Stanowisko prawa brytyjskiego w tej kwestii jest bardzo skomplikowane, gdyż nakładają się w nim przepisy dotyczące szeroko rozumianego „filmu” oraz audiowizualnego utworu dramatycznego. Wielka Brytania nie należy już do Unii Europejskiej, ale podobnie jest ukształtowane prawo Irlandii. Por. P. Kamina, *Film Copyright in the European Union*, CUP, Cambridge 2016, s. 179 i n., <https://doi.org/10.1017/CBO9781316343135>.

⁵⁴ Niewątpliwie znacznie więcej rozbieżności co do wskazania pierwotnego nabywcy prawa autorskiego występuje w skali światowej, ale ramy niniejszego artykułu obejmują jedynie wyczerpanie na tle terytorializmu w prawie europejskim.

⁵⁵ Także E. Traple, *Umowy...*, s. 187 uważa, że przyjęcie właściwości prawa kraju pochodzenia dla określenia podmiotu pierwotnie uprawnionego znacznie wzmocniłoby pewność obrotu.

⁵⁶ Tamże, s. 189.

koncepcja wiązki niezależnych praw autorskich wiąże się z tezą o skrajnie terytorialnym ukształtowaniu tego prawa i jego wygasaniu na każdej granicy.

Znacznie częściej niż przez właściwość różnych norm materialnych dla pierwotnego nabycia prawa autorskiego rozejście się podmiotów tego prawa w poszczególnych państwach następuje w rezultacie jego przeniesienia w odniesieniu do części pierwotnego terytorium. Nabycie prawa autorskiego ma wówczas charakter wtórny. Możliwość taka zależy od tego, jak ukształtowany jest obrót prawami autorskimi w danym państwie. W szczególności niemieckie prawo autorskie oparte jest na modelu monistycznym, wskutek czego jego właściwie rozumiane, translatywne przeniesienie nie jest możliwe; zastępuje je ustanawianie w innych krajach praw pochodnych o skutku rzeczowym.

Podsumowując, wobec tożsamości przedmiotu prawa autorskiego, jakim jest utwór oraz, w zasadzie, tożsamości jego pierwotnego nabywcy w krajach EOG, dyskusyjne jest według mnie traktowanie prawa autorskiego jako wiązki niezależnych praw, jak chcą tego zwolennicy skrajnego rozumienia terytorializmu wszystkich praw własności intelektualnej. Do prawa autorskiego ten pogląd nie pasuje. A jeżeli zachodzą naturalne różnice w szczególnie ukształtowaniu uprawnień składających się na podmiotowe prawo autorskie, wynikające czy to z wyłączeń spod ochrony w ustawie krajowej, czy z wyjątków na rzecz użytku publicznego, mają one charakter ilościowy, a nie jakościowy i nie przekształcają jednego i tego samego prawa w wiązkę autonomicznych praw. Sądzę, że ważny problem regionalnego zakresu wyczerpania prawa wprowadzania towarów do obrotu, o którym czym pisze prof. Markiewicz w pierwszej części naszego dwugłosu, nie powinien być podważany, wbrew wyraźnemu brzmieniu przepisów o wyczerpaniu tego prawa, poprzez zbyt ekstensywne, dogmatyczne rozumienie zasady terytorialności w obszarze prawa autorskiego.

Bibliografia

Akty prawne:

Konwencja związkowa paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 17 marca 1931 r.), Dz.U. 1932 Nr 2, poz. 8.

Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.), Dz.U. 1935 Nr 84, poz. 515.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509.

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz. Urz. UE L 157 z 22.06.2001 r., s. 10–19.

Orzecznictwo:

Wyrok ETS z 3 lipca 1974 r., C-192/73, *Van Zuylen freres vs. HAG AG*, ECLI:EU:C:1974:72.

Wyrok ETS z 17 października 1990 r., C-10/89, *SA CNL-SUCAL NV p. HAG GF AG*, ECLI:EU:C:1990:359.

Wyrok ETS z 22 czerwca 1994 r., C-9/93, *IHT Internationale Heiztechnik GmbH i Uwe Danzinger p. Ideal-Standard GmbH i Wabco Standard GmbH*, ECLI:EU:C:1994:261.

Wyrok EWCA z 26 maja 2006 r., A3/2005/1577 i 1577A, *Doncaster Pharmaceuticals p. Bolton Pharmaceutical Company 100 Ltd*, <https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70d60d03e7f57ea6c64> [dostęp: 29.10.2023].

Wyrok TS UE z 20 grudnia 2017 r., C-291/16, *Schweppes SA p. Red Paralela SL i Red Paralela BCN SL*, ECLI:EU:C:2017:990.

Pozostałe dokumenty:

Commission Opinion of 26 September 1975 on the draft Convention for the European Patent for the common market, <http://data.europa.eu/eli/opin/1975/597/oj> [dostęp: 17.08.2023].

Publikacje:

Adamczyk A., Szewc A. (red.), *Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Barta J., Markiewicz R., *Prawo autorskie i prawa pokrewne, Przepisy z wprowadzeniem*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Czajkowska-Dąbrowska M., *Podmiot uprawniony do wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu – wyczerpanie w prawie autorskim na tle zasady terytorialności*, [w:] E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęglowski, R. Poździk (red.), *In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza*, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 645–664.

Czajkowska-Dąbrowska M., *Sytuacja prawna autorów obcych w Polsce*, WPiA UW, Warszawa 2019.

Kamina P., *Film Copyright in the European Union*, CUP, Cambridge 2016, <https://doi.org/10.1017/CBO9781316343135>.

- Kopff A., *Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości*, PWN, Warszawa 1978.
- Kostański P., *Podmioty i prawa podmiotowe*, [w:] M. du Vall, [E. Traple (red.)], *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 299–444.
- Markiewicz R. (red.), *Ustawy autorskie. Komentarze*, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
- Pawlikowska J., *Wyczerpanie prawa w prawie autorskim. Studium z prawa polskiego na tle prawa unijnego*, Temida 2, Białystok 2022.
- Skubisz R., *Kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd*, [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Prywatnego, t. 14B, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 752–780.
- Stothers C.M., *The European internal market: exhaustion plus*, [w:] I. Calboli i E. Lee (red.), *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2016, s. 169–184, <https://doi.org/10.4337/9781783478712.00002>.
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Wyczerpanie praw własności przemysłowej. Patent i prawo ochronne na znak towarowy*, C.H. Beck, Warszawa 2003.
- Świerczyński M., *Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
- Traple E., *Umowy o eksploatację utworów w prawie*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
- Żelechowski Ł. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Komentarze Prawa Prywatnego, t. 7 B, C.H. Beck, Warszawa 2022.

TOMASZ TARGOSZ*

EKSTERYTORIALNE NARUSZENIE PATENTU

Extraterritorial patent infringement

Abstract: Intellectual property rights, including patents, are territorial and therefore only enforceable in the country where they were granted. However, a strict territorial separation between the different state territories is not the rule. Certain actions in the territory of one state may lead to patent infringement in another state. Many jurisdictions tend to extend their territorial scope to cover such acts in order to protect domestic patent owners. This makes it possible for a person acting in a patent-free jurisdiction to be held liable for patent infringement in the jurisdiction where the patent is in force. Most often, offering or supplying patent-infringing products is targeted when the territory where protection applies is their final destination. Conflicts with the territoriality principle are then inevitable. Some jurisdictions, most notably Germany, extend the territorial scope of their patent laws, creating legal risks for persons who have not been directly involved in a typical form of patent infringement in the country of protection. Duties of care are constructed to make this liability appear fair and balanced. This article argues that territorial overreach of a national (or regional) patent system should not be tolerated. A person acting outside the territorial limits of the patent should only be liable if there is intentional cooperation in the infringement. The common design can overcome territorial boundaries on the same basis as other limitations on patent liability (e.g. failure to fulfil all features of the claims), because then the conduct in question is treated as part of a larger whole and located at its centre (usually the state providing protection). In certain cases, the requisite knowledge or intent is established by objective circumstances that can be assessed by a court.

Keywords: patents, patent infringement, territoriality, offering

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ORCID: 0000-0003-0217-0284.

1. Wprowadzenie – zasada terytorialności a prawo patentowe

Prawa własności intelektualnej mają charakter terytorialny¹. Zasada ta jest często krytykowana jako niedostosowana (rzekomo) do zmieniającej się rzeczywistości, jednak raczej trudno znaleźć głosy negujące jej istnienie *de lege lata*. Jak słusznie się wskazuje, liczne umowy międzynarodowe, które za pomocą różnorodnych konstrukcji, takich jak harmonizacja zakresu ochrony, wprowadzanie zasady asymilacji, ułatwienia w uzyskiwaniu praw równoległe w wielu jurysdykcjach itd. starają się złagodzić skutki terytorialności, w istocie stanowią potwierdzenie jej istnienia². Mogłoby się wydawać, że prostą konsekwencją terytorialności jest objęcie zakresem ochrony danego prawa wyłącznego jedynie zdarzeń, które mają miejsce na terytorium ochrony³. Zdarzenia, a zwłaszcza zachowania, mające miejsce za granicą nie mogłyby zatem niejako z definicji stanowić naruszeń prawa własności intelektualnej w państwie, w którym je przyznano⁴. Jakkolwiek terytorialność praw własności intelektualnej odnosi się zarówno do prawa autorskiego, jak i do praw własności przemysłowej, w przypadku tych ostatnich (a w szczególności tych z nich, które powstają na mocy decyzji odpowiedniego organu) wydaje się ona wręcz bardziej oczywista i przez to silniejsza. Obraz mapy świata, na której granice między zakresem działania poszczególnych praw patentowych byłyby dokładnie wyznaczane przez granice państwowe, nie byłby jednak zgodny z prawdą⁵. W rzeczywistości reżimy patentowe, które przy ściśle rozumianej terytorialności, powinny pozostawać całkowicie rozdzielne, nakładają się na siebie w pewnym zakresie. Zakres ten zależy m.in. od tego, jak daleko prawo danego państwa gotowe jest dążyć do ekstraterytorialnego stosowania własnych norm.

¹ Wyrok TSUE z 14 lipca 2005 r., C-192/04, *Lagardère Active Broadcast p. Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE)*, pkt 46, ECLI:EU:C:2005:475, „Prawa te mają więc charakter terytorialny, a prawo wewnętrzne może przewidywać kary jedynie za działania dokonane na terytorium danego kraju”.

² A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality in intellectual property law*, [w:] G. Handl, J. Zekoll, P. Zumbansen (red.), *Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization*, Queen Mary Studies in International Law, t. 11, Brill, Leiden, Boston 2012, s. 191.

³ Jak wskazuje J. Ożegalska-Trybalska: „W przypadku patentów udzielonych przez UPRP normatywną podstawę ograniczonego terytorialnie zakresu ochrony, respektującą zasadę terytorializmu, wyraża art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, tj. Dz.U. 2023, poz. 1170, z którego wynika, że uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, tylko takiego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, które odbywa się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”. J. Ożegalska-Trybalska, *Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 215.

⁴ Można twierdzić, że normatywnie uznanym wyjątkiem od tej zasady jest działanie patentu wobec produktów wytworzonych opatentowanym sposobem, ale za granicą, wymagana przez art. 28 ust. 1 lit b) Porozumienia TRIPS (Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.1994 r., s. 214).

⁵ R. Moufang, *The extraterritorial reach of patent law*, [w:] W.P. zu Waldeck und Pyrmont, M.J. Adelman, R. Brauneis, J. Drexler, R. Nack (red.), *Patents and Technological Progress in a Globalized World – Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer, Berlin, Heidelberg 2009, s. 604.

Ekstraterytorialne stosowanie norm rozumieć będę jako stosowanie własnych norm do zdarzeń, w tym w szczególności zachowań mających miejsce poza granicami państwa, które takie stosowanie podejmuje⁶. W wielu dziedzinach prawa (choć oczywiście nie bez kontrowersji) jest ono stosunkowo powszechne. Np. tzw. prawo konkurencji (antymonopolowe) często stosowane jest do zachowań podejmowanych poza granicami państwa stosującego⁸. Prawo karne uznaje za przestępstwa i sankcjonuje zachowania podejmowane za granicą. Z reguły tego rodzaju stosowanie prawa wymaga pewnego łącznika z terytorium państwa, które na nie pozwala. Może tu np. chodzić o jurysdykcję personalną albo o skutek odczuwalny na terytorium tego państwa. W prawie patentowym pewne aspekty ekstraterytorialności są powszechnie znane. Np. oceniając nowość wynalazku uwzględnia się ujawnienia gdziekolwiek na świecie. Reżim wyczerpania prawa przewidujący wyczerpanie pozakrajowe uwzględnia zdarzenie mające miejsce za granicą (np. wprowadzenie do obrotu) przy określeniu czy dane zachowanie stanowi naruszenie patentu w kraju ochrony⁹. W tym opracowaniu chodzi mi jednak o jedną tylko podkategorię uwzględniania „elementu zagranicznego”, tj. o to, czy, a jeśli tak, to na podstawie jakich przesłanek, zachowanie podjęte poza granicami państwa, w którym udzielono patentu, może stanowić naruszenie tego patentu. Zagadnienie to ma niewątpliwie istotne znaczenie praktyczne, ponieważ jeśli taka odpowiedzialność jest możliwa, określony podmiot może zostać uznany za naruszcziela, a w każdym razie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie (różnica ta zostanie poniżej wyjaśniona), mimo że nie dokonał żadnej czynności na terytorium ochrony (w skrajnym przypadku nawet nie wiedząc, że jego zachowanie zostanie z tym terytorium następnie powiązane). Sądzę jednak, że poza owym aspektem praktycznym, omawiane zagadnienie każe postawić także zupełnie fundamentalne pytania o to, jak mamy rozumieć istotę ochrony wynikającej z monopolu patentowego. Tego rodzaju pytania można oczywiście również zadać w kontekście innych praw wyłącznych, w dziedzinie prawa patentowego uzyskuje ono jednak dość szczególny wymiar¹⁰.

⁶ Podobnie A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 204.

⁷ W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, tj. Dz.U. 2023, poz. 1689 wynika to wprost z art. 1 ust. 2, który stanowi, że „ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów oraz stosowaniu niedozwolonych postanowień wzorców umów, a także przeciwdziałania antykonkurencyjnym koncentracjom przedsiębiorców i ich związków, jeżeli te praktyki, stosowanie niedozwolonych postanowień lub koncentracje wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

⁸ Na temat uwarunkowań (interesów) uwzględnianych przy takiej ocenie zob. P.M. Roth, *Reasonable extraterritoriality: Correcting the „balance of interests”*, „The International and Comparative Law Quarterly” 1992, t. 41, nr 2, s. 245 i n.

⁹ T.L. Holbrook, *What counts as extraterritorial in patent law?*, „Boston University Journal of Science and Technology Law” 2019, t. 25, nr 2, s. 295 i n.

¹⁰ D.S. Chisum, *Normative and empirical territoriality in intellectual property: Lessons from patent law*, „Virginia Journal of International Law” 1997, t. 37, s. 605 określa prawo patentowe jako najbardziej

Aby udzielić odpowiedzi na zadane wyżej pytanie, zacznę od przykładów zaczerpniętych z zagranicznych systemów prawnych, które pokażą, jak eksterytorialne stosowanie prawa patentowego może zostać uzasadnione i jak może w praktyce działać. Ograniczę się do dwóch systemów prawnych: prawa niemieckiego i prawa USA. Uwzględnienie prawa niemieckiego wydaje się szczególnie uzasadnione z wielu przyczyn. Po pierwsze, co powinno niedługo stać się jasne, jest to system prawny, który rozciąga zastosowanie własnego prawa patentowego poza swoje granice w sposób chyba nieporównywalny z żadnym innym systemem i niekiedy wprost szokujący. Po drugie, jako sam system patentowy, wykazuje on niewątpliwie podobieństwa do prawa polskiego (jak zobaczymy, rozciągają się one także na niektóre ogólne konstrukcje prawa cywilnego), co mogłoby prowadzić do wniosku, że stosowane tam rozwiązania mogłyby teoretycznie przynajmniej w pewnym zakresie, zostać przeniesione na grunt polski. Po trzecie wreszcie sposób, w jaki niemieckie prawo patentowe przekracza swoje terytorialne granice wydaje się szczególnie ważny w państwie, dla którego, jak to ma miejsce w przypadku Polski, Niemcy są jednym z głównych partnerów handlowych. Oznacza to bowiem, że polscy przedsiębiorcy mogą narażać się na ryzyko naruszenia niemieckiego patentu przez zachowania, które przynajmniej faktycznie mają miejsce w Polsce (lub w innych państwach, ale nie w Niemczech). Z kolei uwzględnienie prawa amerykańskiego wydaje się interesujące z tego względu, że gdy myśli się o systemie prawnym, który mógłby być skłonny do wykraczania poza swoje terytorialnie wyznaczone granice, prawo amerykańskie w wielu innych dziedzinach służy jako podręcznikowy wręcz przykład (co jest w pewnym sensie zrozumiałe w przypadku supermocarstwa). Okazuje się, że jakkolwiek także w prawie patentowym taka ekspansja ma miejsce, to jest ona jednak zauważalnie węższa¹¹ niż w prawie niemieckim, a nadto często krytykowana. Ponadto w systemie amerykańskim teorie uzasadniające rozszerzenie zakresu jego stosowania stosowane są bardziej konsekwentnie w tym sensie, że jeśli mają one także pewne skutki, które w innym kontekście prowadziłyby do ograniczenia ochrony, takie ograniczenie jest akceptowane (czego o systemie niemieckim powiedzieć nie sposób).

Po przedstawieniu tego, w jaki sposób zachowania podejmowane za granicą mogą zostać uznane za naruszenie krajowego patentu, pokażę najczęściej przywoływane przyczyny tego stanu rzeczy (tj. wyjaśnienia dlaczego takie stosowanie własnego prawa patentowego uznawane jest za celowe), a następnie jaki model prawa patentowego się na tym tle

terytorialną postać ochrony własności intelektualnej (*most explicitly territorial*). Zob. też T.L. Holbrook, *What counts as extraterritorial...*, s. 294.

¹¹ Jednym z powodów może być powszechnie przyjmowane w prawie USA stanowisko, zgodnie z którym co do zasady należy przyjąć, że regulacja ustawowa nie chce obejmować stanów/zdarzeń mających miejsce za granicą i wymagane są szczególne względy, by przyjąć, że taka mogła być intencja ustawodawcy – zob. tamże, s. 293 i cytowane tam orzecznictwo. W prawie patentowym przemawia ono oczywiście za zasadą braku ekstraterytorialnego zasięgu (wyrok USSC z 30 kwietnia 2007 r., 05-1056, *Microsoft Corp. p. AT&T Corp.*, US Report 2007, t. 550. s. 442).

kształtuje (co może mieć znaczenie także dla innych przypadków odpowiedzialności za naruszenie, nawet bez elementu eksterytorialnego). Na końcu postaram się uzasadnić tezę, że terytorializm ochrony nie jest przeżytkiem i nadal stoją za nim silne argumenty, a nawet gdyby było inaczej podejmowane próby jego „obejścia” są teoretycznie błędne, a nadto często prowadzą do niesłusznych rezultatów.

2. Naruszenia patentu przez zachowania podjęte poza granicami państwa jego obowiązywania

2.1. Zarys problematyki

Sam mechanizm, za pomocą którego podjęte poza terytorium ochrony zachowanie można uznać za naruszenie krajowego patentu jest stosunkowo prosty¹². Składają się na niego, od strony zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, trzy komponenty: regulacje ustanawiające jurysdykcję sądów danego państwa, normy prawa prywatnego międzynarodowego i wreszcie (co dla poniższych rozważań będzie miało zasadnicze znaczenie) interpretacja norm prawa patentowego (materialnego). W istocie można powiedzieć, że kwestie dotyczące jurysdykcji i prawa właściwego mają dla dalszych rozważań znaczenie praktyczne w tym sensie, że przygotowują one niezbędne warunki do tego, by ekstraterytorialne zastosowanie norm własnego prawa patentowego miało sens. Pierwszym z tych warunków jest zapewnienie, by podmiot podejmujący zachowanie za granicą mógł zostać pozwany przed sądami państwa próbującego rozciągnąć swój monopol patentowy. Gdyby było to niemożliwe, rozciągnięcie prawa patentowego byłoby mało prawdopodobne. Np. sąd państwa-siedziby pozwanego raczej nie będzie dokonywał ekstensywnej wykładni norm prawa patentowego innego państwa by przyjąć, że pozwany naruszył przez zachowanie podjęte w terytorium sądu zagraniczny patent. Przed sądem państwa patentu sytuacja może wyglądać inaczej. Okazuje się, że normy jurysdykcyjne dość łatwo pozwalają uzasadnić jurysdykcję sądów państwa patentu. Na gruncie Rozporządzenia Bruksela I¹³, podmiot zagraniczny może zostać pozwany przed sądy państwa, w którym (art. 7 pkt 2) nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie wywołujące szkodę. Wynika to z przyjęcia, że naruszenie prawa bezwzględnie (w tym patentu) jest albo czynem niedozwolonym wprost, albo przynajmniej zdarzeniem podobnym do czynu niedozwolonego. Następnie, wykorzystując stanowisko wyrażane wielokrotnie przez TSUE, zgodnie z którym wspomniany

¹² Zob. A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 202.

¹³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz. Urz. UE L 351 z 20.12.2012 r., s. 1.

przepis należy rozumieć jako przyznający jurysdykcję zarówno sądom państwa, w którym miało miejsce zachowanie wyrządzające szkodę, jak również sądom państwa, w którym szkoda wystąpiła, przyjmuje się, że w przypadku naruszenia krajowego patentu miejscem szkody¹⁴ zawsze będzie przede wszystkim terytorium państwa ochrony¹⁵.

Kiedy już uzasadni się w opisany wyżej sposób jurysdykcję, do zachowania podjętego za granicą można będzie zastosować (tak przynajmniej się twierdzi) prawo państwa udzielenia patentu. Wynika to z art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rzym II, który stanowi, że prawem właściwym dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej jest prawo państwa, na podstawie którego dochodzi się ochrony (*lex loci protectionis*)¹⁶. Ponieważ ochrony dochodzi się dla terytorium państwa patentu, to prawo tego państwa jest prawem właściwym¹⁷. Dla dalszych rozważań znaczenie będzie miało także to, że zgodnie z art. 15 lit. a) rozporządzenia Rzym II prawo to, jako prawo właściwe, obejmie m.in. podstawę i zakres odpowiedzialności, w tym oznaczenie osób, które mogą być do odpowiedzialności pociągnięte¹⁸.

Ostatnim elementem układanki jest więc takie rozumienie własnego prawa patentowego, które pozwoli uznać, mimo zasady terytorialności, że zachowanie mające miejsce poza granicami państwa obowiązywania patentu, narusza ten patent¹⁹. Co do zasady, cel ten może być osiągnięty dwojako (często te rozwiązania będą się na siebie nakładać). Po pierwsze, może się to dokonać przez odpowiednią wykładnię ogólnych pojęć używanych w prawie patentowym, w tym samego pojęcia naruszenia, a także oczywiście, jego bardziej szczegółowych przejawów, takich jak oferowanie. Wykładnia taka może np. prowadzić do normatywnej lokalizacji²⁰ danej czynności tam, gdzie wywołuje ona swój skutek. Często może być w tym przypadku posługiwanie się komponentem subiektywnym (wiedza, zamiar). W pewnym uproszeniu możemy powiedzieć, że w tym modelu wykorzystywane jest „niedopowiedzenie” prawa patentowego. Otwartość ustawowych terminów pozwala np. uznać, że pojęcie takie jak „oferuje” można rozumieć jako oderwane od miejsca wytworzenia informacji, a lokalizowane w miejscu, do którego ma ona dotrzeć. Po drugie, poszerzenie zakresu terytorialnego zastosowania prawa patentowego może się realizować

¹⁴ Należy w tym miejscu wskazać, że jeśli zakwestionuje się lokalizację naruszenia, można także kwestionować jurysdykcję – tak M. Nieder, *Zuständigkeit deutscher Patentstreitgerichte und Anwendbarkeit deutschen Rechts in Verfahren mit Auslandsbezug*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2020, t. 8, s. 825.

¹⁵ Tamże, s. 823.

¹⁶ A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 195.

¹⁷ M. Trimble, *Global Patents*, OUP, Oxford 2012, s. 118.

¹⁸ L. Tochtermann, *Joint liability in Germany for patent infringement committed abroad*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International” 2019, t. 68, s. 441.

¹⁹ A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 202.

²⁰ M. Trimble, *Global Patents...*, s. 110.

przez posłużenie się deliktowymi konstrukcjami współsprawstwa lub udziału w cudzym delikcie. Wówczas zachowanie podjęte poza granicami danego państwa może być postrzegane jako stanowiące element wielopodmiotowej konfiguracji naruszenia, które w całości (ze względu na niektórych naruszcycieli lub skutki naruszenia) zostanie zlokalizowane w państwie ochrony. Instrumentem, który wydaje się niekiedy łączyć te dwa modele jest posłużenie się intencjonalnością jako czynnikiem zmieniającym lokalizację zachowania z miejsca, w którym ono rzeczywiście zostało podjęte na miejsce, które było objęte świadomością (a zwłaszcza zamiarem) podmiotu zagranicznego.

W większości państw UE, jak również w USA, wprost przewidziana jest regulacja pośredniego naruszenia patentu, na razie nieznana w prawie polskim. W tych systemach podmiot działający za granicą może być pociągany do odpowiedzialności także za zachowania, które są kwalifikowane jako naruszenie pośrednie. Także te sytuacje zostaną uwzględnione w poniższym opisie.

2.2. Naruszenia bezpośrednie

Przez naruszenie bezpośrednie rozumie się zazwyczaj korzystanie z wynalazku w sposób wyraźnie zastrzeżony dla uprawnionego²¹, czyli przez podjęcie zachowania odnoszącego się (co do zasady) do całego wynalazku znajdującego się na liście zachowań zastrzeżonych, które w większości systemów prawnych obejmują takie postacie jak wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, importowanie, eksportowanie, posiadanie (dla wyżej wskazanych celów). W konsekwencji z bezpośrednim naruszeniem przez zachowanie podjęte za granicą będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy dany podmiot podejmie zachowanie takie jak wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu itd. w taki sposób, że mimo iż faktycznie będzie się ono odbywać poza granicami jurysdykcji patentowej zostanie uznane za wchodzące w zakres ochrony krajowego patentu. Zdecydowanie najczęstszymi przykładami tego rodzaju sytuacji jest oferowanie produktu chronionego z zagranicy do państwa ochrony i jego eksport z zagranicy (kwalifikowany jako „krajowe” wprowadzenie do obrotu lub import). W prawie niemieckim stanowisko, zgodnie z którym oferta złożona za granicą, a kierowana na rynek niemiecki (tj. oferowanie produktu na rynek niemiecki) stanowi bezpośrednie naruszenie niemieckiego patentu jest od lat ugruntowane²². Analogiczne stanowisko zajmuje prawo amerykańskie. Jednakże interesujące jest, że sądy amerykańskie, by uznać oferowanie z zagranicy za naruszające amerykański patent

²¹ Por. R. Moufang, *The extraterritorial...*, s. 604–605.

²² Zob. np. wyrok LG w Monachium z 23 czerwca 2004 r., 21 O 6421/01, *Messeangebot ins Ausland I*, „Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums” 2005, t. 5, s. 13.

przyjęły za konieczne posłużenie się teorią skutku²³. W USA uznaje się bowiem, że oferta z zagranicy narusza patent USA wtedy, gdy planowana sprzedaż ma mieć miejsce w USA²⁴. W części wynika to niewątpliwie ze znacznie węższego rozumienia pojęcia „oferowania” w amerykańskim prawie patentowym²⁵, ale nie jest to jedyne wytłumaczenie. Wychodząc bowiem z założenia, że prawo patentowe nie ma wykraczać poza granice państwa konieczne jest znalezienie uzasadnienia dla zlokalizowania czynności jako mającej normatywnie znaczenie na terytorium USA. Uzasadnienie to znajduje się w powiązaniu oferowania z mającym po nim nastąpić wprowadzeniem do obrotu. Logiczną konsekwencją tego założenia jest odstąpienie od „formalnego” pojmowania oferowania jako zlokalizowanego przez miejsce wykonania czynności. Wobec tego oferta pochodząca z terytorium USA, ale skierowana za granicę (np. do państwa, w którym nie istnieje ochrona patentowa) nie stanowi naruszenia patentu przez oferowanie w USA²⁶. Tymczasem w prawie niemieckim (ale ten wniosek byłby aktualny dla większości systemów kontynentalnych²⁷, w tym Polski) uważa się, że oferowanie w państwie obowiązywania patentu stanowi naruszenie, nawet jeśli oferta jest skierowana do odbiorcy w innym państwie, w którym dany wynalazek nie korzysta z ochrony²⁸. Do niespójności aksjologicznej stanowiska „kontynentalnego”

²³ Niekiedy sądy wprost wskazywały, że takie stanowisko wynika z założenia braku eksterytorialnego stosowania prawa patentowego (wyrok USDC z 19 lipca 2007 r., *Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. p. Chi Mei Optoelectronics Corp.*, F.Supp.2d 2007, t. 531, s. 1084).

²⁴ Wyrok USCA z 30 listopada 2010 r., *Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. p. Maersk Contractors USA, Inc.*, F.3d 2010, t. 617, 1296; T.L. Holbrook, *What counts as extraterritorial...*, s. 309.

²⁵ Wyrok USCA z 10 listopada 1998 r., *Pfaff p. Wells Electronics, Inc.*, US Reports 1998, t. 525, s. 67; wyrok USCA z 13 czerwca 2000 r., *Rotec Indus., Inc. p. Mitsubishi Corp.*, F.3d 2000, t. 215, s. 1254–1255. W prawie USA oferowanie w prawie patentowym ujmowane jest w kategoriach prawa umów (*the norms of traditional contractual analysis*). Co ciekawe, sądy amerykańskie stosują z kolei bardzo szerokie rozumienie pojęcia „sprzedaży” (*sale*); por. M. Trimble, *Global Patents...*, s. 102.

²⁶ T.L. Holbrook, *What counts as extraterritorial...*, s. 310; M. Trimble, *Global Patents...*, s. 102–103; wyrok USCA z 5 sierpnia 2016 r., *Halo Elecs., Inc. p. Pulse Elecs., Inc.*, F.3d 2016, t. 831, s. 1380; wyrok USDC z 4 maja r., *Largan Precision Co, Ltd p. Genius Elec. Optical Co.*, F.Supp.3d 2015, t. 86, s. 1113. Stanowisko, zgodnie z którym decydujące winno być miejsce oferty prezentują natomiast C. Hutchison, M.A. Yahya, *Infringement & the international reach of U.S. patent law*, „Federal Circuit Bar Journal” 2008, t. 17, nr 3, s. 266.

²⁷ Por. wyrok Corte di cassazione z 3 kwietnia 2003 r., 5112, *Aktiebolaget Hassle p. Effechem s.r.l.*, „The International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2004, nr 35, s. 1037, w którym przyjęto, że nawet negocjowanie umowy, która miała być wykonywana za granicą stanowi naruszenie patentu w państwie prowadzenia negocjacji (por. też A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 218). Przykłady tego rodzaju pokazują pewną przypadkowość i „pustość” tych szalenie formalistycznych rozstrzygnięć. W rozważanym przypadku te same strony mogłyby się udać za granicę i wówczas nie doszłoby do naruszenia. Trudno wskazać, jak takie podejście chroni rzeczywiste interesy uprawnionego.

²⁸ Dla porządku należy dodać, że w doktrynie niemieckiej przedstawiano poglądy odmienne. Zob. np. J. Pagenberg, *Ausstellen und Anbieten auf internationalen Messen – eine Verletzung inländischer gewerblicher Schutzrechte?*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International” 1983, s. 560.

jeszcze powrócę, w tym miejscu dodać jednak należy, że wewnętrzna lokalizacja aktu oferowania podjętego za granicą ma dalej idące konsekwencje, wynikające z ekstensywnego pojmowania samej koncepcji oferowania w europejskim prawie patentowym. W USA, gdzie oferta jest rozumiana w sposób bardziej zbliżony do prawa umów, istnieje mniejsze ryzyko przyjęcia, że podmiot zagraniczny dokonał poza granicami USA oferowania stanowiącego naruszenie amerykańskiego patentu. Wymaga to bowiem co do zasady działania rzeczywiście nakierowanego na rynek USA. Jeśli jednak oferowanie obejmuje reklamy, inne komunikaty promocyjne, treści na stronach internetowych itp., i jednocześnie jest pojmowane jako postać bezpośredniego naruszenia patentu, której wystąpienie ocenia się co do zasady obiektywnie, pojawiają się komplikacje. Okazuje się bowiem, że także wypowiedź, która mieści się w krajowej definicji oferowania (np. reklama) i która może dotrzeć do adresatów w państwie ochrony uznana może być za oferowanie w tym państwie nawet wtedy, gdy w jej treści brak jest jednoznacznych wskazań wiążących dany komunikat z terytorium tego państwa. W orzecznictwie sądów niemieckich przyjmuje się np., że oferta w języku angielskim może być wystarczająca (będzie bowiem zrozumiana)²⁹, a uniknięcie odpowiedzialności (wykluczenie uznania danego komunikatu za oferowanie w Niemczech) wymaga wyraźnego zastrzeżenia³⁰, że towary nie będą dostarczane do Niemiec³¹. Inaczej mówiąc, oferowanie wystąpi już wtedy, gdy jego związek z terytorium Niemiec³² nie zostanie wprost wykluczony, nie zaś dopiero wtedy gdy zostanie on zaznaczony. Ten, delikatnie mówiąc, kontrowersyjny pogląd został w Polsce przyjęty przez sądy w sprawie *Astellas p. Polpharma*³³.

Na nieco podobnej zasadzie można także rozciągnąć terytorialnie wprowadzenie do obrotu/import, dokonując autonomicznej oceny tego, gdzie te zdarzenia uznawane są za mające miejsce. Rozpowszechnione jest stanowisko, że czynniki formalne, takie jak ustalone przez strony miejsce zawarcia umowy, miejsce przejścia własności i związane z nim przejście ryzyka itp. nie są decydujące dla lokalizacji tych form naruszenia patentu.

²⁹ Wyrok LG w Düsseldorfie z 16 grudnia 2008 r., 4b O 280/07, *Geogitter*, „Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums” 2009, t. 10, s. 193; P. Mes, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz. Kommentar*, C.H. Beck, Monachium 2020, Beck.de – komentarz do § 9, nb. 11.

³⁰ Tego rodzaju „obowiązki staranności” są często nieefektywne i służą bardziej jako uzasadnienie przypisywalności naruszenia niż rzeczywista bariera przed jego popełnieniem.

³¹ Wyrok LG w Düsseldorfie z 16 marca 2009 r., 4a O 78/08, *Einrichtung zur zentralen Notlichtversorgung*, Landgericht Düsseldorf, openJur 2012, 127194.

³² Co ciekawe, nie ma znaczenia czy oferujący rzeczywiście miał zamiar lub był w stanie dostarczyć produkt do Niemiec – wystarczy, że takie może powstać wrażenie: P. Mes, *Patentgesetz...*, Beck.de – komentarz do § 9, nb. 11; wyrok OLG w Karlsruhe z 14 stycznia 2009 r., 6 U 54/06, SMD-Widerstand, „Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums” 2010, t. 11, s. 15.

³³ Wyrok SN z 23 października 2013 r., IV CSK 92/13, <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia/IV%20CSK%2092-13.pdf> [dostęp: 4.10.2023].

Przyjęcie, że o kwalifikacji jako naruszeniu krajowego patentu decyduje skutek na terytorium ochrony prowadzi jednak do jeszcze dalej idących rozwiązań. Sądy niemieckie uznają np. konsekwentnie, że w sytuacji, gdy podmiot A sprzedaje podmiotowi B (A i B działają za granicą) produkt objęty ochroną, a B sprowadza ten produkt³⁴ do Niemiec, także A może być za naruszenie w Niemczech odpowiedzialny³⁵. W tym miejscu zauważamy, że transakcja czysto wewnętrzna dla państwa, w którym ochrona nie obowiązuje jest uznawana za postać naruszenia w państwie ochrony.

Nawet w systemie, który decyduje się iść tak daleko pojawia się jednak konstatacja, że czysto obiektywne przypisanie czynności takiej jak oferowanie, import czy wprowadzenie do obrotu musi podlegać jakiejś korekcie. O ile początkowo wymagano wiedzy podmiotu działającego za granicą, że jego zachowanie będzie miało skutek na terytorium ochrony (Niemiec), o tyle później warunek ten został złagodzony w kierunku istnienia okoliczności, które powinny ów związek z terytorium Niemiec czynić zauważalnym dla podmiotu działającego za granicą. Stwarzając pozór rzekomego wyważenia interesów stron, sądy niemieckie analizują np. całokształt okoliczności danej sprawy, w tym m.in. to, w jakim zakresie dochodzenie ochrony patentowej w Niemczech byłoby praktycznie użyteczną opcją dla uprawnionego³⁶.

2.3. Naruszenia pośrednie

Omówienie konstrukcji pośredniego naruszenia patentu w postaci, w jakiej obowiązuje ona w większości państw UE wykraczałoby poza ramy niniejszego opracowania. Wystarczy jednak przypomnieć, że naruszenie pośrednie polega zasadniczo na oferowaniu lub dostarczaniu komponentów dotyczących istotnego elementu wynalazku w okolicznościach, w których należy przyjąć, że są one przeznaczone do zastosowania w wynalazku i będą tak zastosowane. Jakkolwiek może to przypominać formy pomocnictwa lub podżegania, zasady odpowiedzialności nie są tożsame. Nie jest np. wymagane wykazanie, że do bezpośredniego naruszenia w ogóle doszło. Rozciągnięcie zastosowania własnego

³⁴ Należy wskazać, że niekiedy produkt objęty ochroną jest komponentem wbudowanym w produkt bardziej złożony, np. samochód sprzedawany następnie (również) w Niemczech (wyrok LG w Mannheim z 26 sierpnia 2005 r., 7 O 506/04, *Kondensatore für Klimaanlage*, openJur 2012, 66805).

³⁵ Sposób uzasadniania tej odpowiedzialności przypomina jednak bardziej wielopodmiotowe konfiguracje deliktowe, dlatego powróć do niego poniżej. Zob. wyrok BGH z 26 lutego 2002 r., X ZR 36/01, *Funkuhr I*, GRUR 2002, poz. 599; wyrok LG w Düsseldorfie z 28 października 2003 r., *Herkranzgefäß-Dilatationskatheter*, 4a O 311/02, openJur 2011, 25219; wyrok LG w Mannheim z 26 sierpnia 2005 r., 7 O 506/04, *Kondensatore für Klimaanlage*. Prawo USA może pozwolić na podobne rezultaty, uznając pierwszą transakcję za *inducement* (wyrok USCA z 7 marca 2001 r., *Crystal Semiconductor Corp. p. TriTech Microelectronics Intern., Inc.*, F.3d 2001, t. 246, s. 1336; M. Trimble, *Global Patents...*, s. 116).

³⁶ Wyrok BGH z 16 maja 2017 r., X ZR 120/15, *Abdichtsystem*, GRUR 2017, poz. 785.

prawa patentowego na naruszenia pośrednie³⁷ także nie okazało się nadmiernie trudne i to mimo że pozornie występuje tu dodatkowa przeszkoda. Regulacje pośredniego naruszenia wymagają zazwyczaj podwójnego łącznika terytorialnego. Np. § 10 niemieckiej ustawy patentowej wyraźnie stanowi, że oferowanie i dostarczanie musi nastąpić w terytorialnym zakresie stosowania ustawy (*im Geltungsbereich dieses Gesetzes*)³⁸. Tamże powinno również wystąpić wykorzystanie dostarczonych komponentów (środków). Ponieważ jednak to ostatecznie prawo państwa patentu decyduje, co oznacza oferowanie lub dostarczenie (przepisy o pośrednim naruszeniu nie posługują się terminem wprowadzenia do obrotu, ale właśnie dostarczenie, np. niem. *Lieferung*), możliwe będzie przyjęcie, że zachowanie podjęte za granicą (oferowanie lub dostarczenie środków) uznane zostanie za wchodzące w zakres zastosowania krajowej ustawy³⁹, zupełnie tak samo, jak w przypadku bezpośredniego naruszenia⁴⁰. Tym samym na gruncie prawa niemieckiego podmiot działający za granicą może zostać uznany za naruszający niemiecki patent, jeśli oferuje i dostarcza do Niemiec komponenty, które same w sobie nie podlegają ochronie (zarówno za granicą, jak i w Niemczech), ale mogą być przeznaczone do zastosowania w wynalazku na terytorium Niemiec. Opisane powyżej rozwinięcie omawianej teorii, polegające na objęciu zakresem stosowania krajowej ustawy także transakcji czysto zagranicznej (A dostarcza za granicą do B, który następnie sprowadza komponent do Niemiec, gdzie zostaje użyty do naruszenia patentu) może znaleźć zastosowanie także do naruszenia pośredniego⁴¹.

W prawie USA także istnieje regulacja pośredniego naruszenia patentu, jest ona jednak inna niż model europejski, dzieląc naruszania pośrednie na dwie kategorie: podżeganie / nakłonienie (*inducement*)⁴² i przyczynienie się do naruszenia (*contributory infringement*)⁴³. Nakłonienie wymaga wiedzy o tym, że zachowanie, do którego się nakłania stanowi naruszenie patentu⁴⁴. Z punktu widzenia zastosowań ekstraterytorialnych są one łatwiejsze do przyjęcia

³⁷ Zob. A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 208 i n.

³⁸ Wskazuje na to M. Nieder, *Zuständigkeit deutscher...*, s. 824–825.

³⁹ U. Scharen [w:] G. Benkard, *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz. Kommentar*, C.H. Beck, Monachium 2015, Beck.de – komentarz do § 10, nb. 14; M. Nieder, *Zuständigkeit deutscher...*, s. 823–824.

⁴⁰ Co obejmuje także przyjęcie, iż dostarczenie środka przez osobę A osobie B (za granicą), która (B) dopiero wprowadzi go do obrotu w Niemczech także oznacza „dostarczenie” w zakresie działania niemieckiej ustawy: wyrok BGH z 3 lutego 2015 r., X ZR 69/13, *Audiosignalkodierung*, GRUR 2015, poz. 467.

⁴¹ Wyrok OLG w Karlsruhe z 8 maja 2013 r., MP2-Geräte, GRUR 2014, s. 59; wyrok BGH z 16 maja 2017 r., X ZR 120/15, *Abdichtsystem*.

⁴² 35 U.S. Code § 271 (b), <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/271> [dostęp: 4.10.2023].

⁴³ 35 U.S. Code § 271 (c).

⁴⁴ Wyrok USDC z 31 maja 2011 r., 10-6, *Global-Tech Appliances, Inc. p. SEB, S.A.*, US Report 2011, t. 563, poz. 754, gdzie z wiedzą zrównana jest „celowa niewiedza” – *willful blindness*.

w przypadku nakłaniania (brak bowiem ograniczenia terytorialnego⁴⁵), jakkolwiek samo naruszenie bezpośrednie⁴⁶ musi wystąpić w USA⁴⁷, natomiast *contributory infringement*, polegający na oferowaniu lub sprzedaży komponentów stanowiących istotną część wynalazku (*material part of the invention*) dotyczy jedynie ofert⁴⁸ i sprzedaży dokonywanych na terytorium USA⁴⁹.

2.4. Konfiguracje sprawstwa i współsprawstwa

Naruszenie prawa własności intelektualnej uznaje się powszechnie za czyn niedozwolony, co pozwala na uzupełnienie rozważań czysto patentowych o ogólne konstrukcje prawa cywilnego. W pewnym zakresie nie wydaje się to budzić poważniejszych zastrzeżeń. Np. w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze wspólnym działaniem większej liczby podmiotów, z których część podejmuje swoje czynności za granicą, ale jako element łącznie realizowanego naruszenia, uznanie takich podmiotów za współsprawców jest na pierwszy rzut oka zgodne z zasadami odpowiedzialności deliktowej⁵⁰. Wspólność zamiaru sprawia bowiem, że brak realizacji wszystkich przesłanek naruszenia przez każdego ze współdziałających samodzielnie nie jest przeszkodą w pociągnięciu ich do odpowiedzialności⁵¹.

Podobnie można ocenić klasyczne formy podżegania czy pomocnictwa, wymagające zamiaru, a co najmniej (przy pomocnictwie) świadomości sprawcy⁵². To gdzie np. konkretnie działa osoba podżegająca do naruszenia nie powinno mieć decydującego znaczenia. Stąd także zachowanie podjęte poza granicami państwa ochrony może prowadzić do odpowiedzialności.

O wiele bardziej problematyczne stają się natomiast koncepcje wielopodmiotowości nieopartej na zamiarze, tj. sytuacji, w której uznaje się za współodpowiedzialne osoby, które nie działałyby w ramach porozumienia charakterystycznego dla klasycznej koncepcji

⁴⁵ Wyrok USDC z 5 lutego 2009 r., *Honeywell Intern. Inc. p. Acer America Corp.*, F.Supp.2d 2009, t. 655, s. 650; wyrok USDC z 31 maja 2012 r., *Merial Ltd. p. Cipla Ltd.*, F.3d 2012, t. 681, s. 1302.

⁴⁶ Wydaje się jednak, że naruszenie bezpośrednie nie musi być zawsze wymagane jako przesłanka dla naruszenia przez nakłanianie (T.L. Holbrook, *The potential extraterritorial consequences of Akamai*, „Emory International Law Review” 2012, t. 26, nr 2, s. 507), a ściślej, nie jest wymagane, by miało miejsce naruszenie bezpośrednie, za które ktoś może ponieść odpowiedzialność.

⁴⁷ Tamże, s. 506.

⁴⁸ Jakkolwiek jeśli dla oferty przyjmie się test skutku, może tu chodzić także o ofertę złożoną za granicą, ale nakierowaną na rynek USA.

⁴⁹ M. Trimble, *Global Patents...*, s. 112.

⁵⁰ Zob. dla prawa niemieckiego omówienie przedstawione przez L. Tochtermann, *Joint liability in Germany...*, s. 438 i n.

⁵¹ Podobnie, jak się wydaje, M. Nieder, *Zuständigkeit deutscher...*, s. 826.

⁵² L. Tochtermann, *Joint liability in Germany...*, s. 438.

współsprawstwa, ale przyczyniły się do naruszenia⁵³ (i ewentualnie wywołanej nim szkody)⁵⁴ przez zachowania co najwyżej nieumyślne⁵⁵. W prawie niemieckim taka podstawa jest szeroko akceptowana (*Nebentäterschaft*)⁵⁶, a okoliczność braku spełnienia przesłanek współsprawstwa nie jest przeszkodą do przejścia na tego rodzaju „współsprawstwo nieumyślne”⁵⁷. To nic innego jak nakładanie na podmioty, których zachowania mogą wywołać (mieć związek) z naruszeniem patentu w państwie ochrony określonych obowiązków staranności, co w prawie niemieckim wywodzone jest z zajmowania przez nie (jako źródła ryzyka) pozycji tzw. gwaranta, na którym ciążyą obowiązki zapobieżenia (ograniczenia ryzyka) naruszenia⁵⁸. Nawet więc jeśli, ściśle rzecz biorąc, można byłoby wątpić czy podmiot sprzedający produkt objęty ochroną (lub jego komponent w przypadku pośredniego naruszenia) innemu podmiotowi poza granicami państwa patentu może rzeczywiście być uznany za oferującego lub wprowadzającego ten produkt do obrotu w państwie ochrony, koncepcje współodpowiedzialności deliktowej problem ten „rozwiązują” czyniąc podmiot działający za granicą (współ)odpowiedzialnym za naruszenie⁵⁹.

2.5. Przypadki szczególne

⁵³ Wyrok BGH z 23 lutego 1988 r., VI ZR 151/87, „Neue Juristische Wochenschrift” 1988, s. 1719. W literaturze niemieckiej wskazuje się np., że (S. Boos, *Haftungsrisiken bei Mitverursachungsbeiträgen zu Patentverletzungen*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht-Prax” 2019, s. 321: „Zgodnie z orzecznictwem patentowym, każdy kto ma rozsądną prawną i faktyczną możliwość uniknięcia naruszenia patentu, ma prawny obowiązek zapobiec naruszeniu patentu” (tł własne). Zob. wyrok BGH z 8 czerwca 2021 r., X ZR 47/19, „Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen” 2021, s. 245, pkt 34; wyrok BGH z 30 stycznia 2007 r., X ZR 53/04, *Funkubr II*, „Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen” 2007, s. 13, pkt 17; wyrok BGH z 26 lutego 2002 r., X ZR 36/01, *Funkubr I*.

⁵⁴ Podmiot taki jest odpowiedzialny za całą szkodę. Wyrok z 29 września 2011 r., VII ZR 87/11, „Neue Juristische Wochenschrift” 2011, s. 292.

⁵⁵ Wyrok OLG w Hamburgu z 22 sierpnia 2019 r., 3 U 88/15, Beck.de/GRUR-RS 2019, 41203: „Odpowiedzialność za naruszenie patentu ponosi również ten, kto swoim niedbałym zachowaniem umożliwia osobie trzeciej korzystanie z chronionego przedmiotu. Dotyczy to nie tylko przypadku umyślnego udziału w aktach naruszenia przez osoby trzecie, ale także wtedy, gdy takie akty naruszenia są możliwe lub dochodzi do nakłaniania do nich przez nieumyślne naruszenie obowiązków. Te same zasady dotyczą udziału za granicą w naruszeniu patentu popełnionym w kraju” (tłum. własne). Zob. też L. Tochtermann, *Joint liability in Germany...*, s. 438.

⁵⁶ S. Boos, *Haftungsrisiken bei...*, s. 323.

⁵⁷ Wyrok BGH z 3 lutego 2015 r., X ZR 69/13, *Audiosignalkodierung* – zob. zwł. pkt 44 i n.

⁵⁸ Zob. np. wyrok BGH z 17 września 2009 r., Xa ZR 2/08, *MP3-Player-Import*, GRUR 2009, s. 1142; wyrok BGH z 16 maja 2017 r., X ZR 120/15, *Abdichtsystem*; wyrok BGH z 3 lutego 2015 r., X ZR 69/13, *Audiosignalkodierung*. Słusznie przeciwko tej koncepcji M. Nieder, *Zuständigkeit deutscher...*, s. 826.

⁵⁹ W tym także wtedy gdy np. nie wiedział, że produkt zostanie eksportowany do Niemiec, ale powinien był to wiedzieć. Wyrok BGH z 16 maja 2017 r., X ZR 120/15, *Abdichtsystem*.

Przypadkami, które nie poddają się zawsze łatwo zaproponowanej wyżej klasyfikacji są multiterytoriaalne konfiguracje naruszeń patentów obejmujących systemy lub sposoby. W przypadku patentu na system powstaje pytanie, co dzieje się, gdy niektóre elementy systemu znajdują się za granicą. W prawie USA przyjęto, że decydujące jest wówczas to, skąd system jest kontrolowany i gdzie przynosi korzyści⁶⁰. Jeśli te czynniki wskazują na USA, to nawet jeśli nie wszystkie elementy systemu znajdują się w obrębie terytorium dochodzi do naruszenia. W zależności od okoliczności może to prowadzić do odpowiedzialności jednego sprawcy (który kontroluje system, choć nie wszystkie komponenty lokalnie), albo współodpowiedzialności (jeśli komponenty za granicą są np. obsługiwane przez inne osoby).

Jeśli patent obejmuje proces, powstaje pytanie jak ocenić sytuację, w której niektóre elementy procesu podejmowane są za granicą. W orzecznictwie niemieckim uznaje się, że wystarczające jest, by jakikolwiek element procesu⁶¹ miał miejsce na terytorium Niemiec (nie ważne czy początkowy⁶², czy końcowy⁶³). W orzecznictwie amerykańskim udzielono odpowiedzi odmiennej⁶⁴. Zasadniczo wyprowadzenie części procesu poza granice może pozwolić uwolnić się od odpowiedzialności⁶⁵.

2.6. Wnioski

Przedstawione przykłady sytuacji, w której przyjmuje się, że doszło do naruszenia krajowego patentu przez zachowanie podjęte poza granicami jego obowiązywania pokazują,

⁶⁰ R. Moufang, *The extraterritorial...*, s. 609–610; T.L. Holbrook, *What counts as extraterritorial...*, s. 308; wyrok USCC z 23 stycznia 1970 r., *Decca Ltd. p. United States*, F.2d 1976, t. 544, s. 1070; wyrok USCA z 2 sierpnia 2005 r., 03-1615, *NTP Inc. p. Research in Motion Ltd.*, „United States Patents Quarterly. 2nd Series” 2005, t. 75, s. 1787.

⁶¹ P. Mes, *Patentgesetz...*, Beck.de – komentarz do § 9, nb. 11.

⁶² Wyrok OLG w Düsseldorfie z 10 grudnia 2009 r., 2 U 51/08, *Prepaid-Karten II*, <https://d-prax.de/?p=5946> [dostęp: 6.10.2023].

⁶³ Wyrok BGH z 27 lutego 2007 r., X ZR 113/04, *Robrschweissverfahren*, <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=39801&pos=35&anz=588> [dostęp: 6.10.2023].

⁶⁴ Wyrok USSC z 30 maja 1972 r., *Deepsouth Packing Co. p. Laitram Corp.*, US Report 1972, t. 406, s. 518; wyrok USCA z 2 sierpnia 2005 r., 03-1615, *NTP Inc. p. Research in Motion Ltd.*; T.L. Holbrook, *What counts as extraterritorial...*, s. 309; zob. też T.R. Holbrook, *Method patent exceptionalism*, „Iowa Law Review” 2017, nr 102, s. 1001 i n., T.L. Holbrook, *The potential extraterritorial...*, s. 500.

⁶⁵ R. Moufang, *The extraterritorial...*, s. 611; wyrok USCA z 31 czerwca 2011 r., *Zoltek Corp. p. United States p. Lockheed Martin Corporation*, „United States Patents Quarterly. 2nd Series” 2002, t. 62, s. 1366. Należy jednak mieć na uwadze, że do procesów mogą mieć zastosowanie pewne szczególne postacie naruszenia, np. 35 U.S. Code § 271 (f). Zob. wyrok z 3 października 2005 r., *Union Carbide Corp. p. Shell Oil Co.*, F.3d 2005, t. 425, s. 1366. Zagadnienie to wykracza poza zakres niniejszego opracowania.

że teoretycznie skala takich przypadków może być stosunkowo duża. Byłaby ona tym większa, im więcej systemów prawnych uznałoby za wskazane rozciąganie zakresu swego terytorialnego zastosowania. W dużym uproszczeniu można jednak opisać sytuację podzielić na dwie grupy. W pierwszej zachowanie podjęte za granicą jest wprost kierowane na/do rynku, na którym obowiązuje ochrona. W drugiej kategorii podmiot ponoszący odpowiedzialność wykazuje się (co najwyżej) brakiem wymaganej (z perspektywy prawa państwa obowiązywania patentu) staranności w zważaniu na obowiązywanie tej ochrony.

3. Przyczyny poszerzania zakresu odpowiedzialności i jego konsekwencje

Rozciąganie obowiązywania norm na stany faktyczne, które już na pierwszy rzut oka budzą istotne wątpliwości, jak np. z punktu widzenia zgodności z zasadą terytorialności ochrony, ma z reguły wielorakie przyczyny. Pewną trudnością w ich identyfikacji pozostaje to, że nie wszystkie one są zawsze wyraźnie artykułowane. Niektóre są także niewątpliwie powiązane z cechami określonego systemu prawnego. Każdy, kto choć nieco zna prawo niemieckie w zakresie odpowiedzialności prywatnoprawnej, musi mieć świadomość, że jest to system, w którym odpowiedzialność jest przypisywana niezwykle łatwo, m.in. z powodu rozpowszechnionego przekonania, iż rzeczą normalną jest nakładanie na każdego, czyje zachowanie może komuś zaszkodzić, różnorodnych obowiązków staranności i sankcjonowanie ich niewykonania⁶⁶. Niemieckie prawo patentowe w sferze jego stosowania jest też zasadniczo przyjazne dla uprawnionych z patentu, co może częściowo wynikać stąd, że podmioty wewnętrzne mają ogromną liczbę patentów i bardzo silny interes w ich ochronie, Niemcy zaś jako państwo są najważniejszą europejską jurysdykcją patentową, co skłania do poszerzania zakresu ochrony, by stać się jeszcze bardziej atrakcyjną dla powodów. Istnieją jednak także argumenty i przyczyny, które wydają się bardziej uniwersalne.

Po pierwsze, kwalifikacja zachowania podjętego za granicą jako wewnętrznego naruszenia ułatwia zwalczanie nadużyć i obchodzenia ochrony. Rygorystyczne trzymanie się terytorialności prowadziłoby do tego, że naruszyiele celowo przenosiliby odpowiedzialność część swoich działań za granicę, unikając odpowiedzialności. Jako przykład: jeśli decydujące miałyby być miejsce dokonania czynności, nawet podmiot krajowy mógłby tak skonstruować proces oferowania, że „formalnie” wymykałby się on ocenie krajowej ustawy, zaś klauzule umowne dotyczące przejścia własności czy ryzyka chroniłyby go mimo faktycznego wprowadzenia towaru do obrotu na terytorium ochrony⁶⁷. Dla tego typu

⁶⁶ Prawo niemieckie jest stosunkowo bliskie realizacji zasady *neminem laedere*, choć w sferze deklaracji ją odrzuca.

⁶⁷ Zob. wyrok USCA z 22 sierpnia 2005 r., *MEMC Electronic Materials, Inc. p. Mitsubishi Materials Silicon Corp.*, F.3d 2005, t. 420, s. 1369, w którym to wyroku sąd przyjął, że zastosowanie klauzuli *free*

przypadków autonomiczna⁶⁸ ocena lokalizacji czynności naruszenia w prawie patentowym może być wręcz niezbędna.

Po drugie, dochodzenie ochrony przeciwko podmiotowi działającemu za granicą może być w danych okolicznościach o wiele bardziej efektywne. Może ono np. zatrzymać naruszenie „u źródła”⁶⁹.

Po trzecie, uzyskanie i utrzymanie ochrony we wszystkich państwach jest niezwykle trudne, często z powodu nieefektywności systemu w państwie, w którym dochodzi do działań kwalifikowanych jako naruszające. Jeśli dochodzenie odpowiedzialności w tym państwie jest uznawane za skazane na niepowodzenie, remedium może stać się rozszerzenie zakresu własnej ochrony⁷⁰.

To, że dane rozwiązanie jest ogólnie korzystne dla uprawnionych lub nawet dla systemu konkretnego państwa nie powinno być jednak w kontekście terytorialności ochrony jedynym czynnikiem mającym znaczenie. Niewątpliwie bowiem opisane tendencje mają wiele problematycznych skutków. Łatwo zauważyć, że często prowadzą one do swoistego dublowania się (i pokrywania) ochrony⁷¹. Uzasadnienie stosowania własnej ustawy patentowej do zdarzeń mających miejsce poza granicami państwa z reguły nie może być normatywnie oparte na argumentie, że w państwie, w którym dane zachowanie jest podejmowane, ochrona nie obowiązuje (np. patent nie został udzielony lub został unieważniony), ponieważ byłaby to oczywista ingerencja w suwerenność tego innego państwa. Dla wszystkich omawianych koncepcji właściwie bez znaczenia powinno pozostawać to, czy odpowiednik krajowego patentu obowiązuje w państwie zachowania, czy też nie. Jeśli np. uznajemy, że oferta złożona z państwa A do podmiotu w państwie B oznacza naruszenie w państwie B, to dla takiej kwalifikacji nie ma znaczenia, czy w państwie A obowiązuje odpowiednik naruszonego patentu. Jeśli jednak taki odpowiednik obowiązuje, to zachowanie naruszcyciela stanowi również najczęściej naruszenie tego odpowiednika. Rodzi to kolejne pytania. Z reguły uprawniony będzie ten sam podmiot, dlaczego więc nie może on egzekwować patentu w państwie B? Ta sama czynność (np. oferta) będzie zatem uznana za naruszenie dwóch patentów krajowych, co wydaje się wysoce wątpliwe. Nie jest to bowiem przypadek zachowania stanowiącego pewne *continuum*, które do pewnego momentu stanowiłoby naruszenie patentu w państwie A, a od innego momentu już w państwie B. Przeciwnie, w świetle przedstawionych wyżej poglądów zachowanie to w swym ca-

on board, oznaczającej przejście tytułu w chwili wydania towaru przewoźnikowi nie oznacza, że sprzedaż nie mogła mieć miejsce na terytorium USA. Analogicznie: wyrok BGH z 26 lutego 2002 r., X ZR 36/01, *Funkuhr I*.

⁶⁸ Co do uwzględnianych czynników zob. np. M. Trimble, *Global Patents...*, s. 118.

⁶⁹ Tamże, s. 110.

⁷⁰ A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 224 i n.

⁷¹ Zob. tamże, s. 212.

łokształcie naruszałoby równoległe dwa patenty krajowe. Konsekwencja ta jest nie tylko dogmatycznie zastanawiająca, ale może także prowadzić do trudnych do zaakceptowania konsekwencji. Skoro w podanym przykładzie dwa krajowe patenty są prawami teoretycznie rozdzielnymi, to w odniesieniu do każdego naruszenia mogłoby być prowadzone odrębne postępowanie i np. zastosowane odrębne sankcje (np. odszkodowanie, wydanie korzyści). Nie jest jasne na jakich zasadach można byłoby wówczas uniknąć podwójnego obciążenia pozwanego⁷² – byłyby to przecież sankcje odnoszone do naruszenia dwóch istniejących samodzielnie praw.

Z chwilą, w której wykracza się poza przypisanie czynności naruszenia osobie działającej poza terytorium ochrony, ale świadomie ukierunkowującej swoje zachowanie na to terytorium (np. sprzedaż produktu naruszającego do kraju ochrony) i uznaje za naruszenie lub udział w naruszeniu zachowania, które jedynie przyczyniają się do naruszenia w państwie ochrony (takie jak dostarczenie produktów innemu odbiorcy, który je następnie wprowadza do obrotu w państwie, gdzie obowiązuje patent) dochodzi do nałożenia przez prawo jednego państwa obowiązków staranności na podmioty podlegające jurysdykcji innego państwa. Oczywiście w konkretnych stanach faktycznych bardzo często może to dotyczyć podmiotów mających w rzeczywistości pełną świadomość czerpania korzyści z naruszenia w państwie ochrony, ale nie zawsze stwierdzenie to będzie prawdziwe. Przyjęcie, że podmiot działający w jednym państwie ma w ogóle jakiekolwiek obowiązki dowiadywania się o stan ochrony patentowej w innym państwie, a następnie podejmowania działań zmierzających do tego, by jego produkty nie trafiły do państwa ochrony jest założeniem co najmniej kontrowersyjnym i oparte jest w istocie na pewnej fikcji, która w dodatku korzysta z tego, że takie drastycznie ekspansywne stosowanie własnego prawa patentowego nie jest jeszcze wciąż powszechne. Gdyby było ono powszechne, podmiot działający w danym państwie musiałby właściwie ustalać stan ochrony patentowej we wszystkich innych jurysdykcjach, do których teoretycznie mogłyby trafić jego produkty. Konsekwencją jest nie tylko nałożenie uciążliwych i kosztownych do wykonania obowiązków, ale także niepewność prawna⁷³ i negatywny wpływ na handel międzynarodowy⁷⁴, każda bowiem transakcja, która może teoretycznie doprowadzić do eksportu produktu staje się dla jej strony bardziej ryzykowna⁷⁵, ponieważ może ostatecznie doprowadzić

⁷² Tamże.

⁷³ Zob. głosy krytyczne cytowane przez S. Boos, *Haftungsrisiken bei...*, s. 323. Zob. też C. Hutchison, M.A. Yahya, *Infringement...*, s. 242.

⁷⁴ A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 212.

⁷⁵ Zob. M. Trimble, *Global Patents...*, s. 124. Autorka uważa jednak, że skutki nadmiernego rozciągania terytorialnego zakresu ochrony będą mitygowane przez trudności w egzekwowaniu tak stosowanych praw. Wydaje się, że w ramach UE argument ten jest nieprzekonujący. Bardziej jednoznacznie A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 227, zauważając, że zwiększone ryzyko ogólnie zniechęca do wchodzenia w stosunki z elementem zagranicznym.

do odpowiedzialności za naruszenie patentu (a co najmniej konieczności udziału w postępowaniu sądowym).

Zarówno zatem w konsekwencjach teoretycznych, jak i praktycznych jest zawarta sugestia, by eksterytorialne działanie prawa patentowego było ograniczone i akceptowane ostrożnie. Wydaje się również istotne, że w prawie patentowym eksterytorializm w wyżej przyjętym znaczeniu nie ma ani oczywistego uzasadnienia aksjologicznego, ani nie jest usprawiedliwiony interesem publicznym. Jeśli np. rozważamy, dlaczego tak wiele systemów krajowych ocenia konsekwencje zdarzeń mających miejsce za granicą i z udziałem zagranicznych podmiotów na gruncie tzw. prawa konkurencji (np. koncentracja między zagranicznymi spółkami), to odpowiedzią wówczas przedstawianą jest wpływ tych zdarzeń na stan konkurencji na rynkach tych państw. Negatywny wpływ na stan konkurencji jest szkodliwy nie tylko dla konkretnych przedsiębiorców, ale ogólnie. Jest zatem sprzeczny z interesem publicznym. Jeśli prawo karne sankcjonuje zachowania podjęte za granicą, w tym zwłaszcza przez cudzoziemców, to nie tylko uznaje, że co do zasady warunkiem odpowiedzialności jest uznanie takiego zachowania za przestępstwo także w miejscu popełnienia⁷⁶ (jakkolwiek należy przyznać, że jednym z wyjątków jest sytuacja, w której przestępstwo prowadzi do osiągnięcia korzyści majątkowej na terytorium RP – art. 112 pkt 5 k.k.)⁷⁷, ale jednak wychodzi z założenia, że w przypadku przestępstw istnieje silny komponent aksjologiczny i domniemanie, że karnoprawnie chronione są jedynie najistotniejsze interesy. W prawie patentowym żadne z tych uzasadnień nie jest w pełni aktualne. Przełamanie terytorialności ma nastąpić w zasadzie niemal wyłącznie w (prywatnym) interesie uprawnionego z patentu.

4. Źródło zastosowanych konstrukcji prawnych – rozumienie istoty ochrony patentowej

Mimo że przedmiotem niniejszego opracowania jest kwalifikacja jako naruszających prawo zachowań podejmowanych poza terytorium ochrony, zasadne wydaje się powrócenie do zagadnienia wzmiankowanego już wyżej, tj. różnic w kwalifikacji zachowania podejmowanego na terytorium ochrony, ale nakierowanego na inne terytoria, jakim jest oferta w państwie ochrony adresowana do odbiorcy w innym państwie (dla ułatwienia, takim, gdzie ochrona patentowa nie obowiązuje). Przyjęcie, iż oferowanie to naruszenie

⁷⁶ Art. 111 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1138 ze zm. „Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia”.

⁷⁷ Z drugiej strony w omawianych sprawach o naruszenie patentu naruszyciel zagraniczny często nie uzyskuje korzyści w państwie ochrony, czym innym jest bowiem uzyskanie korzyści, a czym innym spowodowanie szkody.

jest wewnętrznie niespójne z uznawaniem za naruszające zachowań podejmowanych poza granicami terytorialnymi ochrony ze względu na ich skutki w granicach tego terytorium. W jednym przypadku stosuje się bowiem kryterium formalne, a w drugim materialne. W istocie jest to pytanie o to, jak określa się zakres ochrony patentowej. Podejście formalne wychodzi z założenia, że ustawa określa zakres negatywny ochrony przez wskazanie określonych czynności przypisanych uprawnionemu, które typowo uznawane są za wkraczające w jego interesy.

Pamiętać należy, że np. oferowanie jako samodzielna forma naruszenia ma bardzo różną historię w różnych systemach patentowych⁷⁸. Ekonomicznie oferowanie, zwłaszcza rozumiane tak szeroko, jak w prawie patentowym, jest czynnością o charakterze przygotowawczym. Jej sankcjonowanie może być uzasadnione dlatego, że niekiedy już sama oferta wpływa na interesy gospodarcze uprawnionego. Np. uzasadnienie traktowania jako naruszenia oferty wyraźnie zaznaczającej, że produkt będzie wytworzony i dostarczony dopiero po wygaśnięciu ochrony jest z reguły takie, że w opisanych okolicznościach już sama oferta może negatywnie oddziaływać na interesy uprawnionego z patentu przez to, że niektórzy z jej adresatów wstrzymują się z zakupem do czasu wygaśnięcia ochrony, wiedząc, że istnieje alternatywny dostawca⁷⁹. Jeśli jednak podmiot X składa ofertę w państwie A, w którym obowiązuje patent, kierowaną do podmiotu Y w państwie B, gdzie patent nie obowiązuje, a dostawa ma nastąpić z państwa C, żaden tego rodzaju wpływ na ekonomiczne korzyści uprawnionego w państwie A nie da się z reguły stwierdzić. Naruszenie jest pojmowane czysto formalnie jako podjęcie czynności zakazanej w czasie i na terytorium ochrony.

Opisane przypadki zastosowań ekstraterytorialnych są oparte na innym uzasadnieniu. W tym przypadku pierwszeństwo ma pojmowanie patentu jako prawa, które przypisuje uprawnionemu wszystkie korzyści z korzystania z chronionego rozwiązania⁸⁰. To co narusza jest zatem ustalone skutkowo (czy wpływa na interesy uprawnionego związane

⁷⁸ Np. w prawie patentowym USA pojawiło się dopiero w 1994 pod wpływem porozumienia TRIPS (por. 35 U.S. Code § 271 (a), (c), (e) i (g). Por. M. Trimble, *Global Patents...*, s. 99, L.S. Osborn, *The leaky common law: An „offer to sell” as a policy tool in patent law and beyond*, „Santa Clara Law Review” 2013, nr 53, s. 180 i n., E.D. Garlepp, *An analysis of the patentee’s new exclusive right to „offer to sell”*, „Journal of the Patent and Trademark Office Society” 1999, nr 81, s. 315 i n. W prawie niemieckim oferowanie jako osobna postać naruszenia znana jest od XIX w. Por. G. Schricker, *Anbieten als Verletzungstatbestand im Patent- und Urheberrecht*, „GRUR International” 2004, t. 53, nr 9, s. 786 i n.

⁷⁹ Wyrok OGH z 19 listopada 2009 r., 17 Ob 24/09t, *Nebivolol*, ECLI:AT:OGH0002:1991:RS0075305.

⁸⁰ Przykładem orzeczenia, które właściwie wprost powołuje to kryterium jest wyrok LG Düsseldorf z 28 lipca 2020 r., 4 a O 53/19, GRUR 2020, s. 1078, w którym sąd uznaje, że naruszenie patentu na sposób (obejmującego w tym przypadku badanie wzroku z użyciem komputera pacjenta) ma miejsce w Niemczech, jeśli techniczny skutek wynalazku jest osiągany w Niemczech, a użytkownik świadomie wykorzystuje w tym celu zagraniczną dokumentację procesu, przy czym (co kluczowe), to czy techniczny skutek (*technischer*

z monopolem eksploatacyjnym). Jeśli w jakikolwiek sposób ten monopol zostanie zakłócony (lub może zostać), pojawia się naruszenie. Jest to rozumienie ochrony idące nawet dalej niż przyznanie prymatu wyłączności korzystania w sposób zarobkowy i zawodowy (art. 63 ust. 1 p.w.p.) nad sferą negatywną patentu (art. 66 p.w.p.), ponieważ obejmuje „korzystanie” poza granicami terytorium. Formalny i materialny model ochrony są aksjologicznie niespójne i dlatego nie powinny być zasadniczo kumulowane. Uprawniony w takiej sytuacji jest jak osoba, która „zjadła ciastko i ma ciastko”. Przysługuje mu ochrona przed zachowaniami, które tak naprawdę nie eksploatują wartości wynalazku na terytorium ochrony, ponieważ spełniają pewne formalne przesłanki, jak również przed zachowaniami, które przyczyniają się do eksploatacji wartości wynalazku na terytorium ochrony, choć tak naprawdę nie spełniają formalnych przesłanek wyłączności. W zależności od okoliczności, przyjmowany jest punkt widzenia, który w danej sytuacji jest najbardziej korzystny dla uprawnionego.

5. W obronie terytorialności

Jak już wspomniano, istnieją niekiedy przekonujące argumenty by odstąpić od rygorystycznie rozumianej terytorialności praw własności intelektualnej, w tym patentów i kwalifikować jako zachowania naruszające także zachowania podjęte poza granicami kraju ochrony. Zakres przypadków, w których jest to dopuszczalne powinien być jednak ograniczony⁸¹. Uważam, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy zachowanie podmiotu działającego poza granicami państwa ochrony jest nakierowane bezpośrednio na to terytorium. Istnieją zasadniczo dwie kategorie sytuacji, w których ten warunek będzie spełniony. Po pierwsze, będą to czynności oferowania skierowane do podmiotów – odbiorców w państwie ochrony, przy czym nie wystarczy by oferta tego rodzaju była dostępna (odbieralna) na tym terytorium oraz dostarczenie produktów⁸² chronionych. Należy w tym przypadku wprowadzić gradację oferowania. To, że w danym systemie prawa patentowego pojęcie oferowania jest rozumiane szeroko i obejmuje wszelkiego rodzaju komunikaty o posiadaniu i możliwości dostarczenia chronionego rozwiązania nie oznacza, że tak rozumiane oferowanie może zostać odniesione wprost do zachowania podejmowanego poza granicami terytorium ochrony. Zasada terytorialności uzasadnia przyjęcie założenia, iż co do zasady zachowania podejmowane poza granicami terytorialnymi ochrony nie stanowią ingerencji w treść danego patentu. Przełamanie tej zasady wymaga szczególnych okoliczności. Taki szczególny przypadek zachodzi wtedy, gdy zachowanie podjęte za granicą jest wyraźnie

Erfolg) jest osiągany w Niemczech można ustalać na podstawie tego, czy doszło tam do osiągnięcia korzyści, do których dąży się w ramach patentu.

⁸¹ Jak wskazuje A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 226..

⁸² Tak naprawdę everything, co wchodzi w zakres ochrony, niezależnie czy da się opisać jako „produkt”.

nakierowane na dany rynek, nie ma natomiast miejsca, gdy jest ono możliwe do odebrania na wielu rynkach, w tym takim, gdzie obowiązuje ochrona. To nie podmiot działający na terytorium, gdzie ochrona obowiązuje, ma obowiązek podejmowania aktów staranności mogących wykluczyć przypisanie mu naruszenia⁸³. To podmiot, który chce przypisać w takich warunkach naruszenie, musi wykazać te aspekty zachowania „oferenta”, które kierują ofertę do państwa, gdzie jej realizacja oznaczałaby naruszenie.

W przypadku sprzedaży produktów lub innych form wprowadzania do obrotu konieczne jest by były one bezpośrednio nakierowane na terytorium, gdzie obowiązuje patent. Jeśli dany podmiot sprzedaje produkt objęty ochroną patentową wprost na rynek państwa ochrony, zachowanie to może stanowić naruszenie i autonomiczna dla prawa patentowego lokalizacja „wprowadzenia do obrotu” jest uzasadniona. Jeśli jednak podmiot taki dostarcza produkt innemu podmiotowi wciąż poza granicami kraju ochrony i dopiero tamten podmiot wprowadza go na rynek państwa ochrony, nie może dochodzić (przy pierwszej transakcji) do wprowadzenia do obrotu w państwie obowiązywania patentu⁸⁴, nawet jeśli pierwszy podmiot zna ostateczne przeznaczenie⁸⁵, a już na pewno jeśli go nie zna, ale ewentualnie powinien znać⁸⁶. Istnieje tu wspólny klucz dla obu postaci naruszenia: prawo patentowe państwa A nie może nakładać obowiązków staranności na podmioty działające na innych rynkach. Wbrew temu, co twierdzą sądy niemieckie, podmiot taki nie sytuuje się w pozycji gwaranta⁸⁷, który ma podejmować działania mające zapobiec, by jego zachowania nie doprowadziły do naruszenia patentu⁸⁸ w innym państwie. To właśnie terytorialność ochrony sprawia, że nie ma on obowiązku „zważać” na prawa

⁸³ Zob. M. Nieder, *Zuständigkeit deutscher...*, s. 827.

⁸⁴ Tak słusznie tamże, s. 825, który wskazuje, że „sama ta wiedza lub zamiar nie przesuwają na grunt krajowy naruszenia obiektywnie popełnionego za granicą”.

⁸⁵ Tylko w przypadku, gdyby oprócz wiedzy pojawiała się wspólność celu działania obu tych podmiotów można by pierwszemu przypisać naruszenie.

⁸⁶ Należy przy tym wskazać, że w orzecznictwie niemieckim okoliczności, które mają dawać podstawę do przyjęcia, iż dany podmiot powinien wiedzieć, rozumiane są szeroko (np. wielkość zamówienia jest zbyt duża jak na rynek lokalny – S. Boos, *Haftungsrisiken bei...*, 321; wyrok BGH z 16 maja 2017 r., X ZR 120/15, *Abdichtsystem*).

⁸⁷ S. Boos, *Haftungsrisiken bei...*, s. 323.

⁸⁸ Tzw. *Zumutbare Maßnahmen*. W wyroku OLG Hamburg z 22 sierpnia 2019 r., 3 U 88/15, sąd wskazał np., że dla określenia, jakie obowiązki powinny ciążyć na zagranicznym dostawcy (który sprzedał produkt podmiotowi, który następnie zamontował go w samochodach, z których część miała być sprzedawana w Niemczech) istotne może być to, w jakim zakresie czyny naruszające zostały już dokonane przez klientów, jaki poziom wiedzy mają klienci, jak wysokie jest prawdopodobieństwo, że świadomie narażają się na ryzyko roszczenia o naruszenie patentu poprzez dalsze dostarczanie produktów zakupionych od pierwszego pozwanego oraz jakie inne możliwości prawne ma uprawniony, aby podjąć działania przeciwko czynom naruszającym klienta.

obowiązujące na innych rynkach⁸⁹. Inaczej mówiąc, fundamentalny błąd popełniany przez orzecznictwo niemieckie⁹⁰ polega na tym, że stosuje ono do podmiotów działających za granicą standardy staranności zasadniczo pokrewne do tych, które obowiązują na terytorium, gdzie przysługuje ochrona⁹¹. Tymczasem nawet ten sam model konstruowania obowiązku staranności, jaki ogólnie przyjmuje się w danym systemie musi uwzględniać, że dla podmiotu działającego poza granicami terytorialnymi patentu zasadniczo nie istnieje żaden obowiązek staranności wywodzony z tego patentu⁹². Tylko jeśli dany podmiot sam tworzy własne powiązanie z państwem ochrony, pociągnięcie go do odpowiedzialności (przypisanie naruszenia) jest uzasadnione.

W wielopodmiotowych konfiguracjach deliktowych przypisanie odpowiedzialności za naruszenie podmiotowi działającemu poza granicami terytorialnymi patentu jest możliwe tylko przy zaistnieniu współsprawstwa charakteryzującego się współdziałaniem (z zamiarem)⁹³ w naruszeniu. Wspólność zamiaru pozwala na przełamanie granic terytorialnych na takiej samej zasadzie, jak pozwala na przełamanie innych ograniczeń odpowiedzialności patentowej (np. braku realizacji wszystkich cech zastrzeżeń) ponieważ wówczas dane zachowanie traktowane jest jako wspólne i lokalizowane tam, gdzie występuje jego centrum (a tym jest zazwyczaj państwo ochrony). Trzeba przy tym pamiętać, że w przypadku tego rodzaju czynników obawa przed tym, że nakierowania (zwłaszcza wynikającego z czynników subiektywnych) na terytorium ochrony nie będzie nigdy można udowodnić nie jest uzasadniona. Oczywiście jest, że w konkretnych wypadkach o istnieniu wymaganej wiedzy lub zamiaru świadczą okoliczności obiektywne, możliwe do oceny przez orzekający sąd.

⁸⁹ A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 228 słusznie zauważa, że „Większość orzeczeń omawianych w tym rozdziale zupełnie nie bierze pod uwagę tego, jak automatycznie wpływają one na działania na innych terytoriach” (tł. własne).

⁹⁰ Należy się zgodzić z L. Tochtermann, *Joint liability in Germany...*, s. 443.

⁹¹ Nawet jeśli w sferze deklaracji wskazuje się, jakoby był to standard niższy. Zob. wyrok OLG w Hamburgu z 22 sierpnia 2019 r., 3 U 88/15, w którym to wyroku przyjęto, że dostawca zagraniczny ma obowiązek ustalania, czy przypadkiem jego produkty nie zostaną przeznaczone na rynek niemiecki. Dostawca jest zobowiązany do sprawdzenia faktów, jeżeli istnieją konkretne przesłanki, które sprawiają, że takie działania wydają się prawdopodobne. Jeżeli na zapytanie skierowane do swojego klienta nie ma wiarygodnej odpowiedzi, dostawca musi poważnie liczyć się z taką możliwością, i w związku z tym ponieść odpowiedzialność za dokonane w Niemczech naruszenie. Z uzasadnienia orzeczenia wynika, że owe „konkretne przesłanki” mogą zostać stworzone przez uprawnionego z patentu przez wysłanie odpowiedniego pisma.

⁹² L. Tochtermann, *Joint liability in Germany...*, s. 443.

⁹³ M. Nieder, *Zuständigkeit deutscher...*, s. 828.

6. Podsumowanie

Przedstawione wyżej wnioski nie stanowią apoteozy terytorialności, a zwłaszcza terytorialnego rozszczępienia ochrony patentowej, co niewątpliwie stanowi problem zwłaszcza w Europie. Wyrażają one jedynie sprzeciw wobec przełamывania terytorialności w sposób ukryty, nieczytelny i jedynie pozornie „wyważony”⁹⁴. Patent o jednolitym skutku jest rozwiązaniem jasnym i czytelnym dla uczestników obrotu. Jego naruszenie wynika z naruszenia prawa obowiązującego na terytorium ochrony, które to prawo tworzy ramy dla oceny legalności zachowania danego podmiotu działającego na rynku, wynikające z akceptacji obowiązywania określonych norm na danym terytorium⁹⁵. Sytuacja, w której te ramy, a zwłaszcza standardy oceny, są narzucane przez inny system krajowy jest natomiast czymś zupełnie innym i nie powinna być aprobowana.

Przedstawione wyżej propozycje wydają się respektować granice terytorialności, nie negując jednak, że niekiedy może ona zostać przełamana. Należy przede wszystkim zauważyć, że eliminują one z zakresu naruszeń jedynie stany o charakterze przygotowawczym. Z samego faktu, że np. na stronie internetowej danego przedsiębiorcy ogólnie dostępnej dla wszystkich użytkowników sieci znajdują się informacje o produkcie, który w niektórych państwach podlega ochronie patentowej nie godzi jeszcze bezpośrednio w interesy uprawnionego w państwie, gdzie ta ochrona obowiązuje. Sprzedaż produktu innemu podmiotowi, który dopiero ewentualnie będzie go eksportował do kraju ochrony nie stanowi naruszenia, ale import/wprowadzenie do obrotu przez tego nabywcę będzie już tak kwalifikowany. Uprawniony nie traci zatem możliwości obrony w ogóle, tylko traci możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności dodatkowego pozwanego. Interes w możliwości pozwania jak najszerszej gamy podmiotów nie jest jednak sam w sobie interesem zasługującym na ochronę, a w szczególności wtedy, gdy prowadzi do tak rażącego naruszenia terytorialnych granic ochrony patentów.

⁹⁴ Nawet część autorów zauważających ryzyko nadmiernej ekspansji krajowego prawa patentowego uznaje np. standardy stosowane przez BGH (zwl. w wyroku BGH z 16 maja 2017 r., X ZR 120/15, *Abdichtsystem*) za stosunkowo wymagające (L. Tochtermann, *Joint liability in Germany...*, s. 443).

⁹⁵ Por. A. Peukert, *Territoriality and extra-territoriality...*, s. 227.

Bibliografia

Akty prawne:

- 35 U.S. Code § 271, <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/271> [dostęp: 4.10.2023].
- Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1138 ze zm.
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, tj. Dz.U. 2023, poz. 1170.
- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331.
- Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.1994 r., s. 214.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (przekształcenie), Dz. Urz. UE L 351 z 20.12.2012 r., s. 1–32.
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. 2021, poz. 275.

Orzecznictwo:

- Wyrok USCC z 23 stycznia 1970 r., *Decca Ltd. p. United States*, F.2d 1976, t. 544, s. 1070.
- Wyrok USSC z 30 maja 1972 r., *Deepsouth Packing Co. p. Laitram Corp.*, US Report 1972, t. 406, s. 518.
- Wyrok BGH z 23 lutego 1988 r., VI ZR 151/87, „Neue Juristische Wochenschrift” 1988, s. 1719.
- Wyrok USCA z 10 listopada 1998 r., *Pfaff p. Wells Electronics, Inc.*, US Reports 1998, t. 525, s. 67.
- Wyrok USCA z 13 czerwca 2000 r., *Rotec Indus., Inc. p. Mitsubishi Corp.*, 215 F.3d 2000, t. 215, s. 1254.
- Wyrok USCA z 7 marca 2001 r., *Crystal Semiconductor Corp. p. TriTech Microelectronics Intern., Inc.*, F.3d 2001, t. 246, s. 1336.
- Wyrok BGH z 26 lutego 2002 r., X ZR 36/01, *Funkubr I*, GRUR 2002, poz. 599.
- Wyrok Corte di cassazione z 3 kwietnia 2003 r., 5112, *Aktiebolaget Hassle p. Effechem s.r.l.*, „The International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2004, nr 35, s. 1037.

- Wyrok LG w Düsseldorfie z 28 października 2003 r., *Herkranzgefäß-Dilatationskatheter*, 4a O 311/02, openJur 2011, 25219.
- Wyrok LG w Monachium z 23 czerwca 2004 r., 21 O 6421/01, *Messeangebot ins Ausland I*, „Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums” 2005, t. 5, s. 13.
- Wyrok TSUE z dnia 14 lipca 2005 r., C-192/04, *Lagardère Active Broadcast p. Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE)*, ECLI:EU:C:2005:475.
- Wyrok USCA z 2 sierpnia 2005 r., 03-1615, *NTP Inc. p. Research in Motion Ltd.*, „United States Patents Quarterly. 2nd Series” 2005, t. 75, s. 1787.
- Wyrok USCA z 22 sierpnia 2005 r., *MEMC Electronic Materials, Inc. p. Mitsubishi Materials Silicon Corp.*, F.3d 2005, t. 420, s. 1369.
- Wyrok LG w Mannheim z 26 sierpnia 2005 r., 7 O 506/04, *Kondensatore für Klimaanlage*, openJur 2012, 66805.
- Wyrok z 3 października 2005 r., *Union Carbide Corp. p. Shell Oil Co.*, F.3d 2005, t. 425, s. 1366.
- Wyrok USSC z 30 kwietnia 2007 r., 05-1056, *Microsoft Corp. p. AT&T Corp.*, US Report 2007, t. 550, s. 442.
- Wyrok BGH z 30 stycznia 2007 r., X ZR 53/04, *Funkubr II*, „Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen” 2007, s. 13.
- Wyrok BGH z 27 lutego 2007 r., X ZR 113/04, *Rohrschweisverfahren*, <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=1&nr=39801&pos=35&anz=588> [dostęp: 6.10.2023].
- Wyrok USDC z 19 lipca 2007 r., *Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. p. Chi Mei Optoelectronics Corp.*, F.Supp.2d 2007, t. 531, s. 1084.
- Wyrok LG w Düsseldorfie z 16 grudnia 2008 r., 4b O 280/07, *Geogitter*, „Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums” 2009, t. 10, s. 193.
- Wyrok OLG w *Karlsruhe* z 14 stycznia 2009 r., 6 U 54/06, *SMD-Widerstand*, „Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums” 2010, t. 11, s. 15.
- Wyrok USDC z 5 lutego 2009 r., *Honeywell Intern. Inc. p. Acer America Corp.*, F.Supp.2d 2009, t. 655, s. 650.
- Wyrok LG w Düsseldorfie z 16 marca 2009 r., 4a O 78/08, *Einrichtung zur zentralen Notlichtversorgung*, Landgericht Düsseldorf, openJur 2012, 127194.
- Wyrok BGH z 17 września 2009 r., Xa ZR 2/08, *MP3-Player-Import*, GRUR 2009, s. 1142.
- Wyrok OGH z 19 listopada 2009 r., 17 Ob 24/09t, *Nebivolol*, ECLI:AT:OGH0002:1991:RS0075305.

- Wyrok OLG w Düsseldorfie z 10 grudnia 2009 r., 2 U 51/08, *Prepaid-Karten II*, <https://d-prax.de/?p=5946> [dostęp: 6.10.2023].
- Wyrok USCA z 30 listopada 2010 r., *Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. p. Maersk Contractors USA, Inc.*, F.3d 2010, t. 617, s. 1296.
- Wyrok USDC z 31 maja 2011 r., 10-6, *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB, S.A.*, US Report 2011, t. 563, poz. 754.
- Wyrok USCA z 31 czerwca 2011 r., *Zoltek Corp. p. United States p. Lockheed Martin Corporation*, „United States Patents Quarterly. 2nd Series” 2002, t. 62, s. 1366.
- Wyrok z 29 września 2011 r., VII ZR 87/11, „Neue Juristische Wochenschrift” 2011, s. 292.
- Wyrok USDC z 31 maja 2012 r., *Merial Ltd. v. Cipla Ltd.*, F.3d 2012, t. 681, s. 1302.
- Wyrok OLG w Karlsruhe z 8 maja 2013 r., MP2-Geräte, GRUR 2014, s. 59.
- Wyrok SN z 23 października 2013 r., IV CSK 92/13, <http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/IV%20CSK%2092-13.pdf> [dostęp: 4.10.2023].
- Wyrok BGH z 3 lutego 2015 r., X ZR 69/13, *Audiosignalkodierung*, GRUR 2015, poz. 467.
- Wyrok USDC z 4 maja 2015 r., *Largan Precision Co, Ltd p. Genius Elec. Optical Co.*, F.Supp.3d 2015, t. 86, s. 1105.
- Wyrok USCA z 5 sierpnia 2016 r., *Halo Elecs., Inc. p. Pulse Elecs., Inc.*, F.3d 2016, t. 831, s. 1380.
- Wyrok BGH z 16 maja 2017 r., X ZR 120/15, *Abdichtsystem*, GRUR 2017, poz. 785.
- Wyrok OLG w Hamburgu z 22 sierpnia 2019 r., 3 U 88/15, Beck.de / GRUR-RS 2019, 41203.
- Wyrok LG Düsseldorf z 28 lipca 2020 r., 4 a O 53/19, GRUR 2020, s. 1078.
- Wyrok BGH z 8 czerwca 2021 r., X ZR 47/19, „Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen” 2021, s. 245.

Publikacje:

- Benkard G. (red.), *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz. Kommentar*, C.H. Beck, München 2015.
- Boos S., *Haftungsrisiken bei Mitverursachungsbeiträgen zu Patentverletzungen*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht-Prax” 2019, nr 4, s. 321–342.
- Chisum D.S., *Normative and empirical territoriality in intellectual property: Lessons from patent law*, „Virginia Journal of International Law” 1997, nr 37, s. 603–618.
- Garlepp E.D., *An analysis of the patentee's new exclusive right to „offer to sell”*, „Journal of the Patent and Trademark Office Society” 1999, t. 81, s. 315–329.
- Holbrook T.L., *What counts as extraterritorial in patent law?*, „Boston University Journal of Science and Technology Law” 2019, t. 25, nr 2, s. 291–328.

- Holbrook T.L., *The potential extraterritorial consequences of Akamai*, „Emory International Law Review” 2012, t. 26, nr 2, s. 499–513.
- Holbrook T.R., *Method patent exceptionalism*, „Iowa Law Review” 2017, nr 102, s. 1001–1062.
- Hutchison C., Yahya M.A., *Infringement & the international reach of U.S. patent law*, „Federal Circuit Bar Journal” 2008, t. 17, nr 3, s. 241–278.
- Mes P., *Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz. Kommentar*, C.H. Beck, Monachium 2020, Beck.de.
- Moufang R., *The extraterritorial reach of patent law*, [w:] W.P. zu Waldeck und Pyrmont, M.J. Adelman, R. Brauneis, J. Drexler, R. Nack (red.), *Patents and Technological Progress in a Globalized World – Liber Amicorum Joseph Straus*, Springer, Berlin–Heidelberg 2009, s. 601–618.
- Nieder M., *Zuständigkeit deutscher Patentstreitgerichte und Anwendbarkeit deutschen Rechts in Verfahren mit Auslandsbezug*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2020, nr 8, s. 823–828.
- Osborn L.S., *The leaky common law: An „offer to sell” as a policy tool in patent law and beyond*, „Santa Clara Law Review” 2013, nr 53, s. 143–203.
- Ożegalska-Trybalska J., *Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
- Pagenberg J., *Ausstellen und Anbieten auf internationalen Messen – eine Verletzung inländischer gewerblicher Schutzrechte?*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International” 1983, nr 6–7, s. 560–565.
- Peukert A., *Territoriality and extra-territoriality in intellectual property law*, [w:] G. Handl, J. Zekoll, P. Zumbansen (red.), *Beyond Territoriality: Transnational Legal Authority in an Age of Globalization*, Queen Mary Studies in International Law, t. 11, Brill, Leiden–Boston 2012, s. 189–228.
- Roth P.M., *Reasonable extraterritoriality: Correcting the „balance of interests”*, „The International and Comparative Law Quarterly” 1992, t. 41, nr 2, s. 245–286.
- Schricker G., *Anbieten als Verletzungstatbestand im Patent- und Urheberrecht*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International” 2004, t. 53, nr 9, s. 786–790.
- Tochtermann L., *Joint liability in Germany for patent infringement committed abroad*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International” 2019, nr 5, s. 437–532.
- Trimble M., *Global Patents*, OUP, Oxford 2012.

JOANNA SIEŃCZYŁO-CHLABICZ*

PRAWO AUTORSKIE KONTRA MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE – W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Copyright versus social media – in search of legal solutions

Abstract: The author presents a critique of the current system of copyright protection in the context of problems that arise with the development of global content-sharing networks. Social media is integral to modern life, with platforms like Facebook being the most prominent. Copyright challenges arise in the digital age due to users sharing copyrighted content, often infringing the rights of the copyright holders. There is a need for international copyright harmonization to address these challenges. While bottom-up initiatives such as the Creative Commons licensing partially address these issues, the current copyright protection system does not offer efficient enough tools to address them. The author also performs a critique of the recently adopted 2019/790 EU directive, showing that it may not present a solution to problems resulting from the lack of harmonization. Particularly different obligations put upon digital content providers in different jurisdictions may hinder their willingness to invest in certain markets or prevent them from entering such markets at all. The ongoing development of social media and the increase of copyright infringements connected with it, create a need for a harmonized, universal system of copyright protection through a treaty or a convention.

Keywords: copyright, digital single market, social media, TRIPS, Berne Convention.

* Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ORCID: 0000-0001-5664-6060.

1. Wprowadzenie

W epoce cyfrowej platformy mediów społecznościowych stały się głównymi miejscami komunikacji, tworzenia, interakcji, udostępniania treści i angażowania się w dialog kulturowy. W istocie życie codzienne przenosi z rzeczywistości do świata wirtualnego mediów społecznościowych. Media społecznościowe stanowią wszechobecną platformę dla użytkowników do dzielenia się z innymi swoim życiem, różnego rodzaju treściami online, które mogą stanowić przedmiot ochrony prawa autorskiego lub praw pokrewnych.

Media społecznościowe, tj. Facebook, YouTube, Instagram czy Twitter stały się nieodłączną częścią codzienności globalnej społeczności. W styczniu 2022 r. na świecie odnotowano 4,62 mld użytkowników mediów społecznościowych na setkach różnych platform. Liczba ta jest równa 58,4% całkowitej populacji świata. Średnio osoba korzysta z 7,6 kont w mediach społecznościowych i spędza w tych mediach 142 min dziennie¹. Liczba globalnych użytkowników mediów społecznościowych wzrosła o ponad 10% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a 424 mln nowych użytkowników rozpoczęło korzystanie z mediów społecznościowych w 2021 r.

Pod względem popularności wśród użytkowników największe media społecznościowe to: Facebook – 2,8 mld użytkowników; YouTube – 2,3 mld użytkowników; WhatsApp – 2 mld użytkowników; Instagram – 1,4 mld użytkowników; natomiast TikTok – 732 mln użytkowników; Twitter – 397 mln użytkowników².

Nie ulega wątpliwości, że Facebook jest największą siecią społecznościową na świecie. Facebook był pierwszą siecią społecznościową, która przekroczyła miliard zarejestrowanych kont i według danych z 2022 r. obsługuje około 2,95 mld aktywnych użytkowników miesięcznie. Firma jest obecnie właścicielem czterech największych platform mediów społecznościowych, z których każda ma ponad miliard aktywnych użytkowników miesięcznie: Facebook (platforma podstawowa), WhatsApp, Facebook Messenger i Instagram. Wskaźnik korzystania z Facebooka wzrósł z 70% w 2020 r. do 71,43% w 2022 r. Natomiast zasięg użytkowników dla Facebooka ma wynieść 75,79% do 2026 r.³

Według danych z marca 2021 r. Facebook odnotował ponad 3,58 mld użytkowników podstawowych produktów rodzinnych miesięcznie. Facebook ma ponad 239,65 mln użytkowników tylko w Indiach, co czyni ten kraj wiodącym pod względem wielkości

¹ C. Russ, *Tweet takers & Instagram fakers: Social media & copyright infringement*, „Tulane Journal of Technology and Intellectual Property” 2020, t. 22, s. 205.

² *Digital 2022: Another Year of Bumper Growth*, <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/> [dostęp: 18.01.2023].

³ *Facebook Usage Statistics 2022 r., Facebook users worldwide*, <https://acodez.in/facebook-users-worldwide/> [dostęp: 18.01.2023].

widowni. Oprócz Indii, inne rynki z ponad 100 mln użytkowników Facebooka to: USA z 179,65 mln, Indonezja z 129,85 mln i Brazylia 116 mln użytkowników⁴. W Europie liczba miesięczna użytkowników to 420 mln, w Azji 1,2 mld, a w Ameryce Północnej (USA + Kanada) 259 mln.

Globalnie według danych ze stycznia 2023 r. największą grupą użytkowników serwisu są mężczyźni w wieku 25–34 (17,6% użytkowników). Zaraz za nimi są mężczyźni 18–24 (12,6%) i kobiety 25–34 (12,3%)⁵. W Polsce według danych ze stycznia 2023 r. odnotowano 17,85 mln użytkowników Facebooka, przy czym zauważa się tendencję spadkową, gdyż w styczniu 2021 r. było 18 mln użytkowników. Liczniejszą grupę stanowią w Polsce kobiety (53,4 proc.), zaś trochę mniejszą – mężczyźni (46,6%)⁶ i te wielkości utrzymują się od stycznia 2021 r. na podobnym poziomie⁷.

Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące powodów korzystania przez użytkowników z Facebooka w USA:

- prawie 90% używa go do utrzymywania kontaktów z przyjaciółmi i krewnymi;
- 33% używa go do celów rozrywkowych;
- 23% do zdobywania wiadomości i
- 17% do śledzenia marek.

Z powyższych statystyk wynika, że oglądanie zdjęć jest główną czynnością wykonywaną przez użytkowników na Facebooku, gdzie według danych z 2019 roku robi to 65% osób. 46% użytkowników ogląda filmy, a 57% użytkowników dzieli się treściami ze wszystkimi, natomiast 43% dzieli się treściami jeden do jednego⁸.

Era mediów społecznościowych rozpoczęła się od Facebooka i Twittera, tzn. stron internetowych, które zachęcały do tworzenia treści przez użytkowników. Strony te stanowią platformy, na których użytkownicy mogą dzielić się obrazami, filmami i innymi treściami, które stworzyli. Natomiast kolejna generacja stron internetowych, tj. Pinterest i Tumblr, odeszły od treści tworzonych przez użytkowników na rzecz treści znajdujących w Internecie przez użytkowników. Strony te zdecydowanie bardziej ułatwiły i uatrakcyjniły użytkownikom ich udział w przywłaszczaniu chronionych treści, co doprowadziło do ogromnej liczby osób nieświadomie angażujących się w naruszanie praw autorskich,

⁴ Tamże.

⁵ Zob. *Distribution of Facebook users worldwide as of January 2023, by age and gender*, [w:] Facebook – Statistics & Facts, <https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/> [dostęp: 15.03.2023].

⁶ *Social Media w Polsce – raport Digital Poland*, <https://empemedia.pl/social-media-w-polsce-2023-raport-digital-poland/> [dostęp: 15.03.2023].

⁷ *Social Media w Polsce – raport*, <https://empemedia.pl/social-media-w-polsce-2021-nowy-raport/> [dostęp: 15.03.2023].

⁸ *Facebook Usage Statistics 2022 r.*, dz.cyt.

zarówno majątkowych, jak i osobistych. Od stycznia do października 2015 r. łączna liczba blogów na Tumblr wzrosła o prawie 40 mln, łącznie od maja 2011 r. do października 2015 r. na stronie znajdowało się 260,5 mln użytkowników. We wrześniu 2015 r. Pinterest miał w tym czasie 100 milionów użytkowników⁹.

Pilna potrzeba rozwiązania problemów związanych z naruszaniem praw autorskich w wyniku przywłaszczania sobie chronionych prawem autorskim treści gwałtownie rośnie. Szczególny problem stanowią strony internetowe mediów społecznościowych tworzone przez użytkowników. Zachęcają one użytkowników do zamieszczania atrakcyjnych wizualnie treści, ponieważ takie postępowanie prowadzi do gromadzenia przez platformy internetowe dużej liczby zwolenników. Wraz ze wzrostem liczby zwolenników użytkowników rośnie tempo, w jakim treści muszą być rozpowszechnione. Pragnienie zostania „sławnym na Tumblr” („Tumblr Famous”) zachęca użytkowników do szukania w Internecie zdjęć lub innych chronionych prawem autorskim treści, które wypełnią ich strony, co jest zdecydowanie szybsze niż tworzenie własnych treści. Niestety, wielu użytkowników nie rozumie skutków takiego działania, które może prowadzić do naruszenia autorskich praw majątkowych lub osobistych. W konsekwencji właściciele praw autorskich szybko tracą kontrolę nad eksploatacją swoich utworów, zaś serwisy społecznościowe wprowadzają do tych treści zmiany, które mają zapobiec naruszeniom¹⁰.

Nie ulega wątpliwości, że tak dynamiczny rozwój mediów społecznościowych i potrzeby rynku cyfrowego skutkują koniecznością wprowadzania nowych rozwiązań normatywnych w prawie autorskim nie tylko na poziomie prawa unijnego, ale przede wszystkim w płaszczyźnie prawa międzynarodowego.

2. Problemy ochrony prawa autorskiego w mediach społecznościowych a prawo dostępu użytkowników do chronionych treści online

Celem prawa autorskiego jest rozwijanie kreatywności, innowacyjności i rozpowszechniania wiedzy. Jednakże w dobie tak szybkiego rozwoju nowych technik komunikowania się i przesyłania różnego rodzaju materiałów, których zawartość, tzn. treść (*content*) może być chroniona prawem autorskim, powstaje potrzeba pogodzenia konkurujących interesów, a mianowicie ochrony praw autorskich przysługujących twórcom do ich twórczości, a z drugiej strony realizacją prawa dostępu użytkowników Internetu do chronionego *content*’u.

⁹ M. De Waal-Montgomery, *With 100M Users, Pinterest’s ‘Promoted Pins’ Just Became A Lot More Attractive to Advertisers*, <https://venturebeat.com/business/with-100m-users-pinterests-promoted-pins-just-became-a-lot-more-attractive-to-advertisers/> [dostęp: 10.10.2023]; zob. także B. Curtis, *Copyright vs. social media: Who will win?*, „Intellectual Property Law Bulletin” 2016, t. 20, s. 82.

¹⁰ Tamże, s. 81–82; zob. także C. Russ, *Tweet takers...*, s. 218 i n.

Biorąc pod uwagę, że prawo autorskie chroni przede wszystkim prawa twórców utworów i uprawnionych z tytułu praw pokrewnych, należy jednocześnie podkreślić, że prawo to powinno być przynajmniej w jakimś zakresie równoważone z prawami użytkowników treści chronionych prawem autorskim, w celu ochrony interesu publicznego w dostępie do twórczości. Już pierwszy akt prawny chroniący prawa autorskie, uchwalony w 1710 r. przez parlament Wielkiej Brytanii Statut Anny (the Statute of Anne; Akt o poparciu wiedzy, przez przyznanie autorom i nabywcom kopii wydrukowanych książek praw do takich kopii, na wskazany niżej okres czasu; z ang. *An Act for the Encouragement of Learning, by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchasers of such Copies, during the Times therein mentioned*) przyznawał prawa zarówno twórcom, jak i użytkownikom chronionych treści. Co istotne, prawa autorskie służyły ochronie i wzmocnieniu obu stron, tj. zarówno twórców, jak i użytkowników chronionych treści. Prawo autorskie miało za zadanie chronić wszystkich interesariuszy w obiegu idei i informacji, ponieważ celem prawa autorskiego było promowanie kreatywności i innowacyjności poprzez przyczynianie się do rozpowszechniania wiedzy¹¹. Wydaje się, że współcześnie obowiązujące regulacje prawa autorskiego powinny z jednej strony uwzględniać ochronę twórców oraz ich twórczości, z drugiej zaś umożliwiać dostęp użytkowników mediów społecznościowych i Internetu do chronionych treści.

Procesowi ułatwiania szerszego dostępu użytkowników mediów społecznościowych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych nie sprzyja fakt, że ochrona prawa autorskiego zależy w istocie od prawa krajowego każdego państwa. Generalnie wyróżniamy dwa podstawowe systemy prawa autorskiego:

- system *droit moral*, który charakteryzuje się tym, że ochrona jest ustanowiona przede wszystkim ze względu na osobiste interesy twórców; ten system koncentruje się na ochronie niemajątkowych interesów twórców, które mają swoje źródło w tzw. *vinculum spirituale*, czyli w więzi duchowej łączącej twórcę z jego dziełem; Polska znalazła się wśród pierwszych państw Europy, które wprowadziły do prawa autorskiego wyraźną regulację praw osobistych twórcy¹²;
- anglosaski model *copyright*, charakteryzujący się tym, że prawo autorskie jest traktowane jako zespół przede wszystkim uprawnień majątkowych, które służą ochronie interesów podmiotu uprawnionego i mają za zadanie zapewnić rozwój nauki i sztuki (obowiązuje m.in. w USA, Australii, Japonii).

¹¹ R. Hobbs, *Copyright and fair use*, [w:] R. Hobbs, P. Mihailidis (red.), *The International Encyclopedia of media literacy*, John Wiley & Sons Inc., Hoboken 2019, <https://doi.org/10.1002/9781118978238.ieml0039> [dostęp: 10.10.2023].

¹² J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 44–45.

Światowa Organizacja Własności Intelktualnej odnotowuje, że w niektórych państwach prawo autorskie chroni twórców w wyjątkowy sposób. Na przykład w krajach europejskich twórcom przysługują autorskie prawa osobiste, które umożliwiają im zapobieganie wprowadzaniu zmian w utworze co do treści lub formy – w przeciwieństwie do prawa USA, które generalnie nie przewiduje ochrony autorskich praw osobistych. Ponadto w systemie prawa kontynentalnego z zasady podmiotem prawa autorskiego jest twórca. Natomiast w prawie USA – według doktryny *works for hire* – pojęcie „twórca” nie oznacza osoby, która stworzyła utwór. Bowiem w przypadku *works for hire* to pracodawca lub podmiot zamawiający dzieło są traktowani jako twórcy i jeżeli strony umowy nie postanowiły inaczej – są oni pierwotnymi właścicielami praw autorskich do dzieła, które powstało w ramach stosunku pracy lub na zamówienie¹³.

Realizacji szerszego dostępu do twórczości użytkowników mediów społecznościowych nie sprzyja znacząco przedłużony czas ochrony autorskich praw majątkowych. W prawie USA od 1790 r. okres obowiązywania ochrony autorskich praw majątkowych został rozszerzony, aby chronić autorów (i ich spadkobierców) przez długi czas po zakończeniu pracy. W przypadku utworów stworzonych po 1978 r. prawo autorskie trwa przez całe życie autora, a następnie 70 lat po jego śmierci. Natomiast jeżeli utwór jest wspólnym dziełem wielu autorów, prawo autorskie trwa przez 70 lat od śmierci ostatniego żyjącego autora¹⁴.

Podobnie w prawie unijnym – na podstawie art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/116/WE¹⁵ – czas ochrony autorskich praw majątkowych został wydłużony do 70 lat po śmierci. Stosownie do porządku prawa unijnego również w Polsce – zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 36 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych¹⁶, które zostało ustalone na mocy art. 1 pkt 3 nowelizacji z 9 czerwca 2000 r.¹⁷, przedłużono czas ochrony autorskich praw majątkowych z 50 do 70 lat. W tym miejscu przypomnienia wymaga, że ustawa o prawie autorskim z 1926 r. w art. 21 przewidywała zasadniczo 50-letni okres ochrony liczony od śmierci twórcy, a w przypadku utworów łącznych – od śmierci tego współtwórcy, który przeżył pozostałych. Natomiast utwory fotograficzne lub podobne były chronione przez okres 10 lat, utwory kinematograficzne – przez okres 20 lat od sporządzenia filmu. Podobnie przez 20 lat od dokonania ochronie

¹³ J. Sieńczyło-Chlabicz, *Amerykańskie prawo autorskie. Sytuacja producenta dzieła audiowizualnego według amerykańskiego prawa autorskiego*, Temida 2, Białystok 1998, s. 105.

¹⁴ Zob. szerzej J. Hyde, *Common as Air: Revolution, Art, and Ownership*, Farrar, Strauss and Giroux, Nowy Jork 2010.

¹⁵ Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006 r., s. 12.

¹⁶ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509.

¹⁷ Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2000 Nr 53, poz. 637.

podlegały przeróbki utworów muzycznych na przyrządy mechaniczne, zaś prawo do serii zdjęć fotograficznych mających znaczenie artystyczne lub naukowe wygasło w 50 lat od śmierci wydawcy. Ustawa o prawie autorskim z 1952 r. skróciła początkowo podstawowy okres ochrony do 20 lat liczonych od śmierci twórcy, zaś od 1 stycznia 1976 r. – zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim¹⁸ – wydłużyła go do 25 lat liczonych od śmierci twórcy, zaś przy dziełach wspólnych i łącznych – od śmierci twórcy, który innych przeżył¹⁹.

Co istotne, regulacje prawnoautorskie obowiązujące w poszczególnych państwach przewidują dłuższy czas ochrony autorskich praw majątkowych w porównaniu z regulacjami zawartymi w aktach prawa międzynarodowego. Mianowicie zgodnie z art. 7 ust. 1 konwencji berneńskiej²⁰ czas trwania przyznanej ochrony obejmuje życie autora i pięćdziesiąt lat po jego śmierci. Analogicznie czas ochrony jest unormowany w art. 12 porozumienia TRIPS²¹. Przepis ten stanowi, że jeżeli okres ochrony dzieła, innego niż fotograficzne lub dzieło sztuk stosowanych, jest obliczany na innej podstawie niż czas trwania życia osoby fizycznej, to okres taki będzie nie krótszy niż 50 lat, począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła publikacja za zgodą autora. W przypadku gdy taka publikacja za zgodą autora nie nastąpiła w ciągu 50 lat od powstania dzieła, okres ten wyniesie 50 lat od końca roku, w którym dzieło powstało. Pomimo ujednolicenia czasu ochrony autorskich praw majątkowych poprzez zastosowanie minimum konwencyjnego oraz standardów TRIPS, uzasadnione byłoby jego ujednolicenie na tym samym poziomie w skali globalnej, biorąc pod uwagę różnice występujące w prawie krajowym.

Jednym z rozwiązań umożliwiającym realizację szerszego dostępu użytkowników mediów społecznościowych do chronionych prawem autorskim treści jest poszerzenie stosowania modelu licencjonowania CC. L. Lessig był pionierem rozwoju nowego modelu licencjonowania działalności twórczej o nazwie Creative Commons²². Elastyczne modele licencjonowania stworzone przez twórców, takie jak CC, chronią przysługujące im prawa autorskie, umożliwiają im określenie, w jaki sposób chcą swobodnie dzielić się swoją pracą z innymi, a jednocześnie zabezpieczają przed tłumieniem innowacyjności. Model CC pozwala twórcom dokładnie sprecyzować, w jaki sposób chcą, aby ich dzieło

¹⁸ Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim, Dz.U. Nr 34, poz. 184.

¹⁹ J. Sieńczyło-Chlabicz, *Dozwolony użytek utworów osieroconych*, [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie. Komentarze*, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 1016.

²⁰ Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu 24 lipca 1971 r., Dz.U. 1990 Nr 82, poz. 474.

²¹ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej – załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu WTO, Dz.U. 1996 Nr 32, poz. 143.

²² Zob. szerzej L. Lessig, *Free Culture*, Penguin Books, Nowy Jork 2004.

było wykorzystywane przez innych. Creative Commons zostało opracowane w celu przeciwdziałania problemom wynikającym z systemu praw autorskich.

Fakt, że wielcy posiadacze praw autorskich, którymi są obecnie dostawcy usług udostępniania treści online²³, zdefiniowani w art. 2 pkt 6 dyrektywy 2019/790, sprawują nieproporcjonalnie dużą władzę, co utrudnia nowym twórcom rozpowszechnianie ich twórczości. Już L. Lessig w swojej monografii z 2004 r. publicznie potępił „kulturę zezwoleń”, która obowiązuje w obecnym systemie praw autorskich.

3. Brak jednolitych zasad ochrony prawa autorskiego na rynku cyfrowym. Krytyczne podejście do dyrektywy 2019/790

Niewątpliwie problemem w stworzeniu jednolitych zasad korzystania z twórczości przez użytkowników Internetu jest brak międzynarodowego prawa autorskiego, którego regulacje byłyby wspólne dla zdecydowanej większości państw świata. Taka globalna ujednolicona ochrona praw autorskich nie istnieje, ale niektóre akty prawa międzynarodowego są przykładami porozumienia w zakresie międzynarodowego prawa autorskiego. Powszechna konwencja o prawie autorskim zrewidowana w Paryżu z 24 lipca 1971 r.²⁴, konwencja berneńska oraz porozumienie TRIPS odegrały główną i zasadniczą rolę w kształtowaniu międzynarodowego traktowania praw autorskich w ciągu ostatnich lat. Powszechna konwencja o prawie autorskim wymaga od wszystkich państw członkowskich zapewnienia autorom odpowiedniej i skutecznej ochrony ich dzieł poprzez przyznanie im prawa do korzystania z utworów. Obowiązuje wymóg zapewnienia autorom odpowiedniej i skutecznej ochrony ich utworów poprzez przyznanie twórcom zagranicznym takiej samej ochrony, jaką mają twórcy krajowi na mocy prawa każdego z państw. Podobnie konwencja berneńska oparta jest na założeniu krajowego traktowania utworów chronionych prawem autorskim, pochodzących ze wszystkich państw członkowskich. Wydaje się, że porozumienie TRIPS jest najbardziej kompleksowym międzynarodowym porozumieniem dotyczącym prawa własności intelektualnej. Ten akt zapewnia bowiem minimalne standardy ochrony własności intelektualnej²⁵.

²³ Dalej jako dostawcy usług internetowych lub DUI. Jest to skrót użytego w dyrektywie 2019/790 terminu „dostawcy usług udostępniania treści online”. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE, Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019 r., s. 92.

²⁴ Powszechna konwencja o prawie autorskim zrewidowana w Paryżu z 24 lipca 1971 r., Dz.U. 1978 Nr 8, poz. 28.

²⁵ E.J. Tao, *A picture's worth: the future of copyright protection of user-generated images on social media*, „Indiana Journal of Global Legal Studies” 2017, t. 24, s. 622–623.

Nie istnieje również wspólne prawo autorskie Unii Europejskiej. Tworzenie regulacji prawa unijnego w formie dyrektyw, które wymagają implementacji do porządku prawa krajowego zamiast rozporządzeń unijnych – zdecydowanie nie sprzyja procesowi unifikacji prawa autorskiego w Unii Europejskiej. Jednocześnie jednak należy podkreślić znaczenie prawa unijnego dla interpretacji i ustalenia zakresu obowiązywania krajowego prawa autorskiego. Istotne znaczenie ma przede wszystkim Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej²⁶ oraz formułowane na jego podstawie tzw. pochodne prawo europejskie, przy czym największe znaczenie dla procesu ujednolicenia europejskiego prawa autorskiego mają właśnie dyrektywy. Dotychczas uchwalono wiele dyrektyw dotyczących szeroko rozumianego prawa autorskiego, przy czym ostatnio była to przywoływana wcześniej dyrektywa 2019/790. Natomiast w zasadzie jedynym obowiązującym dotąd rozporządzeniem unijnym dotyczącym prawa autorskiego było rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści²⁷, które należy w całości i bezpośrednio stosować w Polsce od 20 marca 2018 r.²⁸ Kolejnym nowym rozporządzeniem jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)²⁹. Uchwalenie tego aktu jest ważnym krokiem w kierunku harmonizacji prawa państw członkowskich UE. Bowiernie unormowanie tej problematyki w rozporządzeniu unijnym – z uwagi na wymóg bezpośredniego stosowania przewidzianych tam rozwiązań normatywnych na mocy art. 91 ust. 3 Konstytucji RP – prowadzi do ujednolicenia regulacji dotyczących rynku usług cyfrowych na terytorium UE. Dyrektywa zaś jako instrument regulacji jest zdecydowanie niewystarczająca³⁰.

Traktat o Unii Europejskiej przewiduje ustanowienie rynku wewnętrznego i wprowadzenie systemu zapewniającego niezakłóconą konkurencję na rynku wewnętrznym. Do osiągnięcia tych celów powinna przyczynić się dalsza harmonizacja ustawodawstw państw członkowskich w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Niestety do takiej dalszej harmonizacji prawa autorskiego na rynku cyfrowym nie przyczyni się dyrektywa 2019/790.

²⁶ Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 47.

²⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017 r., s. 1.

²⁸ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 235.

²⁹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz. Urz. UE L 277 z 27.10.2022 r., s. 1.

³⁰ Por. J. Sienńczyło-Chlabicz, *Dozwolony użytek...*, s. 1018.

Wręcz przeciwnie, ten brak harmonizacji będzie się pogłębiał w wyniku przyjęcia tej dyrektywy, zwłaszcza, że każde państwo członkowskie może wdrażać dyrektywę w inny sposób, oddziałując głównie na dostawców usług internetowych działających globalnie na całym świecie. W konsekwencji implementacja tej dyrektywy przyczynić się może do dalszego zróżnicowania poziomu ochrony autorskiej w państwach członkowskich UE.

Już po opublikowaniu dyrektywy 2019/790 spotkała się ona z ostrą krytyką³¹. Krytyczna ocena odnosiła się przede wszystkim do regulacji dotyczących prawa pokrewnego dla wydawców prasowych (art. 15–16 dyrektywy) oraz ustanowienia nowych zasad odpowiedzialności dla DUI (art. 17 dyrektywy). Jednym z najbardziej kontrowersyjnych postanowień, pierwotnie w niej zawartych, było zobowiązanie dostawców usług internetowych do filtrowania treści zamieszczanych przez użytkowników platform w celu uniknięcia naruszeń praw autorskich. Przepis ten został następnie usunięty przez kolejne rewizje tekstu dyrektywy oraz przez ostateczną jej wersję. W przeciwieństwie do poprzednich wersji, ostateczny tekst dyrektywy w art. 17 ust. 8 wyraźnie stwierdza, że zastosowanie art. 17 nie prowadzi do żadnego ogólnego obowiązku monitorowania. Pomimo to, z postanowień art. 17 ust. 4 normującego wyłączenie odpowiedzialności za nieobjęte zezwoleniem czynności publicznego udostępniania, w tym podawania do wiadomości publicznej, chronionych prawem autorskim utworów i innych przedmiotów objętych ochroną wynika, że dostawcy usług internetowych nadal będą zmuszeni do wdrażania środków filtrujących, głównie „w celu zapewnienia braku dostępu do określonych utworów [...], w odniesieniu do których podmioty praw autorskich dostarczyły dostawcom usług odpowiednie i niezbędne informacje” oraz „w celu uniemożliwienia ich przyszłemu zamieszczaniu zgodnie z lit. b)” (art. 17 ust. 4 lit. b i c), aby móc kwalifikować się do wyłączenia ich odpowiedzialności w przypadku, gdy nie otrzymali zezwoleń od podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich.

Trybunał Sprawiedliwości po raz pierwszy wypowiedział się w przedmiocie wykładni art. 17 ust. 4 lit. b i c dyrektywy 2019/790 w wyroku z 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ze skargi Polski przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE³². Trybunał oddalił skargę Polski, orzekając, że nałożony na dostawców usług internetowych obowiązek, polegający na uprzednim automatycznym weryfikowaniu treści udostępnianych online przez użytkowników, jest otoczony odpowiednimi gwarancjami w celu zapewnienia poszanowania prawa tych ostatnich do wolności wypowiedzi i informacji, a także sprawiedliwej równowagi między tym prawem a prawami własności intelektualnej. Ponadto

³¹ Zob. J.P. Quintais, *The new copyright in the digital single market directive: A critical look*, „European Intellectual Property Review” 2020, t. 42, s. 28–41; R. Markiewicz, *Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 22–23 i cytowana tam literatura.

³² Wyrok TSUE z 26 kwietnia 2022 r., C-401/19, *Rzeczpospolita Polska p. Parlamentowi Europejskiemu, Radzie UE*, ECLI:EU:C:2022:297.

TSUE zaznaczył, że przy dokonywaniu transpozycji art. 17 dyrektywy 2019/790 do ich prawa wewnętrznego, państwa członkowskie powinny opierać się na takiej wykładni tego przepisu, która pozwoli na zapewnienie sprawiedliwej równowagi między poszczególnymi prawami podstawowymi chronionymi przez Kartę. Następnie przy wdrażaniu przepisów mających na celu transpozycję tego przepisu władze i sądy państw członkowskich są zobowiązane nie tylko do dokonywania wykładni swojego prawa krajowego w sposób zgodny z tym przepisem, lecz również do nieopierania się na takiej jego wykładni, która kolidowałaby ze wspomnianymi prawami podstawowymi lub z innymi zasadami ogólnymi prawa Unii, takimi jak zasada proporcjonalności³³.

Prawodawca unijny w dyrektywie przypisuje aktywną rolę zapobieganiu przez DUI naruszeniom praw autorskich i ogranicza – w porównaniu z państwami spoza UE – możliwość zastosowania tzw. bezpiecznych przystani (*safe harbors*) w przypadku, gdy DUI nie uzyskają odpowiednich zezwoleń od właścicieli praw autorskich. Dyrektywa 2019/790 wprowadza szczególnie europejski system w zakresie odpowiedzialności dostawców usług internetowych i znaczącego ograniczenia tzw. bezpiecznych przystani. art. 17 dyrektywy wprowadza zasadę, zgodnie z którą DUI ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność, gdy utwory lub inne przedmioty objęte ochroną są bezprawnie zamieszczane w Internecie przez użytkowników ich usług. Ten nowy system pozostaje w sprzeczności z ustawodawstwem i praktyką państw spoza UE³⁴. Dostawcy usług internetowych w krajach pozaeuropejskich nie są pociągani do odpowiedzialności, chyba że posiadają rzeczywistą wiedzę o działaniach naruszających prawo przez użytkowników lub autoryzują naruszenie. Ponadto jest to odpowiedzialność pośrednia, nie zaś bezpośrednia³⁵. W celu ograniczenia ich odpowiedzialności wprowadzono tzw. bezpieczne przystanie, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Rozwiązanie przyjęte w art. 17 dyrektywy 2019/790 według niektórych przedstawicieli doktryny może skutkować zatarciem różnicy między pośrednim a bezpośrednim naruszeniem prawa autorskiego³⁶.

Ten brak harmonizacji regulacji w płaszczyźnie prawa międzynarodowego najprawdopodobniej spowoduje szkody dla dostawców usług internetowych działających

³³ Tamże, pkt 98–99.

³⁴ G. Frosio, *To filter, or not to filter? That is the question in EU copyright reform*, „Cardozo Law’s Arts & Entertainment Law Journal” 2018, t. 36, s. 331 i n.

³⁵ N.E. Curto, *EU directive on copyright in the digital single market and ISP liability: What’s next at international level?*, „Case Western Reserve Journal of Law, Technology & Internet” 2020, t. 11, nr 3, s. 84–110, <https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1123&context=jolti> [dostęp: 7.10.2023].

³⁶ M.L. Montagnani, A. Trapova, *New obligations for Internet intermediaries in the Digital Single Market – safe harbours in turmoil?*, „Journal of Internet Law” 2019, t. 22, nr 7, s. 3, <https://ssrn-id3361073.pdf> [dostęp: 7.10.2023].

globalnie, na skalę światową. Dostawcy są zobowiązani wdrożyć różne metody techniczne i strategie prawne, aby poradzić sobie z tymi różnicami. W związku z tym istnieje ryzyko, że będą oni prawdopodobnie skłonni ograniczyć kwotę swoich inwestycji i/lub zrezygnować lub nie rozpoczynać działalności na niektórych rynkach, na których nałożono uciążliwe dla nich obowiązki. W konsekwencji szkodzić to będzie zarówno europejskiej, jak i globalnej gospodarce³⁷.

4. Podsumowanie

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że bardzo dynamicznie postępujący rozwój mediów społecznościowych, ich wpływ na dużą część społeczeństwa, a także rosnąca liczba naruszeń prawa autorskiego oraz potrzeby rynku cyfrowego, powodują potrzebę wprowadzenia unormowania dotyczącego prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym w konwencji lub traktacie jako aktach prawa międzynarodowego o zasięgu uniwersalnym.

Bibliografia

Akty prawne:

- Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu 24 lipca 1971 r., Dz.U. 1990 Nr 82, poz. 474.
- Powszechna konwencja o prawie autorskim zrewidowana w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., Dz.U. 1978 Nr 8, poz. 28.
- Ustawa z dnia 23 października 1975 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim, Dz.U. 1975 Nr 34, poz. 184.
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509.
- Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej – załącznik nr 1 do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu WTO, Dz.U. 1996 Nr 32, poz. 143.
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 2000 Nr 53, poz. 637.

³⁷ N.E. Curto, *EU directive...*, s. 30.

- Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006 r., s. 12.
- Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 47.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017 r., s. 1.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE, Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019 r., s. 92.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz. Urz. UE L 277 z 27.10.2022 r., s. 1.
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2022, poz. 2509.

Publikacje:

- Barta J., Markiewicz R., *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
- Curtis B., *Copyright vs. social media: Who will win?*, „Intellectual Property Law Bulletin” 2016, t. 20, s. 81–95, <https://www.iiip.re.kr/webzine/1702/resource/file/library06.pdf> [dostęp: 7.10.2023].
- Curto N.E., *EU Directive on copyright in the digital single market and ISP liability: What's Next at International Level?*, „Case Western Reserve Journal of Law, Technology & Internet” 2020, t. 11, nr 3, s. 84–110, <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3434061>.
- Frosio G., *To filter, or not to filter? That is the question in EU copyright reform*, „Cardozo Law's Arts & Entertainment Law Journal” 2018, t. 36, s. 331–368.
- Hobbs R., *Copyright and fair use*, [w:] R. Hobbs, P. Mihailidis (red.), *The International Encyclopedia of media literacy*, John Wiley & Sons Inc., Hoboken 2019, <https://doi.org/10.1002/9781118978238.ieml0039>.
- Hyde J., *Common as Air: Revolution, Art, and Ownership*, Farrar, Strauss and Giroux, Nowy Jork 2010.
- Lessig L., *Free Culture*, Penguin Books, Nowy Jork 2004.
- Markiewicz R., *Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

- Montagnani M.L., Trapova A., *New obligations for Internet intermediaries in the Digital Single Market – safe harbours in turmoil?*, „Journal of Internet Law” 2019, t. 22, nr 7, s. 3–11, <https://ssrn-id3361073.pdf> [dostęp: 7.11.2023].
- Quintais J.P., *The new copyright in the digital single market directive: A critical look*, „European Intellectual Property Review” 2020, t. 42, s. 28–41.
- Russ C., *Tweet takers & Instagram fakers: Social media & copyright infringement*, „Tulane Journal of Technology and Intellectual Property” 2020, t. 22, s. 205–224.
- Sieńczyło-Chlabicz J., *Amerykańskie prawo autorskie. Sytuacja producenta dzieła audiowizualnego według amerykańskiego prawa autorskiego*, Temida 2, Białystok 1998.
- Sieńczyło-Chlabicz J., *Dozwolony użytek utworów osieroconych*, [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie. Komentarze*, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 242–248.
- Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
- Tao E.J., *A picture’s worth: the future of copyright protection of user-generated images on social media*, „Indiana Journal of Global Legal Studies” 2017, t. 24, s. 617–635.

Netografia:

- De Waal-Montgomery M., *With 100M Users, Pinterest’s ‘Promoted Pins’ Just Became A Lot More Attractive to Advertisers*, <https://venturebeat.com/business/with-100m-users-pinterests-promoted-pins-just-became-a-lot-more-attractive-to-advertisers/> [dostęp: 10.10.2023].
- Digital 2022: Another Year of Bumper Growth*, <https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/> [dostęp: 18.01.2023].
- Distribution of Facebook users worldwide as of January 2023, by age and gender*, [w:] Facebook – *Statistics & Facts*, <https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/> [dostęp: 15.03.2023].
- Facebook Usage Statistics 2022 r.*, <https://acodez.in/facebook-users-worldwide/> [dostęp: 18.01.2023].
- Social Media w Polsce – raport Digital Poland*, <https://empemedia.pl/social-media-w-polsce-2023-raport-digital-poland/> [dostęp: 15.03.2023].
- Social Media w Polsce – raport*, <https://empemedia.pl/social-media-w-polsce-2021-nowy-raport/> [dostęp: 15.03.2023].

JANUSZ PIOTR KOLCZYŃSKI*

KOMUNIKOWANIE NIEPUBLICZNE UTWORÓW DO PUBLICZNOŚCI – KONTROWERSJE WOKÓŁ INSTYTUCJI BEZPOŚREDNIEGO WPROWADZENIA W PRAWIE AUTORSKIM

**A non-public communication of works to the public – controversies
surrounding the notion of direct injection in the copyright law**

Abstract: This article argues that the notion of ‘direct injection’ – as introduced by Directive 2019/789 of 17 April 2019 laying down rules on the exercise of copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes, and amending Council Directive 93/83/EEC, the so-called SatCab2 Directive – extended copyright law protection to a ‘technical process’. Thus, it was foreseen that such processes would involve the use of works. Including a non-public communication within the right of communication to the public appears to be solely for technological or legal/economic reasons. This seems not to be in line with the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. It also seems problematic from the perspective of the public’s access to culture in the broader sense.

Keywords: copyright law, communication to the public, fixation, reproduction, Berne Convention, EU law, direct injection

* ORCID: 0000-0003-4124-7029.

Niniejszy artykuł, który dedykuję Szanownej Jubilatce, pragnę poświęcić w zarysie kwestii, która – jak się wydaje – nie znalazła jednoznacznego ujęcia w doktrynie oraz orzecznictwie¹. Omawiane zagadnienie ma charakter prawny, ale można je oceniać także z pozaprawnego lub nawet z filozoficznego punktu widzenia. Dwa ostatnie aspekty nie będą tu rozwijane. Sądzę jednak, że motywowany dobrym przykładem Jubilatki, która w swojej pracy naukowej nie stroni od formułowania ocen również pozaprawnych, np. etycznych,² do zagadnień tych jeszcze kiedyś powrócę³.

1. Wprowadzenie – kilka uwag porządkujących

Aby przejść do głównego punktu niniejszego artykułu, tj. instytucji bezpośredniego wprowadzenia i jej rozumienia, trzeba na początku odnieść się w kilku zdaniach do kwestii terminologicznych, związanych z prawem komunikowania publicznego na odległość. To bowiem w ramach tego prawa instytucja, o której tu mowa, ma funkcjonować jako element tak zwanej pojedynczej czynności publicznego komunikowania, o czym mowa w dyrektywie 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG.

Prawo komunikowania publicznego na odległość jest nazywane w polskim prawie autorskim niejednoznacznymi terminami. Wynika to po części z tego, że do jego normatywnego wyodrębnienia się w Polsce *sensu stricto* doszło w zasadzie dopiero w 1996 r. Wtedy to, za sprawą art. 8 Traktatu WIPO o prawie autorskim, po raz pierwszy użyto tu tego określenia w tekście ustawowym: „Nie naruszając postanowień artykułów 11(1) (ii), 11bis(1)(i) – (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) i 14bis(1) konwencji berneńskiej, autorom utworów

¹ Por. jednak A. Matlak, *Projekt polskiej implementacji dyrektywy 2019/789 dotyczącej wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych w odniesieniu do transmisji online oraz reemisji programów*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelktualnej” 2023, nr 1, s. 5–20 oraz A. Matlak, T. Targosz, M. Wyrwiński, *Wybrane aspekty implementacji przepisów dyrektywy 2019/790 i dyrektywy 2019/789 w zakresie udostępniania utworów online*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelktualnej” 2020, nr 4, s. 14–48.

² H. Żakowska-Henzler, *Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu*, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2006, s. 239 i n.

³ Zob. J.P. Kolczyński, *Bezwzględne prawo podmiotowe z(a)nikający paradygmat prawa autorskiego? Komunikowanie utworów czy reguły dostępu a może reguły transakcyjne?* Wykład ten miałem okazję wygłosić w trakcie seminarium organizowanego przez Jubilatkę w dniu 2 czerwca 2022 r. Został on opublikowany w SSRN w dniu 9 lipca 2022 r. pt. *Absolute subjective law – a vanishing copyright paradigm? Communication of works or access rules or maybe the rules of transaction? A report from the research in progress – outline*, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4144864>.

literackich i artystycznych przysługuje wyłączne prawo zezwalania na publiczne komunikowanie swoich utworów drogą przewodową lub bezprzewodową, w tym publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym⁴.

Warto dodać, że od 2000 r. Unia Europejska jest stroną WCT, zobowiązaną do poszanowania konwencji berneńskiej, której jednak nie jest stroną⁵.

W polskiej ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁶ prawa, o którym tu mowa, można się doszukać w definicji rozpowszechniania – art. 6 ust. 1 pkt 3 pr. aut., nadawania – art. 6 ust. 1 pkt 6 pr. aut., lub reemisji – art. 6 ust. 1 pkt 5 pr. aut. Zaszyty w tych definicjach aspekt komunikowania do publiczności na odległość jest tą cechą pola, która najistotniej odróżnia je od innych pól eksploatacji, np. zwielokrotniania, najmu, użyczenia czy jak twierdzą także odtwarzania. Warto jednak na marginesie odnotować, że Trybunał Sprawiedliwości UE uznał pole odtworzenia za komunikowanie utworu do publiczności na odległość, co jest jednak krytykowane, moim zdaniem trafnie⁷. Trzeba także zauważyć, że definicja rozpowszechniania (*dissemination*) ma tradycyjnie najszerze znaczenie spośród zaprezentowanych powyżej. Obejmuje nie tylko komunikowanie utworu do publiczności na odległość, a więc do niezidentyfikowanej, dużej grupy odbiorców znajdujących się poza miejscem, z którego prowadzony jest przekaz, ale w warunkach polskiej ustawy autorskiej, obejmuje także inne sposoby dotarcia dzieła do publiczności. W tym wypadku chodziłoby np. o prawo do (publicznego) odtworzenia dzieła – art. 6 ust. 1 pkt 9 pr. aut. lub wprowadzenia utworu do (publicznego) obrotu – art. 6 ust. 1 pkt 6 pr. aut.

⁴ Traktat WIPO o prawie autorskim z dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. 2005 Nr 3, poz. 12; ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 715.

⁵ Decyzja Rady z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu wspólnoty europejskiej Traktatu WIPO o prawach autorskich oraz traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, s. 6, ECLI:CELEX:32000D0278. Sam traktat wszedł w życie w dniu 6 marca 2002 r.

⁶ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509.

⁷ Por. np. wyrok TSUE z 4 października 2011 r., *Football Association Premier League Ltd i in. p. QC Leisure i inni*, C-403/08, i *Karen Murphy p. Media Protection Services Ltd*, C-429/08, ECLI:EU:C:2011:631. Zdecydowanym przeciwnikiem uwzględnienia komunikowania publicznego w ramach prawa odtworzenia jest J. Koo, *The right of communication to the public in EU copyright law*, Bloomsbury, Oxford, Chicago 2019, s. 217–218, który słusznie zauważa, że prawo publicznego odtworzenia jest niezharmonizowane. Także M. Czajkowska-Dąbrowska nie zgadza się z uznaniem odtworzeń za prawo komunikowania do publiczności na odległość – por. M. Czajkowska-Dąbrowska, *Rozpowszechnianie utworów przez publiczny odbiór programów radiowych lub telewizyjnych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2007, nr 100, s. 67–68. Autorka wskazuje, że wynika to m.in. z pominięcia przez art. 8 WCT odesłania do art. 11bis ust. 1 iii) Konwencji berneńskiej (w artykule autorki omyłkowo pojawia się art. 3 dyrektywy InfoSoc).

Stosowana przez polską judykaturę a nawet doktrynę prawa nomenklatura pozostaje, w obrębie prawa komunikowania publicznego na odległość, dalece rozstrojona. Ma to także związek z niespójnymi tłumaczeniami na język polski aktów prawa unijnego oraz międzynarodowego⁸. Prawo komunikowania publicznego (lub do publiczności) na odległość jest w Polsce także nazywane prawem do publicznego udostępniania, a jego odmiana, umożliwiającą dostęp do utworu w miejscu i czasie wybranym przez użytkownika praw, prawem podawania utworu do publicznej wiadomości⁹. Mylące jest zwłaszcza to ostatnie pojęcie (*making available to the public*) wyrażone wspomnianą formułą, która, przy zastosowaniu wykładni językowej, mogłaby oznaczać komunikację jednostronną – do użytkownika prawa, co byłoby jednak wadliwe. Moim zdaniem w większym stopniu odpowiada treści omawianego pojęcia określenie, które jest powszechnie przyjmowane w literaturze¹⁰ oraz tekstach prawa międzynarodowego, tj. prawo publicznego komunikowania lub jego odmiana, prawo publicznego udostępniania („w miejscu i czasie”); to ostatnie prawo nie będzie przedmiotem niniejszej analizy. Z uwagi na ramy artykułu kwestie definicyjne w szczególności rozumienia publiczności, zakazowy charakter prawa

⁸ W wersjach autentycznych międzynarodowych traktatów termin ten jest od lat konsekwentnie używany. Występuje pod tą nazwą także w wielu krajach członkowskich Unii Europejskiej, np.: hiszp. *Derecho de comunicación al público*, czes. *Právo na sdělování děl veřejnosti*, fr. *Droit de communication d'œuvres au public*, wł. *Diritto di comunicazione di opere al pubblico*, hol. *Recht van mededeling van werken aan het publiek*. Ciekawa jest niemiecka nazwa: *Recht der öffentlichen Wiedergabe von Werken*, co w dosłownym tłumaczeniu mogłoby oznaczać publiczne odtworzenie. W literaturze niemieckiej wskazuje się jednak, że pojęcie to należy interpretować inaczej niż zgodnie ze znaczeniem słownym – por. np. J. v. Ungern-Sternberg [w:] U. Loewenheim (red.), *Urheberrecht. UrhG, KUG, VGG. Kommentar*, C.H. Beck, Monachium 2020 – komentarz do § 15, nb. 351.

⁹ Por. art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz. Urz. WE L 167 z 22.06.2001 r., s. 10–19. Również tłumaczenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29, Dz. Urz. UE nr 130 z 17 kwietnia 2019 r., s. 92–125 używa powyższych określeń: udostępniania publicznego lub podawania do publicznej wiadomości. Z kolei dyrektywa SatCab2 używa określeń: „publicznego komunikowania” i jego odmiany „publicznego udostępniania” (por. motyw 9, 11, 15, 20, 21, 25 preambuły, art. 3, 4, 8, 11). Natomiast art. 11bis Aktu paryskiego konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu 24 lipca 1971 r., Dz.U. 1990 Nr 82, poz. 474, używa określenia „rozpowszechnianie publiczne”, co nie jest do końca trafne. Por. nt. kontrowersji terminologicznych: M. Czajkowska-Dąbrowska, *Rozpowszechnianie utworów...*, s. 58. Por. także Traktat WIPO o prawie autorskim z 1996 r. oraz Traktat WIPO o wykonaniach artystycznych i fonogramach z 20 grudnia 1996 r., Dz.U. 2004 Nr 41, poz. 375, które stosują określenia „prawo publicznego komunikowania” oraz „publicznego udostępniania”.

¹⁰ Por. jednak R. Markiewicz, *Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021. Autor ten konsekwentnie używa w swojej publikacji przetłumaczonych terminów z dyrektyw InfoSoc oraz DSM.

itp. nie będą tu podejmowane. Ograniczam się także wyłącznie do utworów z wyłączeniem przedmiotów praw pokrewnych.

2. Transmisja sygnału rozpowszechnionego

Do 1996 r. rozumienie prawa publicznego komunikowania na odległość ograniczało się w praktyce do obserwacji dokonywanych na podstawie analizy pola nadawania programów radiowych lub telewizyjnych na falach Hertza¹¹. Konwencja berneńska знаła wprawdzie szerzej rozumiane prawo rozpowszechniania nieograniczone do nadawania, ale nie miało ono w praktyce większego znaczenia do czasu pojawienia się telewizji i reemisji kablowej. Pojęcie równoczesnej z nadaniem i niezmienionej (integralnej) reemisji kablowej przez inną organizację niż nadawca w znaczeniu odrębnego pola eksploatacji, ukształtowało się stosunkowo późno, bo dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Wprawdzie w doktrynie pojawiły się podglądy sugerujące, że podstawą prawną reemisji kablowej był art. 11bis ust. 1(ii) konwencji berneńskiej¹², niemniej dość długo reemisja kablowa była postrzegana w prawie autorskim raczej jako rodzaj technicznego sposobu dotarcia do odbiorcy, podniesienia jakości pierwotnego przekazu rozumianego specyficznie jako równoczesny i integralny z nadawaniem, niż uważana za odrębne od nadawania prawo podmiotowe uprawniające autora do zakazywania lub licencjonowania eksploatacji¹³. Ostatecznie uznano oczywiście, że reemisja kablowa buduje (jak powiedzielibyśmy dziś) nową publiczność, której autor nie brał pod uwagę przy udzielaniu zgody na nadawanie utworu – używając tu nomenklatury ukształtowanej przez TSUE począwszy od sprawy *SGAE*¹⁴.

¹¹ Np. według konwencji berneńskiej chodziło np. o „nadawanie” i prawa skupione wokół nadawania; „publiczne rozpowszechnianie za pomocą środków przekazu przewodowego lub bezprzewodowego”, „publiczne rozpowszechnianie przez głośniki lub inne analogiczne aparaty do przenoszenia znaków, dźwięków lub obrazów”. To ostatnie prawo, wyrażone w polskiej nomenklaturze przez definicję odtwarzania (art. 6 ust. 1 pkt 9 pr. aut.) trudno jednak uznać za rozpowszechnianie publiczne na odległość. W konwencji berneńskiej rozpowszechnianie przez inną organizację niż ta, która je nadała pierwotnie program nie ma charakteru równoczesnego i integralnego z nadaniem jak w definicji reemisji.

¹² P. Goldstein, P.B. Hugenholtz, *International Copyright: Principles, Law and Practice*, OUP, Oksford 2010, s. 326. J. Błężyński uważa, że prawo reemisji istniało od dawna w prawie autorskim, a jedynie na nowo je nazwano – por. tenże *Zmiany art. 70 ust. 2 pr. aut. (uwarunkowania, perspektywy, tendencje)*, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro...*, s. 51.

¹³ Por. J. Marcinkowska, A. Matlak, *Treść prawa autorskiego*, [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Prawo autorskie a postęp techniczny*, Universitas, Kraków 1999, s. 114.

¹⁴ Por. wyrok TSUE z dnia 7 grudnia 2006 r., C-306/05, *Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) p. Rafael Hoteles SA*, pkt 40–42, ECLI:EU:C:2006:764. Koncepcji nowej publiczności zarzuca się, że wzięła swój początek od błędu w tłumaczeniu: por. M. Fiscor, *Svensson and the CJEU's „new public”*

Co istotne, sam proces techniczny „przejmowania” sygnału (lub programu) przez reemita, pozostawał niezdefiniowany – por. art. 6 ust. 1 pkt 5 pr. aut.¹⁵ Podobnie niezdefiniowany pozostał proces „wprowadzenia sygnału do drogi przekazu” przez nadawcę w art. 6¹ ust. 1 pr. aut. Tym samym proces techniczny, w ramach którego dochodzi do niepublicznej transmisji sygnału – nośnika programu, pozostawiono słusznie poza zakresem ochrony prawa autorskiego¹⁶. Odpowiednio dyrektywa 93/83 w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową¹⁷ nie zdefiniowała technicznego pojęcia „wprowadzenia” sygnału realizowanego „pod kontrolą organizacji radiowej i telewizyjnej i na jej odpowiedzialność” w rozumieniu art. 1 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy lub pojęcia „transmisji” jako takiej. Nie był to przypadkowy brak, ale celowe działanie ustawodawcy racjonalnego wynikające – jak sądzę – z postulatu neutralności technologicznej prawa autorskiego. Wynikało to także z założenia, że przy nadawaniu lub reemisji o powstaniu ochrony decyduje przede wszystkim przeznaczenie sygnału, w tym wypadku przeznaczenie do odbioru przez publiczność, co oznacza, że prawnie relewantną powinna pozostawać wyłącznie czynność przejścia sygnału już rozpowszechnionego, a nie – nazwijmy to – operacje pośrednie dokonywane na sygnale przed jego podaniem do publicznej wiadomości. Trzeba tu na marginesie zaznaczyć, co zauważył TSUE w sprawie *Lagardere*, że w art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy SatCab1 chodzi o przeznaczenie sygnałów do odbioru publicznego, a nie programów, których one są nośnikami¹⁸.

theory: what the EU may learn from the US to avoid judicial lapses – wystąpienie podczas 23rd Annual Intellectual Property Law & Policy Conference (Cambridge, 8–9 kwietnia 2015 r.), za: E. Laskowska-Litak, *Rozwój orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, [w:] E. Laskowska-Litak, R. Makiewicz, *Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 25. Autor ten zarzuca TSUE popełnienie w tym zakresie rodzaju grzechu pierworodnego – por. także J.P. Kolczyński, *Fordham IP conference 2015 – relacja z Cambridge*, <http://www.prawoautorskie.pl/aktualnosci/id63,Fordham-IP-conference-2015-relacja-z-Cambridge.html> [dostęp: 11.09.2023].

¹⁵ Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 pr. aut.: „reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru”.

¹⁶ Por. E. Ulmer, *Elektronische Datenbanken und Urheberrecht*, „Datenverarbeitung im Recht” 1972, nr 1(2/3), s. 32, <https://doi.org/10.1515/9783112315347-011>. E. Ulmer pisał już w 1971 r. bardzo trafnie, że samo pokazywanie utworu na ekranie lub jego obecność „w kablu” nie są prawnie relewantne w systemach prawnoautorskich oraz konwencyjnych.

¹⁷ Dyrektywa 93/83 w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową, Dz. Urz. WE L 248 z 6.10.1993 r., s. 15–21.

¹⁸ Por. wyrok TSUE z 14 lipca 2005 r., *Lagardère Active Broadcast p. Société pour la perception de la*

Powyższe założenie przeznaczenia sygnału do powszechnego odbioru wynika moim zdaniem jednoznacznie z definicji reemisji z art. 1 ust. 3 dyrektywy SatCab1 lub art. 2 ust. 2 dyrektywy SatCab2. Przewidują one retransmisję, która ma być przeznaczona do powszechnego odbioru, prowadzoną w odniesieniu do „transmisji pierwotnej”, która także ma być przeznaczona do odbioru publicznego¹⁹. Moim zdaniem w obu przypadkach zakłada się w tym wypadku, jako prawnie relewantne, korzystanie z już rozpowszechnionego sygnału (zawierającego utwór). Założenie to przejęła za konwencją berneńską i WCT także dyrektywa InfoSoc, która przedmiotem regulacji w zakresie prawa komunikowania publicznego uczyniła wyłącznie publiczną transmisję lub retransmisję utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, w tym nadawanie, wyłączając z jej zakresu (*lege non distinguente*) wszelkie niepubliczne sposoby transmisji utworu, w tym dostarczanie urządzeń technicznych umożliwiających (od strony technicznej) przekaz w rozumieniu motywu 27 preambuły tej dyrektywy. To ostatnie wyłączenie jest analogiczne z tzw. uzgodnioną deklaracją interpretacyjną do art. 8 WCT. Również polskie definicje nadawania lub nadawania satelitarnego pozostają w tym zakresie spójne z prawem unijnym i międzynarodowym, stanowiąc o prowadzeniu emisji (przewodowej lub bezprzewodowej) wyłącznie odnośnie do rozpowszechnionego utworu – por. art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 6¹ pr. aut.

3. Transmisja sygnału dokonywana w sposób niepubliczny

Instytucja bezpośredniego wprowadzenia uczyniła w powyżej zarysowanym zakresie pewien istotny wyłom. W związku z wprowadzeniem jej w życie prawnie relewantne dla prawa komunikowania do publiczności na odległość stało się prowadzenie transmisji także w sposób niepubliczny. Ustawodawca unijny zainteresował się w ten sposób samym procesem technicznym leżącym u podstaw przejścia i wprowadzenia sygnału

rémunération équitable (SPRE) i Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), pkt. 35, ECLI:EU:C:2005:475.

¹⁹ Określenie „transmisja pierwotna” w dyrektywie SatCab1 pojawiło się w polskiej wersji językowej w związku z wejściem w życie dyrektywy SatCab2, ale występowało tam już wcześniej, tylko nie w polskiej wersji językowej, ale np. w angielskiej pod nazwą *initial transmission*. W polskiej wersji było to wynikiem błędnego tłumaczenia. „Transmisja pierwotna” pod nazwą „wstępna transmisja” występowała w art. 9 ust. 3, co pozostało tam do dziś i niewiele można z tym zrobić. Należy jednak uwzględnić, że określenie „wstępna transmisja” oznacza właśnie „transmisję pierwotną”. Wcześniej, do chwili wejścia w życie dyrektywy SatCab2 definicja z art. 1 ust. 3 dyrektywy SatCab1 w polskiej wersji językowej brzmiała: „do celów niniejszej dyrektywy «retransmisja drogą kablową» oznacza równoczesną, niezmienną i pełną transmisję programów radiowych lub telewizyjnych z innego Państwa Członkowskiego, drogą przewodową lub bezprzewodową, w tym satelitarną, retransmitowanych w systemie kablowym lub mikrofalowym do odbioru publicznego”. Niezależnie od wadliwych tłumaczeń przeznaczenie sygnału było także wówczas zaznaczone w ww. przepisie.

radiowo-telewizyjnego. Zorientowano się mianowicie w związku ze sprawą *Airfield*²⁰, że do przechwytywania sygnałów radiowo-telewizyjnych, w celu ich zgodnej z prawem dalszej „dystrybucji” do publiczności, dochodzi współcześnie głównie w zaciszach serwerów przez sieci telekomunikacyjne „z punktu do punktu”. Prawodawca unijny zidentyfikował w tym zakresie lukę regulacyjną powstałą m.in. na gruncie wspomnianej sprawy *Airfield*. Zdecydowano więc o uregulowaniu jednego z wielu sposobów²¹ uzyskiwania przez reemitentów sygnałów radiowo-telewizyjnych. Nie chodzi tu jednak o reemisję, tylko, jak wynika z dyrektywy SatCab2, chodzi o dystrybucję programu realizowaną przez dystrybutora (nie reemitenta), chyba że sygnał byłby dostępny na danym terytorium w sposób publiczny, wówczas byłaby to według tej dyrektywy reemisja (pkt 21 preambuły oraz art. 7). To ostatnie podejście jest oczywiście spójne z założeniem przeznaczenia i przemowienia sygnału rozpowszechnionego, o czym była już mowa powyżej.

Dyrektywa SatCab2 rozróżnia więc sytuację dostępności sygnału na danym terytorium i jego transmisji, w tym w drodze wprowadzenia bezpośredniego od sytuacji, gdy sygnał jest transmitowany przez nadawcę, także w trybie bezpośredniego wprowadzenia, ale nie jest dostępny publicznie na terytorium dystrybucji sygnału²². Dyrektywa SatCab2 używa zamiennie określenia „reemitent” oraz „dystrybutor” właśnie w zależności od dostępności sygnału na terytorium przekazu, co potwierdza np. pkt 14 zd. 2 preambuły, który stanowi: „Reemitenci mogą uzyskiwać sygnał będący nośnikiem programu od organizacji radiowych i telewizyjnych, które same przekazują ten sygnał do odbioru publicznego, na różne sposoby, na przykład w drodze wychwytywania sygnału przekazywanego przez organizacje radiowe i telewizyjne lub odbioru sygnału bezpośrednio od tych organizacji w procesie technicznym wprowadzania bezpośredniego”. Jeśli sygnał jest już publicznie dostępny, bezpośrednie wprowadzenie służy według dyrektywy *de facto* podniesieniu „jakości sygnału do celów reemisji”²³, co – jak się wydaje – oznaczałoby w tym zakresie sytuację dostarczenia przez reemitenta udogodnień technicznych w rozumieniu punktu 27 preambuły dyrektywy InfoSoc. Oczywiście, jak wspomniano powyżej, klasyczna reemisja nie czyniła wskazanych powyżej rozróżnień zależnych od

²⁰ Por. wyrok TSUE z 13 października 2011 r. w sprawach połączonych C-431/09 i C-432/09 *Airfield NV, Canal Digitaal BV p. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)* oraz *Airfield NV p. Agicoa Belgium BVBA*, pkt 7, ECLI:EU:C:2011:648.

²¹ Por. motywy 2 dyrektywy SatCab2 oraz definicję reemisji z tej dyrektywy (art. 2 ust. 2 pkt a), gdzie jest mowa o reemisji „niezależnie od sposobu, w jaki reemitent otrzymuje sygnał”.

²² Por. także A. Lucas-Schloetter, *Le droit de communication au public à l'ère de l'injection directe, l'IPTV et l'OTT*, „Revue Internationale Du Droit d'Auteur” 2020, nr 4, która nazywa ten drugi rodzaj bezpośredniego wprowadzenia, z powołaniem na przykład ustawodawstwa holenderskiego, terminem „czyste” (ang. *pure*) bezpośrednie wprowadzenie.

²³ Por. pkt 21 preambuły dyrektywy SatCab2.

dostępności sygnału, gdyż etap dostarczenia i przejęcia sygnału (proces techniczny) nie miał być prawnie istotny, skoro to przeznaczenie sygnału było głównym determinantem powstania ochrony na gruncie prawa autorskiego.

4. Bezpośrednie wprowadzenie jako odrębne pole eksploatacji?

Zgodnie z art. 2 ust. 4 dyrektywy SatCab2 bezpośrednim wprowadzeniem jest: „proces techniczny, za pomocą którego organizacja radiowa lub telewizyjna przesyła swój sygnał będący nośnikiem programu organizacji innej niż organizacja radiowa lub telewizyjna w taki sposób, że sygnał ten nie jest publicznie dostępny w trakcie tego przesyłu”. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1: „W przypadku, gdy organizacja radiowa lub telewizyjna przekazuje sygnał będący nośnikiem programu dystrybutorowi sygnału w drodze wprowadzania bezpośredniego, a jednocześnie sama nie przekazuje tego sygnału bezpośrednio odbiorcom, zaś dystrybutor sygnału przekazuje ten sygnał odbiorcom, wówczas organizację radiową lub telewizyjną i dystrybutora sygnału uznaje się za uczestniczących w pojedynczej czynności publicznego komunikowania, w odniesieniu do której wymagane jest uzyskanie przez tę organizację i tego dystrybutora zezwolenia podmiotów uprawnionych. Państwa członkowskie mogą określić warunki uzyskania zezwolenia od podmiotów uprawnionych”.

Powyższa definicja i treść instytucji bezpośredniego wprowadzenia potwierdza zarysowane powyżej kwestie: zainteresowania się przez ustawodawcę procesem technicznym przesyłania i odbioru sygnału oraz uzależnienia samej instytucji od tego czy nadawca sam jednocześnie nie przekazuje swego sygnału bezpośrednio odbiorcom na danym terytorium. Obie te kwestie są jednocześnie moim zdaniem kontrowersyjne z punktu widzenia tradycyjnego rozumienia prawa komunikowania publicznego na odległość, o czym w zarysie poniżej.

Jak wspomniano wcześniej, uregulowanie instytucji bezpośredniego wprowadzenia miało swój początek w sprawie *Airfield* oraz wynikało z obserwacji natury prawno-ekonomicznej, która od jakiegoś czasu inspiruje ustawodawcę unijnego i sam TSUE²⁴. Okazało się, że dostawcy telewizji satelitarnej mniej więcej od 2009 r.²⁵ zaczęli twierdzić, że w ich działalności nie docho-

²⁴ Por. także S. v. Lewinski, *Rechtsprechung des EuGH zum Recht der öffentlichen Wiedergabe und Rechtsetzungsinitiativen zu Schranken*, [w:] E.I. Obergfell (red.), *Beiträge zum Immaterialgüterrecht – Josef Kohler-Vorträge an der Humboldt-Universität zu Berlin von 2012 bis 2019*, De Gruyter, Berlin–Boston 2021, s. 96.

²⁵ P. Goldstein, P.B. Hugenholtz, *International copyright...*, s. 327. Autorzy przywołali tam holenderski spór *Buma i Stemra p. Chellomedia*. Por. także E. Trapple, *TV signal delivery to cable operators and DTH platform operators primary copyright use, retransmission, or another form of communication to public?*, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law” 2011, s. 75–88.

dzi do reemisji w rozumieniu dyrektywy SatCab1²⁶. Uważali²⁷ mianowicie, że oferują widzom treść, ale wyłącznie w imieniu nadawców, i to oni zapewniają zgodność tej treści z prawem autorskim, wprowadzając rozpowszechniany satelitarnie sygnał do zamkniętego łańcucha przekazu lub drogi przekazu w rozumieniu prawa autorskiego, tj. do satelity i z powrotem na Ziemię²⁸. To nadawcy ich zdaniem mieli więc zapewniać w przypadku przekazu satelitarnego zgodną z prawem autorskim obecność sygnału-nośnika programu w tzw. zamkniętym łańcuchu przekazu pozostającym pod kontrolą nadawców i tylko nadawcy autoryzowaliby, ewentualnie dostarczali (w przypadku programów niedostępnych publicznie – zakodowanych) środki dekodujące.

TSUE przyjął powyższą argumentację dystrybutorów w sprawach połączonych *Airfield* i rozróżnił w ramach prawa komunikowania publicznego, innego niż reemisja (i wbrew rzecznikowi generalnemu Jääskinenowi)²⁹, bezpośrednią i pośrednią transmisję programów telewizyjnych, uznając, że obie formy transmisji wymagają zgody uprawnionych na komunikowanie utworu do publiczności na odległość. Zgoda ta, obejmująca terytorium przekazu, może być wprawdzie udzielona wyłącznie nadawcy u źródła, ale pod warunkiem, że nie stworzy się w ten sposób na tym terytorium przekazu „nowa publiczność”. W świetle tej argumentacji nie miało jednak chodzić o retransmisję, gdyż TSUE uznał, że rola dystrybutora sygnału ograniczałaby się do „dostarczenia odpowiednim nadawcom kluczy dostępu w celu umożliwienia abonentom *Airfield* późniejszego

²⁶ Uważa się np., że instytucja bezpośredniego wprowadzenia zastąpi z czasem klasyczną reemisję satelitarną – por. <https://www.saa-authors.eu/en/news/475-expert-survey-shows-direct-injection-as-the-principal-form-of-broadcasting-in-europe#Y9Uzv3ZKhPa> [dostęp: 11.09.2023].

²⁷ Por. wyrok TSUE z 13 października 2011 r. w sprawach połączonych C-431/09 i C-432/09, *Airfield NV, Canal Digitaal BV p. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)* oraz *Airfield NV p. Agicoa Belgium BVBA*, pkt 47: „bezpośrednie i pośrednie transmisje uzupełniają zatem te środki nadawania w celu poszerzenia kręgu widzów odbierających odnośne przekazy, zważywszy że transmisje te są równoległe i symultaniczne, a udział dostawcy pakietu satelitarnego nie ma wpływu na treść takich przekazów ani ich porę”, pkt 55: „jeśli chodzi o bezpośrednią transmisję programów telewizyjnych, należy zauważyć, że nadawcy sami wprowadzają sygnały będące nośnikami programów telewizyjnych bezpośrednio do „uplinku” przekazu satelitarnego, co tym bardziej oznacza, że sprawują kontrolę nad działaniem, w wyniku którego wspomniane sygnały są wprowadzane do odnośnego przekazu, i spoczywa na nich odpowiedzialność za to działanie”. Por. także wyrok TSUE z 19 listopada 2015 r., C-325/14, *SBS Belgium NV p. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)*, ECLI:EU:C:2015:764.

²⁸ Por. motyw 14 oraz art. 1 ust. 2 dyrektywy SatCab1. Por. także art. 6¹ pr. aut.; – por. art. 1 ust. 2 a) – c) dyrektywy SatCab1.

²⁹ Por. opinia z 17 marca 2011 r., w której Rzecznik postulował słusznie wykluczenie z kwalifikacji jako „publiczny przekaz satelitarny” część aktów retransmisji, „która odpowiada odbiorowi sygnałów przez profesjonalistę takiego jak *Airfield*” (tamże, pkt 63). Uważał on także, że w przypadku pośredniej transmisji przez nadawców chodzi w istocie o retransmisję.

odkodowania programów przy wykorzystaniu karty dekodującej”, a więc to nadawca bezpośrednio wprowadzałby sygnał³⁰. Dostarczenie kluczy dekodujących przez dystrybutorów sygnału mogłoby przy tym być dopuszczalne nawet zanim nadawcy wprowadzaliby sygnały do łańcucha przekazu, co zdaniem TSUE również nie przerywałoby łańcucha przekazu, *ergo* nie naruszałoby prawa autorskiego³¹. Natomiast przy pośredniej transmisji utworów rola dystrybutorów sygnału mogłaby nawet polegać na „skompresowaniu[*u*] tych sygnałów, ich multipleksacji, zaszyfrowania i wysłania ich do satelity w celu emisji i odbioru”³². Także wówczas nie chodziłoby jednak o reemisję, a o komunikowanie publiczne na odległość przez nadawcę, gdyż – jak należałoby rozumieć, nie jest w takim wypadku przerywany zamknięty łańcuch przekazu, tj. ujmując obrazowo dystrybutor „nie dotyka się” do sygnału.

Podzielając, jak wspomniano, stanowisko użytkowników praw o braku reemisji, TSUE stanął *de facto* na stanowisku ekonomicznym, że dla komunikowania publicznego podstawowe znaczenie ma w istocie organizowanie przez dystrybutorów technicznego dostępu do utworu dla abonentów usług radiowo-telewizyjnych (np. organizowanie dostępu do kluczy dekodujących sygnał), wtedy gdy może to rodzić nową publiczność. W tym wypadku byli to abonenci *Airfield*. TSUE wskazał, że takie działanie „poszerza krąg osób mających dostęp do tego przekazu”³³, oczywiście przy prowadzeniu transmisji sygnału radiowo-telewizyjnego przez samych nadawców. Twierdzenie TSUE jest jednak wewnętrźnie sprzeczne, na co zwrócił uwagę Pierwszy Rzecznik Generalny M. Szpunar w opinii do sprawy *Canal+*, wskazując, że „stwierdzenie z jednej strony pojedynczego i niepodzielnego charakteru publicznego przekazu satelitarnego, a z drugiej strony utrzymywanie, że istnieje dodatkowy krąg odbiorców tego przekazu, którego podmioty praw autorskich nie wzięły pod uwagę, stoją ze sobą w sprzeczności”³⁴.

Powyższa sytuacja i wyrok zaalarmowały uprawnionych. W praktyce orzeczenie TSUE powodowało, że nadawca po swojej stronie, a więc u źródła przekazu, byłby zobowiązany do uzyskania licencji na nadawanie, co obejmowałoby także terytorium, na którą przekaz jest adresowany zgodnie z zasadą państwa pochodzenia³⁵, z drugiej jednak

³⁰ Pkt 62 wyroku TSUE z 13 października 2011 r. w sprawach połączonych C-431/09 i C-432/09, *Airfield NV, Canal Digitaal BV p. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)* oraz *Airfield NV p. Agicoa Belgium BVBA*.

³¹ Tamże, pkt 63.

³² Tamże, pkt 22 oraz 26.

³³ Tamże, pkt 77.

³⁴ Opinia Rzecznika Generalnego TSUE M. Szpunara z 22 września 2022 r., C-290/21, ECLI:EU:C:2022:711. Sprawa *Canal+* nie odnosi się jednak wprost do dyrektywy SatCab2 – por. pkt 44–45.

³⁵ Zasada państwa pochodzenia to w istocie ułatwienie licencyjne dla korzystających z praw. Zasadę stosuje się do nadań satelitarnych oraz wąskiej grupy usług dodatkowych rozpowszechnianych online, objętych dyrektywą SatCab2: informacyjnych i publicystycznych lub własnych produkcji w całości finansowanych

strony, z uwagi na brak przejścia w procesie technicznym rozpowszechnionego sygnału na terytorium docelowym przez reemitenta, dochodziłoby do pozbawienia twórców na tym terytorium odrębnej ochrony na polu reemisji. Mieliby oni jedynie mglistą wizję na uzyskanie wynagrodzeń w każdej indywidualnej sprawie wniesionej do sądu w kraju recepcji sygnału w ramach ogólnego prawa rozpowszechniania (tu: komunikowania do publiczności)³⁶. W konsekwencji oznaczałoby to także brak użytecznego, obowiązkowego zarówno dla twórców, jak i dla użytkowników praw, pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi w udzielaniu zgód i inkaso stosownego wynagrodzenia autorskiego na polu reemisji i przyjęcie, że bezpośrednie wprowadzenie jest nowym, odrębnym, nieznanym dotychczas polem eksploatacji, o ile z ekonomicznego punktu widzenia tworzy nową publiczność.

Dyrektywa SatCab2 proponuje więc, choć nieobowiązkowo dla państw członkowskich, swoiste odwrócenie niekorzystnych dla twórców skutków prawnych orzecznictwa orzeczenia TSUE przez możliwość odpowiedniego zrównania czynności dystrybutora podjętej, w ramach bezpośredniego wprowadzenia, z reemisją i objęcie tej części transmisji obowiązkową zgodą i pośrednictwem OZZ na terytorium przekazu (art. 8 ust. 2). Należy jednak zwrócić uwagę, że ewentualny brak wdrożenia tego artykułu przez państwo członkowskie powoduje, że część czynności dystrybutora w ramach instytucji bezpośredniego wprowadzenia nabiera charakteru odrębnego od reemisji pola eksploatacji, którego powstanie jest uzależnione od kwestii ekonomicznej i technicznej, m.in. od dostępności sygnału na danym terytorium, o czym była już mowa powyżej. Przyjęcie założenia o nowym polu eksploatacji powodowałoby także, że na przykład wszystkie polskie OZZ musiałyby doprowadzić do zrewidowania zezwoleń za zbiorowe zarządzanie. Jeśli Państwo Członkowskie nie zdecyduje się więc na wprowadzenie art. 8 ust. 2 dyrektywy SatCab2 w życie, wpadnie w konieczność regulacji skomplikowanych kwestii związanych z dostępnością sygnału na danym terytorium, podnoszeniem jakości przekazu, zasadami ponoszenia odpowiedzialności w ramach bezpośredniego wprowadzenia, a nawet nazewnictwa stron przekazu; stworzono przecież odrębną kategorię

przez organizację radiowo-telewizyjną itd. Tak wąski zakres zasady jest podyktowany głównie specyfiką dot. licencjonowania utworów audiowizualnych – por. motyw 10 ww. dyrektywy.

³⁶ Por. cytowany wyrok TSUE z 13 października 2011 r. w sprawach połączonych C-431/09 i C-432/09, *Airfield NV, Canal Digitaal BV p. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)* oraz *Airfield NV p. Agicoa Belgium BVBA*, pkt 83: „dostawca pakietu satelitarne jest zobowiązany uzyskać zezwolenie posiadaczy odnośnych praw na swój udział w odnośnym przekazie, chyba że posiadacze ci uzgodnili z nadawcami, których dotyczy zezwolenie, iż chronione utwory będą również przekazywane odbiorcom za pośrednictwem tego dostawcy, pod warunkiem że, w tym ostatnim wypadku, udział tego dostawcy nie powoduje udostępnienia tych utworów nowemu kręgowi odbiorców”.

użytkownika praw pod nazwą „dystrybutora sygnału”³⁷, który stał się wraz z nadawcą odpowiedzialny³⁸ za uzyskanie licencji na tzw. pojedynczą czynność publicznego komunikowania.

Jak się więc wydaje, wygodniej będzie uregulować ustawodawcom krajowym bezpośrednio wprowadzenie, w części odnoszącej się do czynności dystrybutora, odpowiednio w ramach instytucji reemisji na przykład przez stwierdzenie, że dokonanie reemisji sygnału, w tym w trybie bezpośredniego wprowadzenia, wymaga zezwolenia podmiotów mających wyłączne prawa w zakresie publicznego komunikowania, jak stanowi art. 4 ust. 1 dyrektywy SatCab2³⁹. Oczywiście trudno wówczas twierdzić, że chodzi o pojedynczą czynność publicznego komunikowania, o czym wspomniano już powyżej z powołaniem na sprawę *Canal+*. Instytucja bezpośredniego wprowadzenia wzbudza więc istotne wątpliwości z punktu widzenia logiki i potrzeby regulacji tej materii przez prawo. Istnieje jednak poważniejsza wątpliwość. Powstaje pytanie o możliwość rozciągnięcia ochrony prawnoautorskiej na dystrybucję sygnału prowadzoną w niepublicznym procesie technicznym, o czym poniżej.

5. Pojedyncza czynność publicznego komunikowania i potrzeba kumulatywnej ochrony w zakresie utrważeń

Zasadniczym problemem instytucji bezpośredniego wprowadzenia jest moim zdaniem fakt, że czynność techniczną (co zaznaczono w samej definicji bezpośredniego wprowadzenia) umieszczono *ex lege* w tzw. pojedynczej czynności publicznego komunikowania jako element treści tego prawa⁴⁰. Artykuł 8 ust. 1 dyrektywy SatCab2 przesądził, że w procesie

³⁷ Konwencja berneńska wspomina o innej organizacji niż ta, która nadała sygnał pierwotnie (art. 11bis ust. 1 ii). Znamienne jest, że w dyrektywie pojawia się w tym zakresie zarezerwowane dla środowiska materialnego sformułowanie „dystrybucji”, które ma być wg dyrektywy realizowane do publiczności na odległość w środowisku niematerialnym.

³⁸ Z wyłączeniem solidarności w rozumieniu cywilistycznym – por. pkt 20 zd. 3 preambuły dyrektywy SatCab2. Koncepcja wspólnej odpowiedzialności narodziła się w wyniku analizy wyroków TSUE w sprawach *Sabam* oraz *Airfield* i znalazła jako francuska propozycja uzupełnienia planowanego wówczas rozporządzenia, które stało się ostatecznie dyrektywą SatCab2. *Rapport établi par M. Pierre Sirinelli et Mmes Josée-Anne Benazerafet Alexandra Bensamoun, co-présidents de la mission*, 8.01.2017, <https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Mission-du-CSPLA-sur-le-droit-de-communication-au-public> [dostęp: 11.09.2023].

³⁹ Por. A. Matlak, *Projekt polskiej implementacji...*, s. 9. Autor trafnie zwrócił uwagę na fakt, że trudno dopatrzeć się w dyrektywie SatCab2 możliwości stosowania przepisów o reemisji wprost do bezpośredniego wprowadzenia.

⁴⁰ Trzeba zauważyć, że dyrektywa SatCab2 miała być na początku rozporządzeniem, w którym kwestia bezpośredniego wprowadzenia nie pojawiła się na etapie projektu z 2016 r. Kwestia ta wypłynęła dopiero w dniu 1 kwietnia 2019 r., a więc po blisko trzech latach od zaprezentowania pierwszego projektu rozporządzenia w dniu 14 września 2016 r. Por. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu

technicznym bezpośredniego wprowadzania ma dochodzić do korzystania z utworów w sposób niepubliczny, co ma się jednak odbywać w ramach tzw. pojedynczej czynności publicznego komunikowania. W treść prawa autora do publicznego komunikowania utworów *sensu stricto* wpisano więc swoiste podprawo techniczne, czyniąc twórcę beneficjentem całego procesu w ramach wspomnianej pojedynczej czynności publicznego komunikowania. Prawo konwencyjne nabrało tym samym dodatkowego, niepublicznego aspektu. Moim zdaniem w istocie taki aspekt mógłby wynikać wyłącznie z uznania, że chodzi w tym procesie o rodzaj utrwalenia lub zwielokrotnienia, o ile miałyby dochodzić do korzystania z utworów w sposób niepubliczny. Takie założenie ma jednak swoje konsekwencje prawne wynikające z konwencji berneńskiej, o czym poniżej.

Art. 8 WCT przewidujący tzw. rozwiązanie parasolowe zakłada, że komunikowanie publiczne na odległość ma obejmować wszelkie możliwe akty transmisji utworu bez względu na zastosowaną do tego celu technologię. Rozwiązanie to pozostaje jednak aktualne wyłącznie tak długo, jak długo celem jest komunikowanie (transmisja) utworu do publiczności. Nie powinna tu być więc istotna techniczna metoda przesłania i odbioru sygnału w stacji czołowej lub serwerowni⁴¹ przed podaniem sygnału do publicznej wiadomości. Wystarczyć powinno samo przeznaczenie sygnału do odbioru publicznego, co moim zdaniem obiektywnie stwarza sytuację neutralności technologicznej⁴². Rzecznik

Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych – Wynik pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim (Strasburg, 25–28 marca 2019 r.), 2016/0284(COD), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil%3AST_7756_2019_INIT [dostęp: 28.09.2023].

⁴¹ Stacja czołowa, czyli tzw. ang. *head-end*, gdzie sygnał jest następnie konwertowany do postaci podnoszącej jakość przekazu oraz umożliwiającej odbiór np. przez dekodery oraz szyfrowany itd. Por. D. Lipszyc, *Copyright and Neighbouring Rights, Copyright and Neighbouring Rights*, UNESCO, Paryż 1999, s. 197, która pisze np. o wzmacnianiu, modulacji i przechowywaniu w celu uzyskania „sygnałów zależnych”. Por. także H. Langhoff, *Der urheberrechtliche Schutz von Sendeunternehmen im digitalen Umfeld: seine Ausgestaltung nach internationalem, nach europäischem und nach deutschem Recht*, LIT Verlag, Berlin 2016, s. 20, 29, który pisze w kontekście pamięciochłonnych transmisji audiowizualnych o technologii Content Delivery Networks (CDN), w której niepubliczny sygnał podlega u dystrybutora m.in. buforowaniu lub replikowaniu, dzięki czemu zawartość nie musi już być dostarczana bezpośrednio z oryginalnego serwera, ale może być w czasie rzeczywistym dystrybuowana bezpośrednio z serwerów proxy, czyli pośredniczących, do klientów. W tym celu używane są też standardy „Real Time Streaming Protocol” do tzw. multicastowania, które stosuje się szczególnie do przesyłania sygnału radiowego i telewizyjnego. Por. także Multicast, <https://pl.wikipedia.org/wiki/Multicast> [dostęp: 11.09.2023].

⁴² Por. A. Lucas-Schloetter, *Le droit de communication...*, s. 50, która pisze, że nie ma co do tego wątpliwości na gruncie konwencyjnym w odniesieniu do tradycyjnego nadawania naziemnego, że nie obowiązują teoria recepcji, tylko przeznaczenia sygnału do publicznej wiadomości, co dopiero uruchamia ochronę prawnoautorską.

Szpunar w cytowanym powyżej wyroku w sprawie *Canal+* trafnie zauważył, że owa metoda wprowadzenia sygnału nabrała obecnie znaczenia i stała się w dyrektywie SatCab2 prawnie relewantna – to od niej zależy czy chodzi o transmisję programów w drodze wprowadzania bezpośredniego, czy w części dotyczącej czynności dystrybutora raczej o reemisję⁴³.

Podjęcie ustawodawcy unijnego wydaje się co najmniej kontrowersyjne, zważywszy na treść prawa konwencyjnego, które – jak sama nazwa wskazuje – nie zawiera w sobie aspektu niepublicznego komunikowania⁴⁴. Mocą dyrektywy aspekt ten został jednak inkorporowany do treści prawa publicznego komunikowania na odległość, co wynikało, jak wspomniano powyżej, wyłącznie z kalkulacji natury ekonomicznej i technicznej; było reakcją na kontrowersyjne orzecznictwo TSUE m.in. w sprawie *Airfield*.

Powstają na tym tle zasadnicze pytania: czy zmonopolizowanie, w ramach treści prawa do publicznego komunikowania na odległość, niepublicznej technicznej metody (procesu) transmisji sygnału, będącego nośnikiem programu, było zasadne? Czy były ku temu wystarczające podstawy normatywne w prawie konwencyjnym, które Unia zobowiązała się przestrzegać⁴⁵ oraz czy ustawodawca unijny nie wykroczył poza kompetencje traktatowe?

Odpowiedź na powyższe pytania wymagałaby szerszej analizy, która z uwagi na ramy niniejszego artykułu nie będzie tu podejmowana. Można jednak zarysować, że kontrowersje wzbudzają szczególnie dwa aspekty tego zagadnienia: możliwość uznania niepublicznej transmisji sygnału za element treści prawa do publicznego komunikowania na odległość oraz możliwość ochrony dokonywanych utrważeń tego sygnału w ramach omawianego prawa⁴⁶. Obie te kwestie potraktuję poniżej łącznie.

Zadając powyższe pytania, mam oczywiście świadomość, że art. 50 pkt 1 pr. aut. wspomina o utrwaleniu jako odrębnym polu eksploatacji. Powstaje jednak pytanie, czy

⁴³ Pkt 45 opinii Rzecznika Generalnego TSUE M. Szpunara, 22 września 2022 r., C-290/21: „W grę wchodziłaby tu zatem dorozumiana modyfikacja art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 93/83, niezależnie od wyraźnej zmiany art. 1 ust. 3 tej dyrektywy, przewidzianej w art. 9 dyrektywy 2019/789”.

⁴⁴ Warto odnotować, że projekt prawa modelowego dla prawa autorskiego przyjęty przez WPIO w 1988 r. uznawał niepubliczną część transmisji nadawanego sygnału (tam satelitarnego) za czynność techniczną, proponując objęcie tego etapu transmisji ochroną, co się jednak nie przyjęło. *Committee of Experts on Model Provisions for Legislation in the Field of Copyright. Third Session (Geneva, July 2 to 13, 1990)*, „Copyright Monthly Review of the World Intellectual Property Organization (WIPO)” 1990, t. 26, nr 9, s. 253, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/120/wipo_pub_120_1990_09.pdf [dostęp: 11.09.2023].

⁴⁵ Jak wskazano powyżej Unia Europejska nie jest stroną konwencji berneńskiej. Została jednak zobowiązana do tego, aby podporządkować się art. 1–20 tej konwencji – por. art. 1 ust. 4 WCT, którego UE jest stroną. Także dyrektywa InfoSoc wdraża ww. artykuł WCT – por. np. wyrok TSUE z 9 lutego 2012 r., C-277/10, *Martin Luksan p. Petrusowi van der Letowi*, pkt 59, ECLI:EU:C:2012:65.

⁴⁶ Nie wspominając tu zasadniczo o samej „dystrybucji” na odległość w ramach prawa komunikowania publicznego, nie wiadomo jak przez ustawodawcę rozumianej na gruncie dyrektywy SatCab2 i dlaczego nazywanej właśnie „dystrybucją”.

możliwe jest rozciąganie tej ochrony także na środowisko obrotu niematerialnego – używając nomenklatury zaczerpniętej z ekonomicznej analizy prawa autorskiego, do której odwołuje się także ustawodawca unijny i TSUE⁴⁷.

Jak się wydaje, ochrona utworów w zakresie ich utrważeń powinna należeć do wyjątków, tym bardziej w środowisku obrotu niematerialnego. Czym innym jest ontologiczny byt utworu – jego istnienie, a czym innym płaszczyzna jego ochrony przez prawo pozytywne – trochę na zasadzie „nie wszystko co twórcze się świeci” (jest chronione). Wskazuje na to np. użyte w art. 50 pr. aut. określenie „w zakresie”, które wyznacza granice uznania przez prawo pozytywne określonych sposobów korzystania z utworów za autorskie pola eksploatacji, w tym wypadku utrwalenia za podmiotowe prawo autorskie w art. 50 pkt 1 pr. aut.⁴⁸ Artykuł ten określa sytuację, w której utrwalenie jest objęte monopolem autorskim, wskazując, że jest to możliwe, o ile chodzi o „wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową”. Takie ujęcie wykluczałoby spod ochrony wszelkie te sposoby utrważeń, które nie służyłyby celowi multiplikacji – tu wytworzeniu (materialnych w ustalonym w doktrynie znaczeniu) egzemplarzy utworów oraz oczywiście takie, które dotyczyłyby samego („niematerialnego”) prawa do publicznego komunikowania na odległość, w którym nie dochodzi przecież do obrotu egzemplarzami lub oryginałami utworów.

Podjęcie to zdaje się korespondować z samą matką nowoczesnego prawa autorskiego, tj. konwencją berneńską, której analiza dostarcza dalszych argumentów za uznaniem, że instytucja bezpośredniego wprowadzenia mogła tę konwencję po prostu naruszyć.

Obok argumentów zaprezentowanych już powyżej dotyczących teorii przeznaczenia sygnału, których nie trzeba w tym miejscu powtarzać, dodatkowych argumentów dostarcza analiza konwencyjnego prawa wprowadzenia (materialnych) egzemplarzy utworu do (publicznego) obrotu, czasem określanego także mianem prawa dystrybucji, terminem

⁴⁷ L. Oprysk, *Reconciling the Material and Immaterial Dissemination Rights in the Light of the Developments Under the EU Copyright Acquis*, Tartu University Press, Tartu 2020, s. 37, <https://ssrn.com/abstract=3587560> [dostęp: 11.09.2023].

⁴⁸ Art. 50 pkt 1) pr. aut.; por. M. Czajkowska-Dąbrowska, *Pola eksploatacji utworów, czyli o dezintegracji pojęcia*, [w:] A. Matlak (red.), *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 165 i tam przywołana literatura, w szczególności poglądy T. Targosza. Por. także J.P. Kolczyński, *Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2018, nr 3, s. 86–110. W artykule tym bronię m.in. tezy, że w przypadku tzw. tantiem audiowizualnych, o których mowa w art. 70 ust. 2¹ pr. aut. nie dochodzi do eksploatacji utworów audiowizualnych na polach eksploatacji objętych monopolem autorskim.

wywodzącym się z nomenklatury anglosaskiej⁴⁹. Prawo dystrybucji jest pokrewne prawu komunikowania publicznego na odległość z uwagi na aspekt publiczności: w przypadku prawa dystrybucji chodzi oczywiście o publiczną dystrybucję (materialnych) egzemplarzy⁵⁰.

Prawo dystrybucji nie zostało w konwencji berneńskiej zdefiniowane⁵¹. Zasadniczo oparto je na założeniu nadzoru autorów nad cyrkulacją zwielokrotnionych (skopiowanych) utrwalen adaptacji filmowych, w których autorzy ci mają swoje wkłady twórcze⁵². Nie ulega jednak wątpliwości, że prawo to zostało oparte właśnie na zasadzie uprzedniego utrwalenia utworu, co funkcjonalnie poprzedza sam akt reprodukcji⁵³, a następnie akt udostępnienia utworu publiczności, w tym wypadku za pośrednictwem materialnych egzemplarzy, na których utwór utrwalono, a następnie całość zwielokrotniono⁵⁴. Ochrona jest w takim wypadku kumulatywna⁵⁵ i obejmuje łącznie wszystkie trzy pola eksploatacji:

⁴⁹ S. Ricketson, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886–1986*, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College, University of London, Londyn 1987, s. 406, pkt 8.46. S. Ricketson pisze, że termin „prawo dystrybucji” wprowadza nieco w błąd, gdyż nie wiadomo czy chodzi o pierwsze, czy kolejno dystrybuowane egzemplarze.

⁵⁰ Por. jednak wyrok TSUE z 3 lipca 2012 r., C-128/11, *UsedSoft GmbH p. Oracle International Corp*, C-128/11, ECLI:EU:C:2012:407, w którym Trybunał stwierdził, że istnieje dystrybucja on-line programów komputerowych, wskazując, że dyrektywa w sprawie prawnej ochrony programów komputerowych (2009/24), stanowi *lex specialis* w stosunku do dyrektywy InfoSoc – por. tamże, pkt 56. J. Barta i R. Markiewicz nazwali to podejście TSUE „dyskryminacją tego rodzaju utworów względem wszystkich innych” – por. J. Barta, R. Markiewicz, *Z perspektywy legalnego dysponenta programu komputerowego*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, nr 4, s. 35.

⁵¹ Dotyczyło to także tzw. konwencji TRIPS: Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej, Marakesz, z dnia 23 grudnia 1994 r., Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.1994 r., s. 214. Dopiero w art. 6 WCT oraz art. 8 WPPT doszło do wprowadzenia takich definicji.

⁵² W państwach członkowskich Związku berneńskiego, prawo dystrybucji zostało usytuowane zasadniczo w trzech podstawach prawnych konwencji berneńskiej: art. 14 ust. 1 dotyczącym utworów audiowizualnych, art. 14ter dotyczącym *droit de suite* oraz art. 16 dotyczącym konfiskaty egzemplarzy dzieł. Trzeba jednak zaznaczyć, że prawa wprowadzenia do obrotu literatura przedmiotu doszukuje się, nie bez podstawy, także w art. 14bis ust. 1 Konwencji w odniesieniu do twórców filmowych – por. S. Ricketson, *The Berne Convention...*, s. 384.

⁵³ J. Barta i R. Markiewicz dostrzegali nawet, analizując wyrok TSUE ws. *UsedSoft*, w przypadku sieci Internet i przyjętej przez TSUE dystrybucji on-line programów komputerowych, jednoczesność zwielokrotniania z samym aktem tej dystrybucji programów. J. Barta, R. Markiewicz, *Z perspektywy...*, s. 31.

⁵⁴ Uważa się, że utrwalenie utworu łączy się ze sporządzeniem jego pierwszego nośnika, zaś zwielokrotnienie ze sporządzeniem kolejnych egzemplarzy na podstawie utrwalenia. Por. E. Traple [w:] J. Barta, R. Markiewicz R., *Prawa autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2005, s. 423, pkt 7.

⁵⁵ J. Szczotka trafnie zauważył, że ochrona w obrębie prawa do utrwalenia jest objęta „w istocie zakresem prawa do zwielokrotniania utworów” – por. J. Szczotka, *Autorskie prawa majątkowe*, [w:] M.P. Niedzielska, J. Szczotka, *Prawo autorskie. Zarys problematyki*, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 85. Autor ten dopuszcza jednak, jak się wydaje, samodzielne prawo do utrwalenia (tj. w oderwaniu od zwielokrotnienia)

utrwalenie, zwielokrotnienie i dystrybucję. Podobną konstrukcję przyjął także art. 50 pkt 2 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 6 pr. aut., który w kontekście prawa dystrybucji, przewiduje ochronę kumulatywną dla utrwalenia utworu, jego zwielokrotnienia (tworzącego egzemplarz, o ile nie chodzi o oryginał)⁵⁶ a następnie ochronę w ramach treści samego prawa dystrybucji (obrotu egzemplarzem⁵⁷ albo oryginałem), ewentualnie ochronę na polu użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy.

Autorzy kolejnych wersji konwencji berneńskiej mieli wyraźny problem, rezonujący do dziś w orzecznictwie europejskim i doktrynie, jak prawo, o którym tu mowa (utrwalenia), oddzielić od tradycyjnego prawa autora do zwielokrotnienia utworów (reprodukcji), które jako minimum konwencyjne pojawiło się dopiero w 1967 r. w dodanym art. 9 ust. 1 konwencji berneńskiej, jej wersji sztokholmskiej, przejętej następnie przez wersję paryską. Nie było także jasne, czy prawo do zwielokrotnienia utworów wymaga uprzedniego utrwalenia utworu na fizycznym nośniku. Jak to ujął S. Ricketson, z wyjątkiem art. 9 ust. 3 konwencji, który uznaje za reprodukcję „wszelki zapis dźwiękowy lub wizualny”, inne jej formy nie mogą zostać uznane za ustalone⁵⁸. W czasie konferencji sztokholmskiej zmieniającej (choć ostatecznie nieudanie) konwencję berneńską, delegacja austriacka proponowała np. wprowadzenie w ramach prawa do zwielokrotnienia, wymogu uprzedniego utrwalenia rozumianego jako: „wszystkie metody, które zezwalają na pośrednie komunikowanie dzieła publiczności”⁵⁹. Propozycje te były jednak formułowane w kontekście ograniczeń praw wyłącznych, takich jak dozwolony użytek⁶⁰. Liczne wątpliwości

w kontekście prawa autora do sporządzenia pierwszego nośnika utworu – jak się wydaje na wzór ochrony fonogramów lub wideogramów. Prawo do sporządzenia pierwszego nośnika nie jest moim zdaniem prawem podmiotowym twórcy, tylko niechronioną czynnością techniczną, którą każdy może wykonać bez zgody autora w ramach prawa do zapoznawania się z utworem – dostępu do informacji i kultury. Wystarczającą gwarancją dla twórcy będzie tu prawo osobiste do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz majątkowe prawo do zwielokrotnienia lub rozpowszechniania lub ogólne prawo na dobrach osobistych z art. 23 k.c. Trudno uznać, aby ustalone dzieło z chwilą jego uzewnętrznienia np. recytacji miało pozostawać pod ochroną twórcy przed utrwaleniem, które może przebiegać także w sposób całkowicie przypadkowy i niezamierzony. Gdyby tego typu czynności objął monopolem twórcy, oznaczałoby to wprowadzenie w ramach prawa autorskiego szczególnie drastycznego reżimu ochrony i niekiedy lawinową wprost naruszalność tych praw, co samo w sobie doprowadziłoby moim zdaniem do fikcji tej ochrony.

⁵⁶ Wówczas nie dochodzi jednak do zwielokrotnienia, bo nie ma takiej potrzeby, chodzi przecież o oryginał – por. art. 6 ust. 1 pkt 6 pr. aut.

⁵⁷ Z prawem wyczerpania autorskich praw majątkowych (w zakresie obrotu) w stosunku do każdego konkretnego sprzedanego egzemplarza z wyjątkiem jego najmu lub użyczenia.

⁵⁸ S. Ricketson, *The Berne Convention...*, s. 373.

⁵⁹ Tamże. Określenie „pośrednie komunikowanie” zdaje się odpowiadać specyfice instytucji bezpośredniego wprowadzenia?

⁶⁰ M. Ficsor, *The Law of Copyright and the Internet: the 1996 WIPO Treaties Their Interpretation and Implementation*, OUP, Oxford 2002, s. 90.

dotyczyły także utrważeń, które określano wówczas jako „niewidoczne”⁶¹, a w istocie jak obecnie wiadomo – prowadzone np. w środowisku cyfrowym, np. w pamięci komputera lub innych urządzeń – stanowią część procesu technologicznego umożliwiającego zapoznanie się z utworem. Powstała więc koncepcja tymczasowych czynności zwielokrotniania, wyjątków od prawa zwielokrotnienia. Także uzgodnione deklaracje do art. 6 i 7 WCT zestawiają kumulatywnie utrwalenia z reprodukcją.

Reasumując, wydaje się na dziś dość jasne, że każde prawo do publicznego komunikowania na odległość wymaga, przede wszystkim ze względów technologicznych, jakiejś formy uprzedniego utrwalenia utworu. Nie jest bowiem technologicznie i empirycznie możliwe, aby utwór w ramach omawianego prawa zawiesić w próżni, zanim zdoła się z nim zapoznać publiczność. O ile wykonania publiczne „na żywo”, takie jak np. recytacja nie wymagają spełnienia wspomnianego warunku oraz nie powinny być traktowane jako objęte treścią prawa do publicznego komunikowania w rozumieniu art. 8 WCT⁶², o tyle dla komunikacji do publiczności na odległość taki warunek wydaje się wprost niezbędny. Dotyczyłoby to zarówno prawa do publicznego komunikowania *sensu stricto* jak i prawa dystrybucji.

Nie każde utrwalenie utworu powinno jednak podlegać ochronie⁶³. W obrocie materialnym istnieje w tym zakresie niewątpliwa podstawa konwencyjna, natomiast w przypadku utrważeń dokonywanych w obrocie niematerialnym, jest to problematyczne – utrwalenia służą tu raczej ograniczeniu praw wyłącznych lub są wyjątkiem od tych praw np. w przypadku prawa zwielokrotniania (*ergo* także utrwalenia). Ochrona w środowisku obrotu niematerialnego, nie powinna więc zasadniczo powstawać a ewentualne objęcie *legis latae* utrważeń prawem podmiotowym lub samoistnym wynagrodzeniem autorskim, wymagałoby zawężonej interpretacji i ochrona ta powinna być połączona z kumulatywną potrzebą ochrony utworu w ramach prawa zwielokrotnień⁶⁴; podobnie jak w przypadku obrotu materialnego⁶⁵. Bezpośrednie wprowadzenie zdaje się tej kumulatywnej ochrony nie spełniać.

⁶¹ Tamże, s. 374. Por. np. art. 5 ust. 1 dyrektywy InfoSoc.

⁶² J. Reinbothe, S. von Lewinski, J. Reinbothe, *The WIPO Treaties on Copyright: a Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP*, OUP, Oxford 2015, s. 1307.

⁶³ Polski ustawodawca wielokrotnie posługuje się w pr. aut. określeniem „utrwalenie”, jednak niekoniecznie w znaczeniu prawno-podmiotowym – por. np. artykuły pr. aut.: 12 ust. 2, 3, 15, 20 ust. 1 pkt 3, 23², 35b, 35⁵ ust. 1, 50 pkt 1–2, 86 ust. 1 pkt 2, 89 ust. 2, 89¹, 94, 95² ust. 3–4, 97, 102, 117 ust. 1, 125, 126 ust. 2.

⁶⁴ Wskazuje na to np. kumulatywna ochrona (utrwalenia i zwielokrotnienia) w polskiej ustawie – art. 50 pkt 1 pr. aut.

⁶⁵ Utrwalenia utworów znajdują się na przykład poza systemem opłat reprograficznych. Mylący jest jednak tytuł rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów, Dz.U. 2003 Nr 105, poz. 991 ze zm., który w ten sposób odbiega od delegacji ustawowej z art. 20 ust. 5 pr. aut.

Pokusa ustawodawców oraz TSUE, aby ten, w istocie technologiczny aspekt monopolizować będzie znaczna, co widać na przykładzie instytucji bezpośredniego wprowadzenia. Ma to związek z uwarunkowaniami rynkowymi i rozwojem techniki. Wzmoczona ochrona utrwaleń może jednak moim zdaniem zakłócać komunikacyjną funkcję utworu. W powszechnym rozumieniu utrwalenie bywa bowiem często mylone z ustaleniem utworu, które w istocie powołuje utwór do życia, czyniąc go rozpoznawalnym dla zmysłów. Utworzenie natomiast, czyniłoby ten utwór lepiej rozpoznawalnym dla tych zmysłów i pozwalało na przykład na oglądanie filmu, czytanie książki, zapoznanie się z twórczością itd. Podjęcie ochrony utrwaleń należałoby zatem zważyć z interesem społeczeństwa w dostępie do kultury i informacji oraz zestawieć z prawami osobistymi twórcy, takimi jak np. prawo do pierwszego udostępnienia utworu publiczności oraz oznaczenia autorstwa i pytaniem, czy nie są one wystarczające dla twórcy.

Bibliografia

Akty prawne:

- Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.), Dz.U. 1935 Nr 84, poz. 515.
- Akt Paryski Konwencji Berneńskiej o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., Dz.U. 1990 Nr 82, poz. 474.
- Dyrektywa Rady Nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową, Dz. Urz. WE L 248 z 6.10.1993 r., s. 15.
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509.
- Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej, Marakesz, 23 grudnia 1994 r., Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994 r., s. 214.
- Traktat WIPO sporządzony w Genewie 20 grudnia 1996 r. o artystycznych wykonaniach i fonogramach (WPPT), Dz.U. 2004 Nr 41, poz. 375.
- Traktat WIPO sporządzony w Genewie 20 grudnia 1996 r., o prawie autorskim z dnia, Dz.U. 2005 Nr 3, poz. 11 i 12.
- Decyzja Rady z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia w imieniu wspólnoty europejskiej Traktatu WIPO o prawach autorskich oraz traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, ECLI:CELEX:32000D0278.

- Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz. Urz. WE L 167 z 22.06.2001 r., s. 10.
- Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 1996 r., Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 715.
- Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów, Dz.U. 2003 Nr 105, poz. 991 ze zm.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29, Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019 r., s. 92.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiająca przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/83/EWG (tekst mający znaczenie dla EOG.), Dz. Urz. UE L 130 z 17.05.2019 r., s. 82.
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2022, poz. 2509.

Orzecznictwo:

- Wyrok TSUE z 14 lipca 2005 r., C-192/04, Lagardère Active Broadcast p. Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) i Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), ECLI:EU:C:2005:475.
- Wyrok TSUE z 7 grudnia 2006 r., C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) p. Rafael Hoteles SA, ECLI:EU:C:2006:764.
- Wyrok TSUE z 4 października 2011 r., C-429/08, Football Association Premier League Ltd i inni p. QC Leisure i inni, C-403/08, i Karen Murphy przeciwko Media Protection Services Ltd, ECLI:EU:C:2011:631.
- Wyrok TSUE z 13 października 2011 r. w połączonych sprawach C-431/09, C-432/09, Airfield NV i Canal Digitaal BV p. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09) i Airfield NV p. Agicoa Belgium BVBA (C-432/09), ECLI:EU:C:2011:648.
- Wyrok TSUE z 9 lutego 2012 r., C 277/10, Martin Luksan p. Petrusowi van der Letowi, ECLI:EU:C:2012:65.

Wyrok TSUE z 3 lipca 2012 r., C-128/11, UsedSoft GmbH p. Oracle International Corp, ECLI:EU:C:2012:407.

Wyrok TSUE z 19 listopada 2015 r., C-325/14, SBS Belgium NV p. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM), ECLI:EU:C:2015:764.

Pozostałe dokumenty:

Copyright and related rights applicable to certain online transmissions of broadcasting organisations and retransmissions of television and radio programmes, 2016/2084 (COD), [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0284\(COD\)&l=en](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0284(COD)&l=en) [dostęp: 11.09.2023].

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE Macieja Szpunara z 22 września 2022 r., C -290/21, *Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger Reg. Gen. mbH (AKM) p. Canal+ Luxembourg Sàrl przy udziale: Tele 5 TM TV GmbH, Österreichische Rundfunksender GmbH & Co KG, Seven. One Entertainment Group GmbH, ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH*, ECLI:EU:C:2022:711.

Publikacje:

Barta J., Markiewicz R. (red.), *Prawo autorskie a postęp techniczny*, Universitas, Kraków 1999.

Barta J., Markiewicz R., *Z perspektywy legalnego dysponenta programu komputerowego*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, nr 4, s. 19–39.

Barta J., Markiewicz R., *Prawa autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2005.

Błęszyński J., *Zmiany art. 70 ust. 2 pr. aut. (uwarunkowania, perspektywy, tendencje)*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2007, nr 100, s. 29–55.

Committee of Experts on Model Provisions for Legislation in the Field of Copyright. Third Session (Geneva. July 2 to 13. 1990), „Copyright Monthly Review of the World Intellectual Property Organization (WIPO)” 1990, t. 26, nr 9, s. 253, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/120/wipo_pub_120_1990_09.pdf [dostęp: 11.09.2023].

Czajkowska-Dąbrowska M., *Rozpowszechnianie utworów przez publiczny odbiór programów radiowych lub telewizyjnych*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej UJ” 2007, nr 100, s. 57–79.

Czajkowska-Dąbrowska M., *Pola eksploatacji utworów, czyli o dezintegracji pojęcia*, [w:] A. Matlak (red.), *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

- Ficsor M., *The Law of Copyright and the Internet: the 1996 WIPO Treaties Their Interpretation and Implementation*, OUP, Oxford 2002.
- Goldstein P., Hugenholtz P.B., *International Copyright: Principles, Law and Practice*, OUP, Oksford, Nowy Jork 2010.
- Kolczyński, J.P., *Tantiemy audiowizualne w zarysie: charakter prawny, podstawy reprezentacji organizacji właściwej oraz problem tak zwanych starych tabel wynagrodzeń autorskich*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2018, nr 3, s. 86–110.
- Koo J., *The Right of Communication to the Public in EU Copyright Law*, Bloomsbury Publishing, Oxford, Chicago, Illinois 2019.
- Langhoff H., *Der urheberrechtliche Schutz von Sendeunternehmen im digitalen Umfeld. Seine Ausgestaltung nach internationalem, nach europäischem und nach deutschem Recht*, LIT Verlag, Berlin, Monachium 2016.
- Laskowska-Litak E., *Rozwój orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej*, [w:] E. Laskowska-Litak, R. Makiewicz, *Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 15–27.
- Lewinski von S., *Rechtsprechung des EuGH zum Recht der öffentlichen Wiedergabe und Rechtsetzungsinitiativen zu Schranken*, [w:] E.I. Obergfell (red.), *Beiträge zum Immaterialgüterrecht – Josef Kohler-Vorträge an der Humboldt-Universität zu Berlin von 2012 bis 2019*, De Gruyter, Berlin, Boston 2021, s. 89–116.
- Lipszyc D., *Copyright and Neighbouring Rights*, UNESCO, Paryż 1999.
- Loewenheim (red.), *Urheberrecht. UrbG, KUG, VGG. Kommentar*, C.H. Beck, Monachium 2020.
- Lucas-Schloetter A., *The right of communication to the public in the era of direct injection, IPTV and OTT*, „Revue Internationale Du Droit d’Auteur” 2020, nr 4, s. 45–66, <https://rida.ideesculture.fr/sites/default/files/2020-09/264-D3VA.pdf> [dostęp: 29.10.2023].
- Markiewicz R., *Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
- Matlak A., *Projekt polskiej implementacji dyrektywy 2019/789 dotyczącej wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych w odniesieniu do transmisji online oraz reemisji programów*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2023, nr 1, s. 5–20.
- Matlak A., Targosz T., Wyrwiński M., *Wybrane aspekty implementacji przepisów dyrektywy 2019/790 i dyrektywy 2019/789 w zakresie udostępniania utworów online*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2020, nr 4, s. 14–48.
- Niedzielska-Późniak M., Szczotka J., *Prawo autorskie. Zarys problematyki*, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

- Oprysk L., *Reconciling the Material and Immaterial Dissemination Rights in the Light of the Developments Under the EU Copyright Acquis*, Tartu University Press 2020, <https://ssrn.com/abstract=3587560> [dostęp: 11.09.2023].
- Reinbothe J., Lewinski von S., Reinbothe J., *The WIPO Treaties on Copyright: a Commentary on the WCT, the WPPT, and the BTAP*, OUP, Oxford, 2015.
- Ricketson S., *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886–1986*, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College, University of London, Londyn 1987, <https://doi.org/10.1017/S0731126500021727>.
- Traple E., *TV Signal delivery to cable operators and DTH platform operators. primary copyright use, retransmission, or another form of communication to public?*, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law” 2011, nr 2, s. 75–88.
- Ulmer E., *Elektronische Datenbanken und Urheberrecht*, „Datenverarbeitung im Recht” 1972, nr 1(2/3), s. 282–283, <https://doi.org/10.1515/9783112315347-011>.
- Żakowska-Henzler H., *Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu*, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2006.

Netografia:

- Expert Survey Shows Direct Injection as the Principal Form of Broadcasting in Europe*, <https://www.saa-authors.eu/en/news/475-expert-survey-shows-direct-injection-as-the-principal-form-of-broadcasting-in-europe#.Y9Uzv3ZKhPa> [dostęp: 11.09.2023].
- Kolczyński J.P., *Absolute subjective law – a vanishing copyright paradigm? Communication of works or access rules or maybe the rules of transaction? A report from the research in progress – outline*, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4144864>.
- Kolczyński J.P., *Fordham IP conference 2015 – relacja z Cambridge*, <http://www.prawoautorskie.pl/aktualnosci/id63,Fordham-IP-conference-2015-relacja-z-Cambridge.html> [dostęp 11.09.2023].
- Mission du CSPLA sur le droit de communication au public*, <https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Mission-du-CSPLA-sur-le-droit-de-communication-au-public> [dostęp: 11.09.2023].

KAMIL MUZYKA*

ZAGADNIENIA OCHRONY PATENTOWEJ W KONTEKŚCIE TEMATU SERWISOWANIA NA ORBICIE (*ON-ORBIT SERVICING*)

The issue of patent protection as applied to On-orbit servicing

Abstract: On-orbit servicing refers to maintenance of operational satellites and space stations, repair of damaged ones and scrapping of those that are no longer in use. However, this technologically advanced activity has not yet been properly regulated in space law. Consequently, the application of patent protection to objects in outer space entails serious obstacles related to the nature of such activities. Servicing space objects involves not only carrying out repairs and replenishing supplies on them, but also performing such activities with the help of other objects. This introduces problems related to the application of standards and doctrinal solutions of patent law in an unexplored area – certain forms of activity in outer space.

Keywords: patent law, repair and reconstruction, space law, on-orbit servicing, patent exhaustion, space object

1. Wprowadzenie

Rozważanie zagadnień związanych z ochroną i naruszeniem własności przemysłowej, szczególnie patentów, wymaga znajomości nie tylko litery prawa, jego teorii, doktryny czy orzecznictwa. Wymaga poznania materii, jakiej to prawo dotyczy i zagadnień, jakie podlegają jego regulacjom. Nie inaczej jest w przypadku stosowania prawa patentowego w otoczeniu quasi-terytorialnym, jakim są statki morskie, powietrzne czy obiekty kosmiczne. Oma-

* Doktorant w INP PAN, ORCID: 0000-0003-3519-4223.

wianie problematyki związanej z serwisowaniem (głównie naprawianiem i konserwacją) obiektów kosmicznych z perspektywy ochrony patentowej wymagać będzie przyjrzenia się specyfice zagadnień patentowych związanych z prowadzeniem napraw i wyczerpaniem patentu. Zrozumienie tych podstawowych zagadnień prawa patentowego, pozwoli nam na umieszczenie ich w kontekście poruszających się po orbicie obiektów kosmicznych. Z kolei dzięki obiektom kosmicznym i ich funkcjonowaniu w ramach międzynarodowego prawa kosmicznego, będziemy w stanie omówić dodatkowe zagadnienia, związane z wychodzeniem efektu technicznego chronionego rozwiązania poza zamknięty materialnie obręb stanowiący obiekt kosmiczny. Celem rozdziału jest wskazanie problemów wynikających z przecinania się zagadnień prawa patentowego z prawem kosmicznym, w kontekście wybranej sfery działalności kosmicznej jaką jest serwisowanie obiektów kosmicznych.

2. Wyczerpanie patentu i dokonywanie napraw

Z wyczerpaniem patentu mamy do czynienia w momencie wprowadzenia do obrotu gospodarczego produktu stanowiącego urzeczywistnienie przedmiotu ochrony patentowej. W sytuacji gdy takiego wprowadzenia do obrotu dokonuje osoba uprawniona z patentu, lub osoba działająca za zgodą uprawnionego (np. na podstawie licencji)¹, wtedy w stosunku do wprowadzonych egzemplarzy następuje wyczerpanie uprawnień wynikających z prawa patentowego. W wyniku wyczerpania patentu, względem wprowadzonych do obrotu egzemplarzy, uprawniony traci prawo do decydowania o ich dalszym wprowadzaniu do obrotu. Bywa to nazywane ograniczeniem uprawnionego przed łąkowstwem², które wiązałoby się z decydowaniem o dalszym losie towarów sprzedanych za jego zgodą, włącznie z obrotem wtórnym, umowami leasingu itp. Co za tym idzie, urządzenia i produkty z drugiej ręki z punktu widzenia generalnych reguł prawa patentowego nie podlegają ograniczeniom obrotu lub tak długo, jak zostały wprowadzone na rynek pierwotny za zgodą lub wiedzą uprawnionego³.

Prowadzenie napraw jest działaniem dopuszczalnym w ramach wyczerpania patentu na chronione rozwiązania tak długo, jak nie narusza się granicy rekonstrukcji⁴. Rekonstrukcja w rozumieniu doktryny prawa patentowego polega na stworzeniu całkiem nowego egzemplarza chronionego rozwiązania z posiadanych części, w przeciwieństwie do naprawy przedłużającej żywotność i utrzymującej prawidłową pracę zakupionego urządzenia. Jednak to, gdzie przebie-

¹ Por. wyrok SA w Krakowie z 16 września 2013 r., I ACa 738/13, [https://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/details/\\$N/152000000000503_I_ACa_000738_2013_Uz_2013-09-16_001](https://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/details/$N/152000000000503_I_ACa_000738_2013_Uz_2013-09-16_001) [dostęp: 30.09.2023].

² Draft Reference Document On The Exception Regarding The Exhaustion Of Patent Rights, Standing Committee on the Law of Patents, Thirty-Second Session, Geneva, September 26 to 30, 2022, SCP/34/3, https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=581380 [dostęp: 31.01.2023].

³ Zob. wyrok TSz 31 października 1974r., C-15/74, *Centrafarm BV i in. P. Sterling Drug*, ECLI:EU:C:1974:114.

⁴ E. Traple (red.), *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 419–422.

ga granica pomiędzy dopuszczalną naprawą, a niedopuszczalną rekonstrukcją jest zależne od krajowego prawa i orzecznictwa patentowego. Stany Zjednoczone, będące krajem równocześnie najbardziej zaangażowanym w projekty serwisowania na orbicie, ma długą historię orzecznictwa, sięgającą jeszcze do sprawy *Wilson p. Simpson*⁵ z połowy XIX w. USSC przyjął w tej sprawie, że dokonana przez właściciela wymiana ostrzy w strugarce, będącej przedmiotem patentu, stanowi dopuszczalną naprawę, gdyż pozwala na przedłużenie żywotności zakupionego urządzenia, poprzez wymianę jego poszczególnych części składowych. Natomiast nieuprawnione jest, jeśli urządzenia nie da się przywrócić do stanu używania ze względu na poziom zużycia, stworzenie kopii tegoż urządzenia za pomocą części zamiennych⁶. Stworzenie kopii urządzenia chronionego patentem, i korzystanie z niego w sposób zawodowy lub zarobkowy, lub sprzedaż takiej kopii na obszarze ochrony, bez wiedzy i zgody uprawnionego z patentu będzie stanowić naruszenie. Z kolei kwestia rozwiązań jednorazowego użytku została poruszona w *American Cotton Tie Co. p. Simmons*⁷, gdzie sąd wskazał, że naprawa polegająca na wymianie całości chronionego rozwiązania stanowi niedopuszczalną rekonstrukcję, przez co staje się naruszeniem patentu. Jednak za punkt, w którym doktryna naprawy i rekonstrukcji faktycznie powstała, uznaje się orzeczenie w sprawie *Aro Mfg. Co. p. Convertible Top Replacement Co.*⁸, znane też jako *Aro I*. W tej sprawie sąd orzekł, że wprowadzanie na rynek zamiennego elementu produktu, który nie znajduje poparcia w zastrzeżeniach patentowych dotyczących rozwiązania, które stanowi podstawę produktu, nie narusza patentu. Sąd jednocześnie wskazał, że jeżeli sprzedawana część jest przedmiotem osobnego patentu, wtedy można mówić o naruszeniu. Dopiero dzięki rozstrzygnięciu sprawy *Sandvik Aktiebolag p. E.J. Company*⁹ pojawiły się cztery czynniki służące do rozstrzygnięcia, czy w sprawie dopuszczono się niedozwolonej rekonstrukcji, czy pełnoprawnej naprawy.

Czynnikami branymi pod uwagę przez CAFC przy rozstrzygnięciu miały być:

- charakter działań pozwanego o naruszenie,
- charakter chronionego produktu i sposób jego zaprojektowania,
- kwestia istnienia rynku części zamiennych lub naprawy elementu będącego przedmiotem sporu,
- obiektywna ocena intencji uprawnionego z patentu¹⁰.

⁵ Wyrok USSC ze stycznia 1850 r., *Wilson p. Simpson*, US Reports 1980, t. 50, s. 109–126.

⁶ E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 253.

⁷ Wyrok USSC z 6 listopada 1882 r., *Cotton Tie Company p. Simmons*, US Reports 1882, t. 106, s. 89.

⁸ Wyrok CAFC z 27 lutego 1961 r., *Aro Mfg. Co. p. Convertible Top Replacement Co.*, US Report 1961, t. 365, s. 336.

⁹ Decyzja CAFC z 6 sierpnia 1997 r., *Sandvik Aktiebolag p. E.J. Company*, 121 F.3d 1997, t. 121, s. 669.

¹⁰ M. Barrett, *Intellectual Property, Emanuel Law Outlines*, Aspen Publishers, Aspen 2008.

Podobieństwa do doktryny naprawy i rekonstrukcji przy rozważaniu kwestii wyczerpania patentu występują w orzecznictwie niektórych państw europejskich. W przypadku niemieckiego orzecznictwa patentowego, Federalny Trybunał Sprawiedliwości, orzekając w sprawie *Flugelradzähler*¹¹ stwierdził, że właściciel zakupionego za zgodą uprawnionego z patentu egzemplarza produktu, ma prawo wymieniać jego zużywające się części tak, aby przedłużyć jego żywotność. Jednak nowe części zamienne nie mogą same w sobie stanowić urzeczywistnienia efektu technicznego chronionego wynalazku. Z kolei orzecznictwo Wielkiej Brytanii, stosując podobne podejście co orzecznictwo amerykańskie, nie używa określenia rekonstrukcja, tylko tworzenie (*making*), które podkreśla, że granicą dopuszczalnych napraw jest stworzenie nowego egzemplarza. UKSC w sprawie *Schutz*¹² wziął pod uwagę podobne czynniki co amerykański CAFC, mianowicie znaczenie naprawianej części dla całości rozwiązania, używalność względem całego rozwiązania oraz nakład pracy składających się na naprawę¹³. W przypadku, gdy część nie posiadała większego znaczenia dla chronionego patentem rozwiązania, jej żywotność była znacznie krótsza od pozostałych elementów produktu, a jej wymiana nie wymaga znacznego nakładu pracy ze strony pozwanego, nie można mówić o stworzeniu nowego produktu, urzeczywistniającego chronione rozwiązanie.

3. Naprawa i rekonstrukcja w kontekście serwisowania obiektów kosmicznych

Serwisowanie obiektów kosmicznych, najczęściej nazywane serwisowaniem na orbicie (*on-orbit servicing*) jest formą działalności w przestrzeni kosmicznej, polegającą na konserwacji, uzupełnianiu zaopatrzenia, lub wyłączenia z użytkowania obiektu kosmicznego i utylizacji złomu znajdującego się w przestrzeni kosmicznej¹⁴. Charakter takiego działania może być omawiany na różnych płaszczyznach, chociaż nie mają one obecnie szczegółowych unormowań prawnych¹⁵. Operacje serwisowania obiektu kosmicznego należącego do tego samego państwa co podmiot dokonujący takich działań są domeną prawa krajowego, a w razie ich

¹¹ Wyrok BGH z 4 maja 2004 r., XZR 48/03, *Impeller Flow Meter (Flügelradzähler)*, <https://lexetius.com/2004,1256> [dostęp: 30.09.2023].

¹² Wyrok UKSC z 13 marca 2013 r., UKSC 16, *Schutz Ltd p. Werit Ltd*, UKSC 2011/0159.

¹³ S. Nageshkumar, *The European Union and United States approach to repair and reconstruction of the patented invention*, „International Journal of Law Management & Humanities” 2020, t. 3, nr 3, s. 30–40.

¹⁴ Zob. J. Tziouras, *On-orbit servicing: Security and legal aspects*, [w:] A. Froehlich (red.), *On-orbit, Servicing: Next Generation of Space Activities, Studies in Space Policy*, t. 26, Springer, Cham 2020, s. 55–68, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51559-1_4.

¹⁵ R.S. Jakhu, Y.O.M. Nyampong, T. Sgobba, *Regulatory framework and organization for space debris removal and on orbit servicing of satellites*, „Journal of Space Safety Engineering” 2017, t. 4, nr 3–4, s. 129–137, <https://doi.org/10.1016/j.jsse.2017.10.002>.

braku możliwe jest stworzenie porozumienia między podmiotami, przy uzyskaniu jednocześnie niezbędnej w takich wypadkach zgody od właściwego organu administracji publicznej. W przypadku działalności, gdzie podmiot dokonujący takich operacji (serwiser)¹⁶ posługuje się obiektem zarejestrowanym w innym państwie niż państwo rejestracji obiektu będącego przedmiotem operacji (klient), sytuacja ulega komplikacji. Jest to szczególnie widoczne w stricte terytorialnym w swoim założeniu prawie patentowym, jeśli do ewentualnego naruszenia miałyby dojść w trakcie lub po dokonaniu operacji serwisowania. Przestrzeń kosmiczna, zgodnie z normami określonymi w międzynarodowym prawie kosmicznym, szczególnie w Traktacie o przestrzeni kosmicznej z 1967 r.¹⁷, nie podlega suwerenności żadnego państwa¹⁸. Państwa mogą prowadzić działalność w przestrzeni kosmicznej wyłącznie za pomocą obiektów kosmicznych. Obiekty kosmiczne, podlegające rejestracji we właściwym rejestrze obiektów kosmicznych, stanowią równocześnie medium prowadzenia przez państwo działalności w przestrzeni kosmicznej oraz obszar quasi-terytorialny, na którym obowiązują i mogą być egzekwowane normy prawa krajowego. Dlatego myśląc o obowiązywaniu norm prawnych na pokładzie takich obiektów, należy wyobrazić sobie przemieszczające się nad Ziemią pudełka różnej wielkości i kształtu. Każde z tych pudełek jest zamkniętym obszarem podległym prawu państwa rejestracji, otoczonym przez reguły międzynarodowego prawa kosmicznego. Co za tym idzie, konstelacja satelitów należąca do jednego państwa, będzie stanowiła zespół takich pudełek quasi-terytorialnych, wewnątrz których będą obowiązywać normy prawa cywilnego, karnego i administracyjnego państwa ich rejestracji. Dotyczy to także prawa patentowego.

Problematyka związana z ochroną patentową na pokładach obiektów kosmicznych związana jest ze wspomnianą specyfiką obszaru ochrony patentowej¹⁹. Sam obiekt kosmiczny i jego elementy mogą stanowić urzeczywistnienie chronionego wynalazku, a ich działanie może być oparte na chronionym sposobie i uzyskiwanym dzięki niemu efekcie. W tym samym miejscu należy zaznaczyć, że udzielenie zezwolenia na działalność w przestrzeni kosmicznej (za pomocą obiektu kosmicznego) jest odmiennym aktem ad-

¹⁶ J.P. Davis, J.P. Mayberry, J.P. Penn, *On-Orbit Servicing: Inspection, Repair, Refuel, Upgrade, and Assembly of Satellites in Space*, The Aerospace Corporation, El Segundo 2019, s. 2, https://aerospace.org/sites/default/files/2019-05/Davis-Mayberry-Penn_OOS_04242019.pdf [dostęp: 30.09.2023].

¹⁷ Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi sporządzony w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r., Dz.U. 1968 Nr 14, poz. 82.

¹⁸ M. Polkowska, *Prawo kosmiczne w nowej erze działalności w kosmosie. Wybrane problemy*, Oficyna Allerhanda, Kraków–Warszawa 2015, s. 43–46.

¹⁹ K. Muzyka, *Specyfika ochrony patentowej w przestrzeni kosmicznej*, [w:] Ł. Darby Bartosik, S. Curyło, M. Urbańczyk (red.), *American & European Intellectual Property Law: Theoretical Reflections & Contemporary Challenges*, Archegraph, Poznań–Łódź 2020, s. 259–285.

ministracyjnym w prawodawstwach krajowych od umieszczenia obiektu kosmicznego we właściwym krajowym rejestrze. Natomiast żaden z tych aktów administracyjnych nie wpływa ani na przedmiot ochrony patentowej, ani udzielenie licencji na korzystanie z chronionych na obszarze państwa rejestracji wynalazków na rzecz uprawnionego z takiego zezwolenia (operatora). Wpływ na ochronę patentową będzie miało umieszczenie obiektu kosmicznego we właściwym krajowym rejestrze, jednak wyłącznie w kontekście traktowania zamkniętego obszaru fizycznego, jakim jest obiekt kosmiczny, jako obszaru ochrony patentowej, traktowanym jak terytorium państwa rejestracji.

W kontekście serwisowania obiektów kosmicznych jednym z najważniejszych problemów naprawczych będzie nie tyle zdolność jednostek serwisowych do zaopatrzenia obiektu kosmicznego lub jego komponentu w części zamienne, zapasowe lub paliwo. Będzie nim charakter i przeznaczenie jednostki serwisowanej. Duża część obecnie znajdujących się w przestrzeni kosmicznej urządzeń nie została zaprojektowana do naprawiania lub uzupełniania zapasów, tudzież ponownego wykorzystania. Co za tym idzie, możemy się spotkać z sytuacjami, gdzie, przykładowo, porzucone na orbicie człony raketowe mogłyby zostać pochwycone przez obiekt serwisujący. Następnie uzupełniono by ich paliwo, dokonano drobnych napraw i sprzedawano, lub w sposób zarobkowy korzystano by z nich na orbicie, jako np. holowników kosmicznych²⁰.

Pomysły na odzyskiwanie starych urządzeń kosmicznych pojawiają się regularnie w astronautyce. W przypadku gdyby takie urządzenia lub ich elementy były chronione patentem, potencjalny naprawca mógłby ryzykować naruszenie takiego patentu. Przykładem takich orzeczeń w prawie amerykańskim będą *Mallinckrodt Inc. p. Medipart Inc*²¹, *Fujifilm Corp p. Benun*²² oraz istotny z punktu odzyskiwania i sprzedaży podmiotom zagranicznym *Impression Products Inc. p. Lexmark International Inc*²³. W zależności jednak od znaczenia wymienianych części, jak w przypadku *Sage Products Inc. p. Devon Industries, Inc*²⁴, jednorazowe elementy można wymienić na wielorazowe, pod warunkiem że nie stanowią one przedmiotu ochrony lub też nie są ekwiwalentem²⁵. W przypadku wymienionych przez nas członów raketowych istotne może być przeznaczenie naprawio-

²⁰ S. Cresto Aleina, N. Viola, F. Stesina, M.A. Viscio, S. Ferraris, *Reusable space tug concept and mission*, „Acta Astronautica” 2016, t. 128, s. 21–32, <https://doi.org/10.1016/j.actastro.2016.07.003>.

²¹ Wyrok CAFC z 24 września 1992 r., *Mallinckrodt, Inc. p. Medipart, Inc.*, F.2d 1992, t. 976, s. 700.

²² Wyrok Sądu Najwyższego Stanu New Jersey z 22 lipca 2009 r., *Fujifilm Corp p. Benun*, F.3d 2010, t. 605, s. 1366.

²³ Wyrok USSC z 30 maja 2017 r., *Impression Products Inc. p. Lexmark International Inc*, US Report 2017, t. 581, poz. 15–1189.

²⁴ Wyrok CAFC z 18 września 1997 r., *Sage Products, Inc. p. Devon Industries, Inc.*, F.3d 1997, t. 126, s. 1420.

²⁵ I. Fox, *Evolution of the doctrine of equivalents through case law*, <https://www.galliumlaw.com/evolution-of-the-doctrine-of-equivalents-through-case-law> [dostęp: 30.09.2023].

nego układu. Rakieta, której zadaniem jest wyłącznie wyniesienie ładunku na orbitę, po naprawie i uzupełnieniu paliwa będzie pełnić zupełnie inną funkcję, – jako kosmiczny holownik. Można porównać to do odnogi doktryny naprawy i rekonstrukcji, jaką jest prawo do polepszenia funkcjonalności stworzone na bazie orzeczenia *Wilbur-Ellis Co. p. Kuther*²⁶. Nie oznacza to, że holownik z rakiety nie stanie się urzeczywistnieniem innego chronionego rozwiązania, naruszając patent w sposób podobny do odnowionego jednorazowego holownika. W każdej takiej sprawie, dotyczącej dowolnego naprawianego komponentu lub wyposażenia obiektu kosmicznego, na podmiocie prowadzącym naprawy spoczywać będzie obowiązek rozeznania się i zasięgnięcia odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony patentowej obowiązującej w państwie rejestracji tegoż obiektu²⁷.

4. Ekstraterytorialność naruszeń patentowych przy serwisowaniu obiektów kosmicznych

Omawiając naprawę i rekonstrukcje obiektów kosmicznych braliśmy pod uwagę działania podmiotów na quasi-terytorium pojedynczego państwa. Natomiast charakter działalności serwisowej w przestrzeni kosmicznej może sprawić, że brać w niej udział będą podmioty zarejestrowane w różnych państwach. Wtedy każdy z biorących udział obiektów kosmicznych stanowić będzie quasi-terytorium swego państwa rejestracji i działać na mocy zezwolenia na działalność w przestrzeni kosmicznej, uzyskaną od właściwego państwa. Chociaż część operacji serwisowych, takich jak inspekcja, nie wymagają fizycznego przymocowania serwicera do obiektu serwisowanego, czynności naprawcze lub wymagające asysty zewnętrznego urządzenia będą prowadzone za pomocą bezpośredniego kontaktu dwóch lub więcej obiektów kosmicznych lub ich komponentów. W takim przypadku, jeśli do procesu naprawczego przez jednostkę serwisującą, wykorzystane są części zamienne (umieszczone w ładowni lub wytworzone na miejscu), lub procesy, które stosowane są na poszyciu lub wewnątrz obiektu serwisowanego, należy zadać następujące pytanie: Na jakim obszarze dochodzi do wykorzystania chronionego rozwiązania?

Biorąc pod uwagę wcześniejszą ilustrację modelu pudełkowego, dla zobrazowania takiej kwestii musimy przyjrzeć się sytuacji, kiedy te pudełka się ze sobą stykają. Dochodzi między nimi do interakcji poprzez uzupełnienie zaopatrzenia, przetoczenie paliwa, aktywny montaż lub demontaż części, lub zwyczajnie doczepienie pojazdu napędowego. Jednak o ile obiekty, bez względu na budowę i kształt należy traktować jako zamknięte fizycznie quasi-terytorium państwa rejestracji, skutki ich działania mogą być poczytywane

²⁶ Wyrok USSC z 8 czerwca 1964 r., *Wilbur-Ellis Co. p. Kuther*, US Reports 1964, t. 377, s. 422.

²⁷ K.M. Hagen, *Eyes wide shut: Induced patent infringement and the willful blindness standard*, „Intellectual Property Law Review” 2013, t. 17, s. 305, <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1235&context=iplr> [dostęp: 30.09.2023].

jako posiadające ekstraterytorialny efekt (w rozumieniu prawa patentowego). W samym międzynarodowym prawie kosmicznym istnieje zjawisko szkodliwego zakłócenia działalności jednego obiektu przez działanie lub obecność drugiego (art. 9 OST). Oznacza to, że działanie jednego obiektu kosmicznego może wywoływać negatywny efekt wobec innego obiektu i jego funkcjonowania. Jednak czy w takim układzie może zajść korzystny efekt?

Pojęcie korzystnego użycia (ang. *beneficial use*) jest stosowane przy badaniu tak zwanego ekstraterytorialnego naruszenia patentu²⁸. Ekstraterytorialność naruszeń patentowych jest elementem doktryny amerykańskiego prawa patentowego. Została wypracowana przez orzecznictwo Stanów Zjednoczonych w toku postępowań dotyczących systemów, których elementy i procesy mogły znajdować się poza terytorium USA, jednak dochodzi do korzystnego użycia tego systemu na terytorium stanów²⁹. Na współczesny trzon doktryny składają się precedensy w sprawach *Decca*³⁰, *DeepSouth*³¹ oraz współczesny *NTP*³². W UE ekstraterytorialność można znaleźć w orzecznictwie BGH³³ oraz przedbrexitowskiego Zjednoczonego Królestwa³⁴. Pojęcie korzystnego efektu jednak różni się od pojęcia korzystnego użycia tym, że do tego by zaszło korzystne użycie chronionego rozwiązania na terytorium ochrony, musi znajdować się tam podmiot, który bezpośrednio korzystałby z efektu technicznego, jaki wynika ze stosowania chronionego rozwiązania. Dlatego też w przypadku gdy stosowanie przez zagraniczną jednostkę serwisującą chronionego rozwiązania posiada efekt na obiekcie kosmicznym zarejestrowanym w państwie ochrony tegoż rozwiązania, można domniemywać, że nie zachodzi korzystanie z efektu technicznego na terytorium ochrony. Chociaż efekt jest odczuwalny na pokładzie

²⁸ T.R. Holbrook, *Extraterritoriality in U.S. patent law*, „William & Mary Law Review” 2008, t. 49, nr 6, s. 2119–2192, <https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol49/iss6/5> [dostęp: 30.09.2023].

²⁹ L. Malmen, *Exploitation of space and patent law: How the current legal system ineffectively protects private companies in the commercial space industry*, „Santa Clara Journal of International Law” 2021, t. 20, nr 1, s. 80–101, <https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=scujil> [dostęp: 31.01.2023].

³⁰ Wyrok USCC z 9 lipca 1976 r., *Decca Ltd. p. United States*, F.2d 1976, t. 544, s. 1070.

³¹ Wyrok USSC z 30 maja 1972 r., *DeepSouth Packing Co., Inc. p. Laitram Corp.*, US Report 1972, t. 406, s. 518.

³² Wyrok CAFC z 2 sierpnia 2005 r., *NTP, Inc. p. Research in Motion, Ltd.*, F.3d 2005, t. 418, s. 1282.

³³ Wyrok BGH z 26 lutego 2002 r., X ZR 36/01, *Funkuhr I*, <https://lexetius.com/2002,246> [dostęp: 30.09.2023]; por. wyrok BGH z 30 stycznia 2007 r., X ZR 53/04, *Funkuhr II*, <https://lexetius.com/2007,259> [dostęp: 30.09.2023]; zob. też A. Trenton, J. Watts, V. Wettner, T. Cook, *The assertion of extraterritorial patent jurisdiction in Europe*, „Intellectual Property & Technology Law Journal” 2019, t. 31, nr 4, s. 1–9, https://www.wilmerhale.com/-/media/files/shared_content/editorial/publications/documents/20190409-iptechlawjournal-the-assertion-of-extraterritorial-patent-jurisdiction-in-europe.pdf [dostęp: 30.09.2023].

³⁴ Wyrok EWCAS z 28 listopada 2002 r., *Menashe Business Mercantile Ltd. p. William Hill Organisation Ltd.*, <https://www.casemine.com/judgement/uk/5b46f1f52c94e0775e7ef157> [dostęp: 30.09.2023]. Jednak w wyroku EWHC z 3 lutego 2010 r., *Research In Motion UK Ltd p. Motorola Inc.*, <https://vlex.co.uk/vid/research-in-motion-uk-792650273> [dostęp: 30.09.2023] orzekł odmiennie.

obiektu kosmicznego państwa ochrony, do korzystnego użycia nie dochodzi, jeśli nie występuje aktywna partycypacja po stronie podmiotu na pokładzie rzeczoności obiektu kosmicznego. Nie przesądza to jednak o możliwości rozpatrzenia sprawy odmiennie przez właściwy sąd.

5. Wyjątek tymczasowego pobytu a serwisowanie obiektu kosmicznego

Możliwe w tej sytuacji jest odpowiednie zastosowanie wyjątku tymczasowego pobytu³⁵. Pod terminem tymczasowego pobytu (*temporary presence*) rozumiemy sytuacje, w których jednostki takie jak statki morskie lub powietrzne znajdują się czasowo na obszarze terytorialnym państwa ochrony. Wyjątek ten w swoim zamysle ma za zadanie utrzymać równowagę pomiędzy prawami wynikającymi z patentu a harmonią handlu międzynarodowego, uniemożliwiając zaburzenie transportu transgranicznego przez działania uprawnionego z patentu na terytorium ochrony. Chociaż w naszym przypadku nie mamy do czynienia ze statkami wpływającymi do portu morskiego, tylko obiektami, które łączą się ze sobą na potrzeby dokonania działań serwisowych, należy pamiętać, że obiekty kosmiczne mogą mieć różne wymiary, kształty oraz zastosowania. Nie jest wykluczone, że część jednostek serwisujących będzie pełnić bardziej funkcje punktu zaopatrzeniowego lub doków naprawczych.

Jednak bez względu na zadania pełnione przez którykolwiek obiekt serwisujący bądź serwisowany, na obecny stan prawa kosmicznego wszystkie z nich traktowane są jak obiekty kosmiczne. Co za tym idzie, można założyć, że w przypadku stosowania manewrów dokowania i wzajemnego oddziaływania na siebie obiektów kosmicznych, jako że żaden z nich nie jest de facto terytorium, a oba biorące udział stanowią quasi-terytorium, są wzajemnie wobec siebie w stanie tymczasowego pobytu. Ma to jednak swoje ograniczenie. Po pierwsze art. 5 tej konwencji paryskiej z 1883 r.³⁶ wskazuje, że dotyczy ona elementów strukturalnych, urządzeń i przyrządów wykorzystanych wyłącznie na potrzeby jednostki morskiej, statku powietrznego lub pojazdu lądowego³⁷. Znalazło to swoje odzwierciedlenie np. w art. 27 konwencji chicagowskiej³⁸ w kontekście tak elementów konstrukcyjnych i układów samolotu, jak i przechowywania części i elementów zapasowych stosowanych do ich naprawy, pod warunkiem że nie będą one sprzedawane, rozdawane na obszarze kraju

³⁵ J.J. Anderson, *Hiding Behind Nationality: The Temporary Presence Exception and Patent Infringement Avoidance*, „Michigan Telecommunications & Technology Law Review” 2008, t. 15, nr 1, s. 1–51, <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=mttlr> [dostęp: 30.09.2023].

³⁶ Dodany poprzez Rewizję Haską z 1925 r. Konwencja związkowa paryska o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., Dz.U. 1932 Nr 2, poz. 8.

³⁷ Art. 27 lit. f) i g) Porozumienia w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, 2013/C 175/01, Dz. Urz. UE C 175 z 20.06.2013 r., s. 1 odnosi się bezpośrednio do tego zagadnienia.

³⁸ Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago 7 grudnia 1944 r., Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 212 ze zm.

ochrony lub eksportowane. Po drugie, chociaż WIPO wskazuje, że obiekty kosmiczne mają charakter quasi-terytorium, podkreśla, że przepisy art. 5 tej konwencji paryskiej nie będą stosowane automatycznie, gdyż ta nie wymienia obiektów kosmicznych wśród jednostek, wobec których można stosować wyjątek tymczasowego pobytu³⁹. Co za tym idzie, należałoby najpierw w takiej sytuacji zastanowić się, na ile w danym przypadku możemy mówić o stosowaniu chronionego rozwiązania na własne potrzeby obiektu kosmicznego. W przypadku, gdy serwisier służy jako doczepiany zestaw silników manewrowych oraz układów orientacji w przestrzeni⁴⁰, stosowany przez niego system napędowy przestaje być wykorzystany na jego wyłączny użytek, jeśli jego zadaniem jest przemieszczanie, stabilizacja lub orientacja cudzego obiektu kosmicznego, a właściciel takiego serwisiera korzysta z niego w sposób zawodowy lub zarobkowy. Jednak w przypadku stosowania wewnętrznej fabryki w postaci ekstrudera tworzącego części zamienne na miejscu, na powierzchni obiektu kosmicznego, w którego państwie rejestracji rozwiązanie podlega ochronie patentowej, czy stosowanie systemów przetaczania paliw ciekłych nie konieczne będzie traktowane tak samo, jak stosowanie chronionego silnika lub systemu zasilania, które są niezbędne do działania obiektu serwisującego jako takiego, jednak nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach serwisujących.

Ostatecznie możliwe jest przyjęcie przez państwa, które działają w przestrzeni kosmicznej umów dotyczących wzajemnych praw i obowiązków w ramach współpracy opartej o serwisowanie obiektów kosmicznych. Istnieje takie rozwiązanie w umowie o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej⁴¹, gdzie art. 21 ust. 6 wskazuje stosowalność wyjątku tymczasowego pobytu wobec towarów i komponentów modułów stacji, które w trakcie tranzytu z Ziemi znalazły się na pokładzie modułów innych państw niż państwo docelowe⁴². Mieć na uwadze należy, że umowa o ISS jest wyłącznie umową inter-partes, nie zaś przepisem prawa krajowego, prawa międzynarodowego lub zwyczajem międzynarodowym.

³⁹ Intellectual Property and Space Activities, WIPO, April 2004, https://www.wipo.int/export/sites/www/patent-law/en/developments/pdf/ip_space.pdf [dostęp: 30.09.2023].

⁴⁰ M. Pyrak, J. Anderson, *Performance of Northrop Grumman's mission extension vehicle (MEV) RPO imagers at GEO*, [w:] M.C. Dudzik, S.M. Jameson, T.J. Axenson (red.), *Proceedings. T. 12115 Autonomous Systems: Sensors, Processing and Security for Ground, Air, Sea and Space Vehicles and Infrastructure, Spie Defense*, Orlando 2022, poz. 121150A, <https://doi.org/10.1117/12.2631524>.

⁴¹ Agreement Among the Government of Canada, Governments of Member States of The European Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the Government of the United States of America Concerning Cooperation on the Civil International Space Station, <https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/36-2/bill/C-4/royal-assent>.

⁴² R. Mehra, *Intellectual property protection in outer space – an overview*, „Indian Law Institute Law Review” 2019, t. 2, s. 144–159, <https://ili.ac.in/pdf/rm.pdf> [dostęp: 30.09.2023].

Tak samo wspomniana hipotetyczna umowa mogłaby nie być powszechnie akceptowana nawet przez państwa działające w przestrzeni kosmicznej.

6. Podsumowanie

Problematyka prawna związana z serwisowaniem obiektów kosmicznych będzie stanowić wyzwanie zarówno dla prawodawców krajowych, jak i międzynarodowych. Jako że prawo patentowe jest ściśle związane ze swymi terytorialnymi korzeniami, jego stosowanie na pokładach obiektów kosmicznych będzie wyznaczone granicami rozwoju krajowego, międzynarodowego lub kontraktowego prawa kosmicznego. Rozpowszechnienie działań, takich jak serwisowanie czy usuwanie złomu kosmicznego będzie wymuszać poszukiwanie i tworzenie rozwiązań prawnych, odpowiadających na wyzwania, jakie stawia chociażby stykanie się ze sobą obiektów kosmicznych, należących do odmiennych państw. Odświeżanie jednorazowych obiektów, zmiana charakteru obiektu kosmicznego w wyniku naprawy oraz stosowanie procesów naprawczych przez jednostki czasowo połączone z obiektem wymagającym napraw mogą stanowić podstawę do przyszłych rozstrzygnięć prawa patentowego, zmieniających obecne rozumienie terytorialności oraz wyczerpania patentu.

Bibliografia

Akty prawne:

Konwencja związkowa paryska o ochronie własności przemysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., Dz.U. 1932 Nr 2, poz. 8.

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisana w Chicago 7 grudnia 1944 r., Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 212 z zm.

Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi sporządzony w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r., Dz.U. 1968 Nr 14, poz. 82.

Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, 2013/C 175/01, Dz. Urz. UE C 175 z 20.06.2013 r., s. 1.

Orzecznictwo:

Wyrok USSC z stycznia 1850 r., *Wilson p. Simpson*, US Reports 1980, t. 50, s. 109–126.

Wyrok USSC z 6 listopada 1882 r., *Cotton Tie Company p. Simmons*, US Reports 1882, t. 106, s. 89.

- Wyrok CAFC z 27 lutego 1961 r., *Aro Mfg. Co. p. Convertible Top Replacement Co.*, US Report 1961, t. 365, s. 336.
- Wyrok USSC z 8 czerwca 1964 r., *Wilbur-Ellis Co. p. Kuther*, US Reports 1964, t. 377, s. 422.
- Wyrok USSC z 30 maja 1972 r., *Deepsouth Packing Co., Inc. p. Laitram Corp.*, US Report 1972, t. 406, s. 518.
- Wyrok TS z 31 października 1974 r., C-15/74, *Centrafarm BV i in. P. Sterling Drug*, ECLI:EU:C:1974:114.
- Wyrok USCC z 9 lipca 1976 r., *Decca Ltd. p. United States*, F.2d 1976, t. 544, s. 1070.
- Wyrok CAFC z 24 września 1992 r., *Mallinckrodt, Inc. p. Medipart, Inc.*, F.2d 1992, t. 976, s. 700.
- Decyzja CAFC z 6 sierpnia 1997 r., *Sandvik Aktiebolag p. E.J. Company*, 121 F.3d 1997, t. 121, s. 669.
- Wyrok CAFC z 18 września 1997 r., *Sage Products, Inc. p. Devon Industries, Inc.*, F.3d 1997, t. 126, s. 1420.
- Wyrok BGH z 26 lutego 2002 r., X ZR 36/01, *Funkuhr I*, <https://lexetius.com/2002,246> [dostęp: 30.09.2023].
- Wyrok EWCAS z 28 listopada 2002 r., *Menashe Business Mercantile Ltd. p. William Hill Organisation Ltd.*, <https://www.casemine.com/judgement/uk/5b46f1f52c94e0775e7ef157> [dostęp: 30.09.2023].
- Wyrok BGH z 4 maja 2004 r., XZR 48/03, *Impeller Flow Meter (Flügelradzähler)*, <https://lexetius.com/2004,1256> [dostęp: 30.09.2023].
- Wyrok CAFC z 2 sierpnia 2005 r., *NTP, Inc. p. Research in Motion, Ltd.*, F.3d 2005, t. 418, s. 1282.
- Wyrok BGH z 30 stycznia 2007 r., X ZR 53/04, *Funkuhr II*, <https://lexetius.com/2007,259> [dostęp: 30.09.2023].
- Wyrok Sądu Najwyższego Stanu New Jersey z 22 lipca 2009 r., *Fujifilm Corp p. Benun*, F.3d 2010, t. 605, s. 1366.
- Wyrok EWHC z 3 lutego 2010 r., *Research In Motion UK Ltd p. Motorola Inc.*, <https://vlex.co.uk/vid/research-in-motion-uk-792650273> [dostęp: 30.09.2023].
- Wyrok UKSC z 13 marca 2013 r., UKSC 16, *Schutz Ltd p. Werit Ltd*, UKSC 2011/0159.
- Wyrok SA w Krakowie z 16 września 2013 r., I ACa 738/13, [https://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/details/\\$N/152000000000503_I_ACa_000738_2013_Uz_2013-09-16_001](https://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/details/$N/152000000000503_I_ACa_000738_2013_Uz_2013-09-16_001) [dostęp: 30.09.2023].
- Wyrok USSC z 30 maja 2017 r., *Impression Products Inc. p. Lexmark International Inc*, US Report 2017, t. 581, poz. 151–189.

Pozostałe dokumenty:

Agreement Among the Government of Canada, Governments of Member States of The European Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the Government of the United States of America Concerning Cooperation on the Civil International Space Station, <https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/36-2/bill/C-4/royal-assent>.

Draft Reference Document On The Exception Regarding The Exhaustion Of Patent Rights, Standing Committee on the Law of Patents, Thirty-Second Session, Geneva, September 26 to 30, 2022, SCP/34/3, https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=581380 [dostęp: 31.01.2023].

Publikacje:

Anderson J.J., *Hiding Behind Nationality: The Temporary Presence Exception and Patent Infringement Avoidance*, „Michigan Telecommunications & Technology Law Review” 2008, t. 15, nr 1, s. 1–51, <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1067&context=mttlr> [dostęp: 30.09.2023].

Barrett M., *Intellectual Property*, Emanuel Law Outlines, Aspen Publishers, Aspen 2008.

Cresto Aleina S., Viola N., Stesina F., Viscio M.A., Ferraris S., *Reusable space tug concept and mission*, „Acta Astronautica” 2016, t. 128, s. 21–32, <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2016.07.003>.

Davis J.P., Mayberry J.P., Penn J.P., *On-Orbit Servicing: Inspection, Repair, Refuel, Upgrade, and Assembly of Satellites in Space*, The Aerospace Corporation, El Segundo 2019, https://aerospace.org/sites/default/files/2019-05/Davis-Mayberry-Penn_OOS_04242019.pdf [dostęp: 30.09.2023].

Hagen K.M., *Eyes wide shut: Induced patent infringement and the willful blindness standard*, „Intellectual Property Law Review” 2013, t. 17, s. 305–318, <https://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1235&context=iplr> [dostęp: 30.09.2023].

Holbrook T.R., *Extraterritoriality in U.S. patent law*, „William & Mary Law Review William & Mary Law Review” 2008, t. 49, nr 6, s. 2119–2192, <https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol49/iss6/5> [dostęp: 30.09.2023].

Jakhu R.S., Nyampong Y.O.M., Sgobba T., *Regulatory framework and organization for space debris removal and on orbit servicing of satellites*, „Journal of Space Safety Engineering” 2017, t. 4, nr 3–4, s. 129–137, <https://doi.org/10.1016/j.jsse.2017.10.002>.

- Nageshkumar S., *The European Union and United States approach to repair and reconstruction of the patented invention*, „International Journal of Law Management & Humanities” 2020, t. 3, nr 3, s. 30–40.
- Malmén L., *Exploitation of space and patent law: How the current legal system ineffectively protects private companies in the commercial space industry*, „Santa Clara Journal of International Law” 2021, t. 20, nr 1, s. 80–101, <https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1246&context=scujil> [dostęp: 31.01.2023].
- Mehra R., *Intellectual property protection in outer space – an overview*, „Indian Law Institute Law Review” 2019, t. 2, s. 144–159, <https://ili.ac.in/pdf/rm.pdf> [dostęp: 30.09.2023].
- Muzyka K., *Specyfika ochrony patentowej w przestrzeni kosmicznej*, [w:] Ł. Darby Bartosik, S. Curyło, M. Urbańczyk (red.), *American & European Intellectual Property Law: Theoretical Reflections & Contemporary Challenges*, Archegraph, Poznań–Łódź 2020, s. 259–285.
- Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K., *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
- Polkowska M., *Prawo kosmiczne w nowej erze działalności w kosmosie. Wybrane problemy*, Oficyna Allerhanda, Kraków–Warszawa 2015.
- Pyrak M., Anderson J., *Performance of Northrop Grumman’s mission extension vehicle (MEV) RPO imagers at GEO*, [w:] M.C. Dudzik, S.M. Jameson, T.J. Axenson (red.), *Proceedings. T. 12115 Autonomous Systems: Sensors, Processing and Security for Ground, Air, Sea and Space Vehicles and Infrastructure*, Spie Defense, Orlando 2022, poz. 121150A, <https://doi.org/10.1117/12.2631524>.
- Traple E. (red.), *Prawo Patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
- Trenton A., Watts J., Wettner V., Cook T., *The assertion of extraterritorial patent jurisdiction in Europe*, „Intellectual Property & Technology Law Journal” 2019, t. 31, nr 4, s. 1–9, https://www.wilmerhale.com/-/media/files/shared_content/editorial/publications/documents/20190409-iptechlawjournal-the-assertion-of-extraterritorial-patent-jurisdiction-in-europe.pdf [dostęp: 30.09.2023].
- Tziouras J., *On-orbit servicing: Security and legal aspects*, [w:] A. Froehlich (red.), *On-orbit, Servicing: Next Generation of Space Activities*, Studies in Space Policy, t. 26, Springer, Cham 2020, s. 55–68, https://doi.org/10.1007/978-3-030-51559-1_4.

Netografia:

- Fox I., *Evolution of the doctrine of equivalents through case law*, <https://www.galliumlaw.com/evolution-of-the-doctrine-of-equivalents-through-case-law> [dostęp: 30.09.2023].
- Intellectual Property and Space Activities*, WIPO, April 2004, https://www.wipo.int/export/sites/www/patent-law/en/developments/pdf/ip_space.pdf [dostęp: 30.09.2023].

Rozdział III

Panthera relictus, czyli stare dylematy i nowe trendy w ochronie własności intelektualnej

ŁUKASZ ŻELECHOWSKI*

RELACJA MIĘDZY POJĘCIAMI I KONSTRUKCJAMI KODEKSOWEGO PRAWA CYWILNEGO I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ JAKO DZIAŁU WYSPECJALIZOWANEGO. WYBRANE „(NIE)OCZYWISTOŚCI”

**Relationship between the concepts and constructs of codified civil
law and intellectual property law as a specialised area: Selected
‘(non)obvious’ issues**

Abstract: The goal of the paper is to draw attention to specific inconsistencies (referred to in the paper as ‘[non]obvious issues’) that appear at the junction of intellectual property law and codified civil law, meaning the law contained in the Polish Civil Code. The paper looks at three conundrums: first, the relationship between ‘intangible goods’ (understood as IP subject matter) and ‘personal goods’ (understood as the object of moral rights); second, the issue of limiting claims for prohibitory relief against infringements of industrial property rights in comparison with the limiting of certain claims governed by property law; and third, the issue of defining the object of rights in rem: is it the IP subject matter itself (as in the case of a tangible ‘thing’) or the IP right? The overall argument is that it is not feasible to fully unify the conceptual framework and legal structures in codified civil law and in intellectual property law. It is, however, crucial that both areas ‘observe each other’. In particular, it might be beneficial – when formulating positions concerning codified civil law which touch upon the issues of IP – to think more deeply about the opinions held in the IP legal doctrine.

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ORCID: 0000-0002-3820-6683.

Keywords: IP subject matter, subject matter of personality rights, limitation of claims, rights in rem, intellectual property

1. Wprowadzenie

Uznanie prawa własności intelektualnej, czy też prawa dóbr niematerialnych, za część prawa cywilnego nie budzi dziś wątpliwości¹. Takiej kwalifikacji nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że ustawy z zakresu własności intelektualnej zawierają także przepisy z innych gałęzi prawa, w tym prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego (zwłaszcza w przypadku prawa własności przemysłowej), a także z zakresu prawa karnego. Cywilnoprawna metoda regulacji ma bezsprzecznie podstawowe znaczenie dla prawa własności intelektualnej. Problematyka własności intelektualnej pozostawała w prawie polskim, i pozostaje nadal, poza kodeksem cywilnym z przyczyn techniczno-kodyfikacyjnych², aczkolwiek propozycja włączenia do kodeksu cywilnego w pewnym zakresie problematyki dóbr niematerialnych stanowi przedmiot debaty, a zarazem źródło pewnych wątpliwości wynikających ze specjalizacji tego działu prawa cywilnego³.

Przynależność prawa własności intelektualnej do prawa cywilnego implikuje zgodność ogólnej siatki pojęciowej i konstrukcji prawa cywilnego z pojęciami i konstrukcjami w prawie własności intelektualnej. Tak być powinno, nawet jeżeli finalnie specjalizacja działu własności intelektualnej uzasadnia niekiedy odejście do klasycznych ujęć cywilistycznych, które nie powinno być przypadkowe, lecz „świadome”, tj. powinno następować z zastrzeżeniem, że chodzi o ujęcie swoiste dla prawa własności intelektualnej i jednocześnie wyjaśnieniem przyczyn tej swoistości. Pierwszoplanowe znaczenie ma w tym zakresie stosunek kodeksowej własności jako konstrukcji prawnorzeczowej do „własności” intelektualnej. Zagadnienie to nieustannie nurtuje doktrynę. Szczególnie inspirujące i doniosłe w tym dyskursie jest stanowisko Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler⁴, która

¹ Zob. S. Grzybowski, *Prawo cywilne i jego systematyka*, [w:] S. Grzybowski (red.), *System Prawa Cywilnego. T. 1 Część ogólna*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1985, s. 29; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 44; Z. Radwański, A. Olejniczak, *Prawo cywilne – część ogólna*, C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 15.

² A. Kopff, *Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1975, nr 5, s. 20.

³ Zob. zwłaszcza R. Markiewicz, *Prawa na dobrach niematerialnych w Kodeksie cywilnym?*, [w:] M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), *Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 793 i n.

⁴ H. Żakowska-Henzler, „Patent na wynalazek” czy „własność wynalazku” – jak jest? jak być powinno? Pytania nie tylko o terminologię, [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 1167 i n.

dogłębnie wyjaśniła, że różnica między własnością w rozumieniu prawa rzeczowego i własnością intelektualną nie ma jedynie charakteru terminologicznego. Na przykładzie prawa z patentu Jubilatka przekonująco argumentuje, że różnica ta sięga głębiej, do społecznych uwarunkowań funkcjonowania własności kodeksowej oraz wyłączności patentowej, co sprawia, że przenoszenie „właścicielskiej” optyki prawnorzeczowej na konstrukcje prawa patentowego nie pozwala na właściwe wyważenie kolidujących ze sobą różnych grup interesów. Dylematy te towarzyszą dziś generalnie zagadnieniu określenia sfer wyłączności wynikających z praw własności intelektualnej, w których zaznacza się powściągliwość w sięganiu do prawnorzeczowej optyki⁵.

Analiza powyższego zagadnienia nie jest jednak celem niniejszej publikacji. Jest nim natomiast chęć uwypuklenia innych rozbieżności powstających na styku wybranych konkretnych ogólnych pojęć i konstrukcji prawa cywilnego oraz wyspecjalizowanego działu własności intelektualnej, zaznaczających się w wypowiedziach doktrynalnych lub orzeczniczych. Problem nie tkwi bynajmniej w tym, aby dążyć do całkowitej zgodności terminologicznej i konstrukcyjnej między kodeksowym prawem cywilnym i własnością intelektualną. Chodzi jednak o to, aby ewentualne rozbieżności były wyborem świadomym i uzasadnionym, nie zaś wynikiem przypadkowości spowodowanej brakiem dostrzeżenia pomostów istniejących między „macierzą” i działem wyspecjalizowanym.

Znając przywiązanie Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler do dbałości o cywilistyczny kontekst w analizach naukowych poświęconych własności intelektualnej, można mieć nadzieję, że zaszczytna możliwość ofiarowania wkładu do książki dedykowanej Jubilatce stwarza dobrą okazję, aby pewne arbitralnie wybrane „(nie)oczywistości”, które w ostatnim czasie szczególnie zaintrygowały autora niniejszej publikacji, wywołać do pierwszego szeregu. Do realizacji przedstawionego zamierzenia wybrane zostały, po pierwsze, dylematy dotyczące relacji między pojęciem dobra niematerialnego i dobra osobistego (pkt II); po drugie, zagadnienie przedawnienia roszczeń o zaniechanie naruszeń praw własności przemysłowej na tle porównania z zagadnieniem przedawnienia niektórych roszczeń przewidzianych w przepisach prawa rzeczowego (pkt III) oraz, po trzecie, problem dotyczący określenia przedmiotu obciążenia praw na dobrach niematerialnych ograniczonymi prawami rzeczowymi, a ściślej tego, czy przedmiotem obciążenia jest prawo na dobru niematerialnym, czy też samo dobro (pkt IV).

⁵ W literaturze krajowej m.in. S. Sołtysiński, *O niektórych aspektach ochrony własności intelektualnej i szansach poprawy innowacyjności polskiej gospodarki: refleksje agnostyka*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, nr 4, s. 160 i n.; R. Markiewicz, *Prawa...*, s. 795.

2. Dobra niematerialne a dobra osobiste

Słownikowe wyjaśnienie słowa „niematerialny” obejmuje dwa znaczenia⁶. Pierwsze znaczenie, definiuje przymiotnik „niematerialny” jako „niedotyczący materii – substancji tworzącej wszechświat, niebędący materią”, drugie – jako „nieodnoszący się do dóbr ekonomicznych”. Drugie rozumienie oczywiście nie jest zgodne z rozumieniem przyjętym w doktrynie prawa, gdyż dobra niematerialne z pewnością obejmują dobra, które są majątkowe, mimo braku materialnej postaci, o czym będzie jeszcze mowa. Problem, który poruszony jest w tym punkcie niniejszej publikacji dotyczy natomiast zaliczenia do dóbr niematerialnych, obok niezmysłowych dóbr majątkowych, także dóbr osobistych⁷. Z językowego punktu widzenia dobra osobiste określić można jako niematerialne, zarówno w pierwszym wyżej przytoczonym, jak i – tym bardziej – w drugim rozumieniu słownikowym. W klasycznym podręczniku do części ogólnej prawa cywilnego A. Woltera, aktualizowanym przez kontynuatorów tego dzieła, znajduje się utrzymane w tym duchu następujące stwierdzenie: „do dóbr niematerialnych – oprócz dóbr osobistych [...] zaliczamy – przede wszystkim dobra niematerialne o charakterze intelektualnym”⁸. Lakoniczność powyższego stwierdzenia pozwala uznać, że w ocenie Autorów oczywistością jest zaliczenie dóbr osobistych do kategorii dóbr niematerialnych. Podobnie S. Grzybowski, wyodrębniając kategorię „przedmiotów niematerialnych”⁹, te z przedmiotów niematerialnych, które są dobrami prawnymi, uznał za dobra niematerialne i zaliczył do nich dobra osobiste, oddzielając je od „dóbr niematerialnych o charakterze intelektualnym”¹⁰. Także W.J. Katner zauważa, że zasięg dóbr niematerialnych jest znacznie większy aniżeli przedmiot „praw autorskich i wynalazczych”, zaś do owego szerszego kręgu należą zwłaszcza „dobra osobiste osób fizycznych i coraz częściej poddawane ochronie dobra osobiste osób prawnych, w tym przedsiębiorców”¹¹.

⁶ *Niematerialny* [hasło] [w:], *Słownik języka polskiego*, <https://sjp.pwn.pl/slowniki/niematerialny.html> [dostęp: 20.04.2023].

⁷ Autor niniejszego tekstu odniósł się do powyższego problemu w publikacji Ł. Żelechowski, *Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 33–34; w niniejszej publikacji rozważania dotyczące rzeczony kwestii zostały poszerzone.

⁸ A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne...*, s. 304. Dobra osobiste zaliczone są do dóbr niematerialnych w cytowanym podręczniku począwszy od jego wydania pochodzącego z 1968 r. – zob. A. Wolter, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, PWN, Warszawa 1968, s. 213.

⁹ S. Grzybowski, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, PWN, Warszawa 1974, s. 185; powołany Autor do postaci niematerialnych przedmiotów stosunków cywilnoprawnych zaliczał energię, dobra niematerialne o charakterze intelektualnym, dobra osobiste, działania i zaniechania oraz prawa podmiotowe.

¹⁰ Tamże, s. 186–187.

¹¹ W.J. Katner, *Przedmioty stosunku cywilnoprawnego*, [w:] M. Safjan (red.), *Prawo cywilne – część ogólna*, System Prawa Prywatnego, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1376, nb 217.

Czy rzeczywiście zaliczenie dóbr osobistych do dóbr niematerialnych jest oczywistością? W doktrynie polskiej przeważała akceptacja dla teorii praw na dobrach niematerialnych sformułowanej w doktrynie niemieckiej przez J. Kohlera¹². Teoria ta, po pierwsze, odrzucała szerokie rozumienie własności obejmującej obok rzeczy także dobra niematerialne, na rzecz wyróżnienia odrębnej od własności kategorii praw na dobrach niematerialnych. Po drugie, według tej teorii prawa na przedmiotach niezmysłowych dzielą się na prawa na dobrach niematerialnych oraz prawa osobistości. Termin „prawo na dobrach niematerialnych” recypował do nauki polskiej F. Zoll (młodszy)¹³, aczkolwiek zauważyć trzeba, że Autor ten prezentował własną koncepcję „praw do rzeczowych podobnych” w odniesieniu do dóbr niematerialnych¹⁴, która plasowała się w nurcie ujęć własnościowych i tym samym zasadniczo różniła się od koncepcji J. Kohlera¹⁵.

Dla dalszych rozważań istotny jest natomiast aspekt dotyczący dualizmu praw na dobrach niematerialnych i praw osobistych. Model ten jest przyjęty w prawie polskim. W tym modelu prawa na dobrach niematerialnych obejmują wyłączność eksploatacji przedmiotów praw, tj. dóbr niematerialnych. Dobra takie muszą być więc zdolne do eksploatacji, a tę cechę wiązać należy z ich majątkowym charakterem, a zarazem oddzielać je należy od dóbr osobistych¹⁶. Wyrazem tego podejścia, które określić można mianem tradycyjnego, jest następująca wypowiedź M. Poźniak-Niedzielskiej sprzed czterech dekad: „Od dóbr niematerialnych należy odróżnić dobra osobiste, które same przez się nie mają wartości majątkowej i są tak ściśle związane z podmiotem, że w konsekwencji są nieprzenoszalne”¹⁷. Dobra niematerialne uznawane są z kolei za reprezentujące wartość ekonomiczną

¹² W literaturze polskiej stanowisko J. Kohlera przybliżają m.in. S. Sołtysiński, *Charakter praw wynalazcy*, PWN, Poznań 1967, s. 109–111; R. Skubisz, *Własność przemysłowa w systemie prawa*, [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Prywatnego, t. 14A, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 76, nb 138.

¹³ Por. F. Zoll, *Prawa na dobrach niematerialnych*, [w:] Z. Cybichowski (red.), *Encyklopedia podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego)*. T. 2 Państwo związkowe – Źródła lecznicze, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1930, s. 688 i n.

¹⁴ F. Zoll, *Prawa rzeczowe na ziemiach polskich*, Księgarnia J. Czarneckiego, Warszawa, Kraków 1920, s. 25–26.

¹⁵ Z tego powodu S. Sołtysiński, *Charakter...*, s. 108–109, słusznie podkreśla różnicę między koncepcjami F. Zolla i J. Kohlera, stwierdzając: „Istnieją więc podstawy dla wyłączenia teorii praw do rzeczowo-podobnych z obozu zwolenników «Immaterialgüterrechte»”.

¹⁶ A. Niewęglowski, *Dobra niematerialne jako przedmiot stosunku cywilnoprawnego*, [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Handlowego, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 22, nb 30. Autor ten słusznie zauważa, że nawet jeżeli dane dobro osobiste pozostaje w związku z dobrem niematerialnym, np. wynalazkiem, czy utworem, to wynalazek lub utwór nie stanowi „sam w sobie” dobra osobistego, a dobrem tym może być autorstwo utworu lub wynalazku.

¹⁷ M. Poźniak-Niedzielska, *Kodeks cywilny a prawo na dobrach niematerialnych*, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1983, nr 19–20, s. 226.

i mające w związku z tym zdolność do bycia przedmiotem obrotu¹⁸, chociaż, ściślej ujmując, przedmiotem obrotu są prawa na dobrach niematerialnych, o czym mowa będzie w pkt IV. Zdarność do obrotu jest konsekwencją nie tylko reprezentowanej przez dobra niematerialne wartości majątkowej, ale cechy ich „uzewnętrznienia”, przez co rozumieć należy oderwanie się tych dóbr od ich twórców i uzyskanie przez nie samodzielnego bytu prawnego. Ta druga cecha także stanowi o odmienności dóbr niematerialnych w stosunku do dóbr osobistych, które są ściśle związane z podmiotem prawa¹⁹.

Jak widać, zaznaczają się rozbieżności w określeniu relacji między pojęciem dobra osobistego na linii wypowiedzi z zakresu części ogólnej prawa cywilnego oraz wypowiedzi z zakresu działu wyspecjalizowanego – prawa własności intelektualnej. Można przypuszczać, że zasadniczą rolę odgrywają w tym przypadku omówione wyżej względy semantyczne: dobra osobiste ze względu na brak ich materialnej postaci wydają się z językowego punktu widzenia idealnie pasować do pojęcia dobra niematerialnego. Ilustracją może być wypowiedź S. Grzybowskiego, zawarta wprawdzie w publikacji z zakresu części ogólnej prawa cywilnego, ale pochodząca od Autora będącego przecież wybitnym znawcą prawa dóbr niematerialnych, który przyjmując szerokie rozumienie tego pojęcia, obejmujące także dobra osobiste, stwierdza: „Będące dobrami prawnymi przedmioty niematerialne są dobrami niematerialnymi. Określenia tego używa się niemal powszechnie dla oznaczenia tylko dóbr o charakterze intelektualnym, takie zacieśnienie pojęcia jest jednak niewłaściwe, a przy tym zupełnie zbędne, skoro dysponujemy określeniem poprawnym i nie wprowadzającym w błąd”²⁰.

Dostrzegając powyższe rozbieżności można zastanawiać się nad trafnością szerokiego rozumienia dóbr niematerialnych, a z pewnością nad potrzebą pogłębienia jego uzasadnienia innego niż tylko względy językowe. Wyzwaniem dla odrębności niezmysłowych dóbr niemajątkowych i majątkowych są przypadki graniczne, w których pojawia się kwestia ewentualnego hybrydalnego, osobisto-majątkowego charakteru dobra. Doniosłym przykładem jest firma. W świetle znajdującej się w kodeksie cywilnym regulacji prezentowane są trzy stanowiska dotyczące charakteru firmy i prawa do firmy – majątkowego²¹, osobistego²²

¹⁸ A. Kopff, *Prawo cywilne...*, s. 20.

¹⁹ Tamże.

²⁰ S. Grzybowski, *Prawo cywilne...*, s. 186.

²¹ M. Kępiński, J. Kępiński [w:] M. Gutowski (red.), *Kodeks cywilny. T. 1 Komentarz do art. 1–352*, C.H. Beck, Warszawa 2021, Legalis – komentarz do art. 43¹⁰, nb 3.

²² M.in. E. Gniewek [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2017, Legalis – komentarz art. 43¹⁰, nb 1–2. Za osobistym charakterem firmy opowiedziała się także A. Kołodziej, *Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji kodeksu cywilnego*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 1, s. 63, która podkreśliła majątkowy aspekt firmy, ale za właściwą uznała nadal kwalifikację firmy jako dobra osobistego, przyjmując, że decyduje o tym nie tyle niemajątkowy charakter firmy, ile istnienie nierozzerwalnej więzi firmy z przedsiębiorcą.

lub, co istotne dla podniesionego w tym miejscu wątku, mieszanego osobisto-majątkowego²³. Przyjęcie ostatniego stanowiska sprawia, że jednoznaczne przyporządkowanie firmy do kategorii dóbr niematerialnych w ich tradycyjnym ujęciu jako dóbr majątkowych jest nieoczywiste. Nie sposób jednak zaprzeczać komercyjnemu aspektowi firmy jako oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę na rynku. Aspekt ten sprzyja zjawisku „patrymonializacji” firmy, polegającej na utracie charakteru dobra czysto osobistego i przekształceniu się w dobro mające także wartość majątkową²⁴. Powstaje także szersza kwestia związana ze zjawiskiem określanym mianem komercjalizacji dóbr osobistych. Polega ono na tym, że w przypadku niektórych dóbr osobistych zaznaczają się walory decydujące o ich zdolności do majątkowej eksploatacji, przejawiającej się zwłaszcza w ich reklamowym wykorzystaniu; wyraźne są dążenia do uczynienia takich dóbr przedmiotem quasi-obrotu²⁵. Zjawisko komercjalizacji zaobserwować można od dawna, zwłaszcza w odniesieniu do nazwiska, pseudonimu oraz wizerunku, które są wymienione wprost w niezamkniętym katalogu dóbr osobistych w art. 23 k.c.²⁶

Cytowana już wyżej M. Poźniak-Niedzielska, dostrzegając problem niejednoznaczności kwalifikacji dóbr osobistych zdolnych do komercyjnej eksploatacji, a zwłaszcza firmy, zaproponowała w niewiele późniejszej wypowiedzi ujęcie, zgodnie z którym dobra osobiste można zaliczyć generalnie do kategorii dóbr niematerialnych, ale wyodrębnić należy w ramach tej szerokiej kategorii także podkategorię dóbr niematerialnych w węższym

²³ M.in. J.J. Sitko, *Firma i jej ochrona*, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 216; U. Promińska [w:] M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna*, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 424, nb 27 – komentarz do art. 43²; W. Popiołek [w:] K. Pietrzykowski (red.), *Kodeks cywilny. T. 1. Komentarz. Art. 1–449*¹⁰, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis – komentarz art. 43¹⁰, nb 3; Ł. Żelechowski [w:] K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2017, Legalis – komentarz do art. 43³, nb 43.

²⁴ M. Poźniak-Niedzielska, *Nazwa osoby prawnej jako przedmiot ochrony prawa cywilnego*, [w:] J. Błęszyński, J. Rajski (red.), *Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego*, PWN, Warszawa 1985, s. 296–297; M. Poźniak-Niedzielska, *Dobra niematerialne przedsiębiorstwa państwowego*, PWN, Warszawa, Łódź 1990, s. 26–27.

²⁵ Zob. na ten temat m.in. T. Grzeszak, *Prawo do wizerunku i prawa adresata korespondencji*, [w:] J. Barta (red.), *Prawo autorskie*, System Prawa Prywatnego, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 773 i n., nb 1 i n., zwłaszcza – s. 795–816, nb 19–38; J. Sieńczyło-Chlabicz, *Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę*, Kantor Zakamycze, Kraków 2006, s. 290 i n.; J. Balcarczyk, *Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja*, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 259 i n.

²⁶ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. Dz.U. 2023, poz. 1610 ze zm.; T. Grzeszak, *Prawo do wizerunku...*, s. 773 i n., nb 1 i n.; J. Balcarczyk, *Prawo...*, s. 259 i n. W przypadku wizerunku dalsze przepisy dotyczące ochrony tego dobra zawarte są zwłaszcza w art. 81 i 83 pr. aut.

znaczeniu, do której należą dobra majątkowe oraz te dobra osobiste, w których przypadku wartości osobiste przekształciły się w wartości majątkowe²⁷.

Dylematy dotyczące relacji między pojęciem dobra osobistego oraz dobra niematerialnego pozostają bez wątpienia aktualne. Zjawisko komercjalizacji dóbr osobistych mogłoby więc stanowić istotny trop dla ustalenia adekwatnego rozumienia terminu „dobro niematerialne” jako terminu relewantnego dla prawa. Wydaje się jednak, że argument wywodzony z komercjalizacji jest niewystarczający, jeżeli miałby uzasadniać zaliczenie dóbr osobistych *in genere* do klasy dóbr niematerialnych, ponieważ trudno uznać, że wszystkie dobra osobiste są predystynowane do komercyjnej eksploatacji. Wolno zarazem przyjąć, że takie dobra osobiste, które mają ową zdolność, mogą przestać być wyłącznie dobrami osobistymi, a nabrać, przynajmniej częściowo, cech dobra majątkowego²⁸. Możliwa byłaby wówczas kwalifikacja takich dóbr osobistych, jako dóbr niematerialnych także przy tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia ze względu na chociażby częściowe ich „umajątkowienie”. Klasa dóbr niematerialnych składałaby się wówczas z dóbr czysto majątkowych oraz dóbr o charakterze mieszanym: osobisto-majątkowym. Ujęcie to korespondowałoby – jak się wydaje – z wyżej przywołanym stanowiskiem M. Poźniak-Niedzielskiej, która proponowała objąć pojęciem dóbr niematerialnych w węższym rozumieniu niezmysłowe dobra majątkowe oraz te dobra osobiste, które przestały mieć wyłącznie osobisty charakter.

Gdyby natomiast dążyć do obrony stanowiska o generalnej przynależności dóbr osobistych do klasy dóbr niematerialnych, to bardziej przekonujący i spójny wydaje się argument językowy odwołujący się do określenia jako niematerialnych wszystkich dóbr – majątkowych lub osobistych – którym brak materialnej postaci. Przy takim ujęciu dobra osobiste byłyby zawsze dobrami niematerialnymi, niezależnie od istnienia lub nieistnienia ich zdolności do komercyjnej eksploatacji. Pojawia się tylko pytanie, czy takie ujęcie jest potrzebne, a przede wszystkim, czy stosowane bezrefleksyjnie nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa traktowania dóbr osobistych w ogólności jako zdolnych do rynkowej eksploatacji. Nie chcę przesądzać, czy refleksja ta musiałaby zakończyć się odrzuceniem szerokiego rozumienia dobra niematerialnego. Mogłaby ona jednak skłaniać przynajmniej do sformułowania dalszych uzasadnień dla takiego szerokiego rozumienia, które nadal pozostawać może tytułową „(nie)oczywistością”.

²⁷ M. Poźniak-Niedzielska, *Nazwa osoby prawnej...*, s. 298. Stanowisko to podzieliła J.J. Sitko, *Firma...*, s. 205, przyjmująca mieszany osobisto-majątkowy charakter firmy i określająca ją, w ślad za doktryną francuską, jako „niedoskonałe” dobro własności przemysłowej, *ibid.*, s. 216.

²⁸ A. Niewęglowski, *Dobra niematerialne jako przedmiot stosunku cywilnoprawnego*, [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, s. 32, nb 56; J. Balcarczyk, *Prawo...*, s. 270.

3. Przedawnienie roszczeń – uwagi na styku prawa własności przemysłowej i prawa rzeczowego

Problematyka przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej jest zagadnieniem o istotnym znaczeniu praktycznym. Dylematy dotyczące tego zagadnienia zaznaczają się zwłaszcza w odniesieniu do przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej, dla których przewidziane są odrębne zasady dotyczące określenia początku biegu terminów przedawnienia oraz ich długości w stosunku do zasad ogólnych płynących z kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 289 ust. 1 p.w.p.²⁹ roszczenia z tytułu naruszenia patentu ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła patent (termin *a tempore scientiae*), oddzielnie co do każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem pięciu lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie patentu (termin *a tempore facti*). Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie do przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia innych praw własności przemysłowej (art. 291¹, art. 292 ust. 1, art. 293 ust. 1, art. 298 p.w.p.).

Szczególnie problematyczna jest kwestia przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszeń, stanowiącego však zasadniczy środek ochrony praw na dobrach niematerialnych, w sytuacji gdy naruszenie nie ma charakteru jednorazowego, ale przybiera postać zachowania stałego, rozciągniętego w czasie. Istnieją rozmaite koncepcje dotyczące sposobu ustalania początku biegu przedawnienia roszczenia o zaniechanie w opisanej sytuacji. Niewątpliwie jednak z praktycznego punktu widzenia kierunek rozstrzygnięcia tego dylematu wyznacza uchwała składu siedmiu sędziów SN z 18 maja 2021 r.³⁰, o następującym brzmieniu: „Jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 w związku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej [...] biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło”. W powyższej uchwale Sąd Najwyższy przychylił się, w przypadku naruszeń rozciągniętych w czasie, do koncepcji przyjmującej, że bieg pięcioletniego terminu przedawnienia *a tempore facti* w odniesieniu do roszczenia niepieniężnego, w tym zwłaszcza roszczenia o zaniechanie naruszeń, rozpoczyna się oddzielnie dla każdego naruszenia rozumianego jako każdy kolejny dzień trwania stanu, w którym podejmowane są powtarzalne działania godzące w prawo wyłączne³¹.

²⁹ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, tj. Dz.U. 2023, poz. 1170 ze zm.

³⁰ Uchwała (7) SN z 18 maja 2021 r., III CZP 30/20, OSNC 2021, nr 10, poz. 61.

³¹ W literaturze za tym podejściem – m.in. A. Tischner [w:] P. Kostański (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2014, Legalis – komentarz do art. 289, nb 8; P. Podrecki, E. Traple, *Rosz-*

Stanowisko wyrażone w uchwale SN z 18 maja 2021 r. z całą pewnością ma zasadnicze znaczenie dla wytyczenia dalszej praktyki orzeczniczej. Okoliczność ta nie przekreśla jednak możliwości, a nawet potrzeby dalszej dyskusji doktrynalnej dotyczącej trafności tego stanowiska. Celem niniejszych uwag nie jest sformułowanie finalnej konkluzji w kwestii prawidłowego sposobu ustalania biegu przedawnienia w prawie własności przemysłowej. W związku z koncepcją niniejszej publikacji, polegającą na punktowaniu wybranych „(nie) oczywistości” na styku kodeksowego prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej, zamierzeniem jest natomiast przedstawienie pewnych wątpliwości dotyczących stanowiska SN nasuwających się przy porównaniu problematyki przedawnienia roszczeń z tytułu rozciągniętych w czasie naruszeń praw własności przemysłowej do problematyki przedawnienia roszczeń przyznanych w niektórych sytuacjach przez przepisy prawa rzeczowego w związku z zaistnieniem trwałego układu relacji prawnorzeczowych.

Uchwała z 18 maja 2021 r. dotyczyła jedynie przedawnienia roszczeń niepieniężnych, w tym przede wszystkim wyróżnionego przez SN w treści uchwały „roszczenia o zakazanie naruszenia”, czyli roszczenia o zaniechanie (por. art. 287 ust. 1, art. 296 ust. 1 p.w.p.). Naturalnym punktem porównania w prawie rzeczowym byłaby zatem kwestia przedawnienia roszczeń negatoryjnych w razie naruszenia własności. Ze względu na wyłączenie przedawnienia roszczenia negatoryjnego w przypadku nieruchomości (art. 223 § 1 k.c.), przedmiotem porównania może oczywiście być jedynie przedawnienie roszczenia negatoryjnego w przypadku naruszenia własności rzeczy ruchomej³². Problematyka przedawnienia roszczenia negatoryjnego w przypadku naruszenia własności rzeczy ruchomej ma jednak znikome znaczenie praktyczne, gdyż przypadki naruszenia, które uzasadniałyby zastosowanie roszczenia negatoryjnego w odniesieniu do ruchomości, należą do rzadkości³³. Mimo w zasadzie czysto teoretycznego waloru tego wątku, warto będzie do niego jeszcze powrócić w niniejszej publikacji.

czenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej, [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Prywatnego, t. 14C, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 436, nb 153; P. Podrecki [w:] J. Sieńczyło-Chłabczyk (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis, – komentarz do art. 289, nb 5. W orzecznictwie – wyrok SN z 27 kwietnia 2012 r., V CSK 211/11, Legalis 496901. W wyroku SN z 27 czerwca 2014 r., I CSK 540/13, OSNC 2015, nr 5, poz. 63, zaakceptowano powyższe podejście odnośnie do trzyletniego terminu przedawnienia *a tempore scientiae*, odnosząc się bezpośrednio jedynie do roszczenia o wydanie korzyści.

³² W przypadku rzeczy ruchomych wpisanych do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury w art. 223 § 4 k.c. wyłączone zostało jedynie przedawnienie roszczenia windykacyjnego.

³³ T. Dybowski, *Ochrona własności w polskim prawie cywilnym: Rei vindicatio – actio negatoria*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1969, s. 381; K. Królikowska [w:] K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2017, Legalis, – komentarz do art. 223, nb 14.

Inspirujące może jednak być nawiązanie w pierwszej kolejności do bardziej praktycznego zagadnienia powstającego w prawie rzeczowym. W niedługim czasie po wydaniu przez Sąd Najwyższy powołanej wyżej uchwały z 18 maja 2021 r., wydana została uchwała także składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 sierpnia 2021 r.³⁴ dotycząca kontrowersyjnej kwestii przedawnienia roszczenia właściciela gruntu z art. 231 § 2 k.c. o wykup działki zajętej przez osobę trzecią pod budowę. O ile roszczenie windykacyjne i negatoryjne nie ulega przedawnieniu w przypadku nieruchomości, o czym wyraźnie stanowi art. 223 § 1 k.c., o tyle kwestia braku przedawnienia roszczenia właściciela z art. 231 § 2 k.c. nie została jednoznacznie unormowana w kodeksie cywilnym. Przywołana uchwała SN z dnia 17 sierpnia 2021 r. ma następujące brzmienie: „Roszczenie właściciela gruntu określone w art. 231 § 2 k.c. nie ulega przedawnieniu”.

Dlaczego uchwała z 17 sierpnia 2021 r. mogłaby mieć znaczenie dla problematyki przedawnienia roszczeń w prawie własności przemysłowej, a nawet szerzej – intelektualnej? Po pierwsze, roszczenie z art. 231 § 2 k.c. określane zostało w tej uchwale jako uzupełniające ogólny mechanizm ochrony prawa własności stwarzany przez *actio negatoria*, co uzasadnia nawiązanie, nawet jeżeli może nieco odległe, do powołanej uchwały na użytek rozważań o przedawnieniu roszczenia o zaniechanie naruszeń praw własności intelektualnej. Po drugie, i to jest okoliczność najistotniejsza, w uchwale z 17 sierpnia 2021 r., SN, uzasadniając stanowisko o nieprzedawnialności roszczenia z art. 231 § 2 k.c. jako jeden z argumentów na rzecz tego stanowiska powołał pogląd podnoszony już wcześniej na rzecz nieprzedawnialności roszczeń o ustanowienie służebności (art. 145–146, art. 151 zd. 2, art. 305² § 1 k.c.), zauważając, że „koncepcja «odnawialności» roszczenia o ustanowienie służebności nie uzasadnia nieprzedawnialności jako jego cechy konstrukcyjnej, lecz wyłącznie brak faktycznej możliwości jego przedawnienia”. Koncepcja stałej „odnawialności” roszczenia o ustanowienie służebności polega na tym, że skoro leżący u podstaw tego roszczenia stan faktyczny ma charakter trwały, to roszczenie ustawicznie powstaje na nowo, a w konsekwencji nie może ono ulec przedawnieniu³⁵. Opisana koncepcja odnawialności przedawnienia nie jest jedynym argumentem, który SN podniósł w uchwale z 17 sierpnia 2021 r. dla uzasadnienia braku przedawnienia także roszczenia z art. 231 § 2 k.c. Dla celu niniejszej publikacji istotne jest jednak zwrócenie uwagi właśnie na ten argument SN, gdyż nietrudno zauważyć, że przywodzi on na myśl koncepcję „sekwencyjnego” ustalania początku biegu terminu przedawnienia roszczeń niepieniężnych, w tym roszczenia o zaniechanie naruszenia prawa własności przemysłowej w każdym dniu stanu występowania powtarzalnych naruszeń, wyrażoną w przywołanej wyżej uchwale z 18 maja 2021 r.

³⁴ Uchwała (7) SN z 17 sierpnia 2021 r., III CZP 79/19, OSNC 2021, nr 12, poz. 79.

³⁵ Tak uchwała SN z 20 lutego 2013 r., III CZP 101/12, OSNC 2013, nr 7–8, poz. 88 w odniesieniu do roszczenia z art. 305² § 1 k.c. Tak również M. Grochowski, *Nieprzedawnialne roszczenia majątkowe w prawie cywilnym*, „Studia Prawnicze” 2016, nr 3, s. 150–154, <https://doi.org/10.37232/sp.2016.3.6.>, s. 158.

Należy raz jeszcze podkreślić, że celem dalszych uwag nie jest sformułowanie stanowiska w kwestii prawidłowego podejścia do określania początku biegu przedawnienia roszczenia o zaniechanie naruszeń praw na dobrach niematerialnych. Celem jest jedynie wskazanie na konsekwencję stanowiska wyrażonego w uchwale SN z 18 maja 2021 r. w postaci faktycznej nieprzedawnialności tego roszczenia, co uzmysławiają nawiązania do prawa rzeczowego. Na tle porównania obydwu powołanych wyżej uchwał zaobserwować można paradoks polegający na tym, że koncepcja „sekwencyjności” biegu przedawnienia roszczeń wydaje się być podnoszona w każdej z nich dla osiągnięcia odmiennych skutków. W przypadku uchwały z 17 sierpnia 2021 r. dotyczącej art. 231 § 2 k.c., nawiązującej także do szerszej kategorii roszczeń wynikających z trwałych sytuacji prawnorzeczowych związanych z nieruchomością, chodziło o uzasadnienie nieprzedawnialności takich roszczeń, a ściślej faktycznego braku możliwości ich przedawnienia. Z kolei w uchwale z 18 maja 2021 r. dotyczącej roszczeń niepieniężnych płynących z naruszenia prawa własności przemysłowej, koncepcja ta nie posłużyła bynajmniej dla uzasadnienia wyłączenia przedawnienia takich roszczeń.

Pojawia się jednak pytanie, czy SN przyjmując tę koncepcję w uchwale z 18 maja 2021 r., nie osiągnął właśnie skutku faktycznej nieprzedawnialności, przynajmniej roszczenia o zaniechanie. Jeżeli bowiem przyjąć, jak chce Sąd Najwyższy, że w przypadku naruszeń składających się z powtarzalnych czynności rozciągniętych w czasie odrębnymi naruszeniami są działania podejmowane z każdym kolejnym dniem naruszenia i każde z tych roszczeń przedawnia się oddzielnie, to gdy zachowania takie są faktycznie tożsame w każdym kolejnym dniu (np. stała produkcja produktów według wynalazku), wówczas nie ma znaczenia, czy dokonując oceny upływu terminu przedawnienia w określonej dacie, spojrzymy wstecz jeden rok, pięć lat, czy dziesięć lat. Jest to spowodowane okolicznością, że dla faktycznie tożsamy zachowań podjętych dawniej niż pięć lat temu roszczenie o zaniechanie przedawni się, ale dla takich samych zachowań podjętych przed pięcioma laty i później przedawnienie jeszcze nie upłynie. W konsekwencji możliwe pozostanie zawsze żądanie zaniechania takich zachowań niezależnie od tego, jak dawno zostały podjęte. Taki sam wniosek nasuwałby się w razie zastosowania omawianej koncepcji, wyrażonej w uchwale z dnia 18 maja 2021 r. również do trzyletniego terminu a *tempore scientiae*, co musiałoby oznaczać, że jeżeli naruszenie przybierające postać stanu trwałego trwa dłużej niż trzy lata, to wiedza uprawnionego z prawa wyłącznego o naruszeniu i osobie naruszydiciela oceniana jest w odniesieniu do każdego kolejnego dnia naruszenia.

Problem ten dostrzegł SN w postanowieniu o przekazaniu do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego zagadnienia, którego dotyczyła uchwała z 18 maja 2021 r.³⁶ Wyrażając w tym postanowieniu wstępną aprobatę dla koncepcji

³⁶ Postanowienie SN z 12 grudnia 2019 r., III CZP 47/19, Legalis 2277366.

wyodrębniającej oddzielne naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy w kolejnych dniach i związaną z tym odrębność początku biegu przedawnienia roszczeń wynikających z tych naruszeń, Sąd wyraził jednak wątpliwość, czy akceptacja tego rozwiązania nie spowoduje, że nigdy nie dojdzie do przedawnienia roszczeń.

W uchwale z 18 maja 2021 r. SN nie odniósł się jednak w swej argumentacji do tego aspektu. Analiza tej uchwały nie pozwala także stwierdzić, że SN dostrzegął, iż opowiada się za rozwiązaniem, które w innym obszarze prawa cywilnego, tj. w prawie rzeczowym, służy dla uzasadnienia tezy o faktycznym wyłączeniu przedawnienia roszczeń w związku z zaistnieniem stanu trwałego dotyczącego nieruchomości. Przeciwnie, SN dostrzegł walor przyjętej koncepcji, określając ją mianem pośredniej między – z jednej strony – koncepcją wiążącą początek pięcioletniego biegu przedawnienia *a tempore facti* w przypadku naruszeń ciągłych z chwilą wkroczenia w stan wyłączności³⁷, nadmiernie faworyzującą zdaniem SN naruszydźciela przez zbyt szybkie „zalegalizowanie” jego działań, oraz – z drugiej strony – koncepcją uznającą, że początek biegu przedawnienia następuje z chwilą ustania ciągłego stanu naruszenia³⁸. Ta druga koncepcja – zdaniem SN – nadmiernie uprzywilejowuje z kolei uprawnionego z prawa wyłącznego, znacznie przesuwając w czasie początek biegu terminu *a tempore facti* do chwili ustania stanu naruszenia. W ocenie SN jedynie przyjęte przez Sąd stanowisko pośrednie pozwala na prawidłowe wyważenie interesów uprawnionego i naruszydźciela. Treść uzasadnienia uchwały z 18 maja 2021 r. wieńczy konkluzja, że przyjęta w niej koncepcja pozwala na uniknięcie ryzyka, że roszczenie o zaniechanie

³⁷ Poglębione uzasadnienie stanowiska uznającego doniosłość pierwszej chwili naruszenia jako początku biegu pięcioletniego terminu przedawnienia *a tempore facti* przedstawia K. Szczepanowska-Kozłowska, *Przedawnienie roszczeń w prawie własności przemysłowej*, [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1202–1206; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Naruszenie praw własności przemysłowej*, [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Handlowego, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 715–718, nb 111–113 (ponadto w ostatniej powołanej publikacji Autorka za początek biegu trzyletniego terminu przedawnienia *a tempore scientiae* uznaje pierwsze powzięcie wiedzy o naruszeniu i osobie sprawcy). Zob. też J. Szwaja, *Przedawnienie w prawie własności przemysłowej*, [w:] E. Wikło (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, UPRP, Warszawa 2003, s. 223 (zawężając to stanowisko do samego roszczenia o zaniechanie naruszeń). W orzecznictwie: wyrok SA w Warszawie z 31 sierpnia 2012 r., I ACa 51/12, Legalis 730749; wyrok SA w Warszawie z 27 grudnia 2012 r., VI ACa 896/12, Legalis 1025803.

³⁸ Wyrok SN z 30 kwietnia 1974 r., II CR 161/74, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1975, nr 10, poz. 212, z głosem krytyczną S. Grzybowskiego, Glosa do wyroku SN z 30 kwietnia 1974 r., II CR 161/74, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1975, nr 10, poz. 212. W odniesieniu do roszczenia o zaniechanie – wyrok SO w Warszawie z 29 lipca 2013 r., XXII GWwp 10/13, <https://bip.warszawa.so.gov.pl/artukul/303/156/orzeczenia-2013-r> [dostęp: 20.04.2023].

naruszenia prawa własności przemysłowej nigdy się nie przedawni. Trafność tej konkluzji może być wątpliwa.

Dalszą okolicznością potwierdzającą tezę o faktycznym skutku nieprzedawnialności roszczenia o zaniechanie w świetle stanowiska SN w uchwale z 18 maja 2021 r. może być nawiązanie do problematyki przedawnienia roszczenia negatoryjnego w razie naruszenia własności rzeczy ruchomej. Problematyka ta ma, jak już wspomniano, niewielkie znaczenie praktyczne. Zaprezentowana w niniejszej publikacji perspektywa horyzontalna nakazuje jednak wspomnieć o poglądzie wyrażonym w doktrynie prawa rzeczowego³⁹, przyjmującym sekwencyjność początku biegu przedawnienia roszczenia negatoryjnego w każdym dniu naruszenia własności rzeczy ruchomej w nawiązaniu właśnie do koncepcji sekwencyjnego początku biegu przedawnienia roszczenia o zaniechanie praw własności przemysłowej, reprezentowanej przecież w doktrynie i orzecznictwie jeszcze przed wydaniem uchwały z 18 maja 2021 r. Nawiązanie to zostało uczynione w cytowanej wypowiedzi doktrynalnej właśnie dla uzasadnienia poglądu, zgodnie z którym mimo braku wyraźnego wyłączenia przedawnienia roszczenia negatoryjnego przy naruszeniu własności rzeczy ruchomej i tak przyjąć należy faktyczną jego nieprzedawnialność.

Spojrzenie na omawiane zagadnienie z perspektywy prawa rzeczowego oraz prawa własności intelektualnej pozwala jeszcze na dostrzeżenie jednego aspektu. Sąd Najwyższy w uchwale z 17 sierpnia 2021 r. jako kolejny argument na rzecz braku przedawnienia roszczenia z art. 231 § 2 k.c., a także innych roszczeń związanych z trwałymi stanami na nieruchomości roszczeń, w tym roszczeń z art. 231 § 1 k.c. oraz o ustanowienie służebności⁴⁰, podniósł, że „granice czasowe, w jakich omawiane roszczenia mogą być skutecznie dochodzone wyznacza czas trwania określonego układu okoliczności faktycznych na nieruchomości, nie zaś upływ czasu prowadzący do przedawnienia”. Zgodzić się niewątpliwie należy, że warunek utrzymywania się stanu trwałego dotyczy nie tylko przysługiwania wymienionych roszczeń płynących z prawa rzeczowego, ale pozostaje aktualny także w odniesieniu do roszczenia o zaniechanie naruszenia praw na dobrach niematerialnych. W chwili, w której stan naruszenia prawa na dobru niematerialnym wyraźnie ustaje, i nie ma podstaw do uznania, że naruszyiciel zamierza kontynuować naruszenie, roszczenie

³⁹ K. Królikowska [w:] [w:] K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz...*, Legalis – komentarz do art. 223, nb 16–27.

⁴⁰ Typologię roszczeń uznanych za nieprzedawnialne ze względu na ich ścisły związek z określoną sytuacją prawnorzeczową przedstawia M. Grochowski, *Nieprzedawnialne...*, s. 150–154. Poza wyżej wymienionymi przypadkami, Autor omawia w tej grupie także roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości w wykonaniu umowy zobowiązującej, zwracając uwagę na wątpliwości dotyczące aktualności wyrażonego w orzecznictwie poglądu o wyłączeniu przedawnienia tego roszczenia.

o zaniechanie staje się bezprzedmiotowe⁴¹. Ponadto roszczenie o zaniechanie traci swój sens wówczas, gdy wygasa prawo na dobru niematerialnym, najczęściej wskutek upływu okresu ochrony⁴². Z tej perspektywy koncepcja przedawnienia sekwencyjnego nie może oczywiście prowadzić do sytuacji, w której po odpadnięciu okoliczności uzasadniających wystąpienie z roszczeniem o zaniechanie, przysługiwałoby ono nadal i nie ulegałoby przedawnieniu w związku z brakiem upływu terminu pięcioletniego liczonego od dni poprzedzających ustanie stanu naruszenia.

Odrębnym problemem jest natomiast trafność konstatacji zawartej w uchwale z 17 sierpnia 2021 r. dotyczącej art. 231 § 2 k.c., zgodnie z którą samo uzależnienie przysługiwania roszczenia o wykup gruntu lub o ustanowienie służebności od utrzymywania się stanu trwałego na nieruchomości w ogóle wyłącza możliwość przedawnienia wymienionych roszczeń, dopóki stan trwały się utrzymuje. Przeniesienie tego rozumowania na grunt prawa własności intelektualnej prowadziłoby do wniosku, że dopóki stan naruszenia prawa wyłącznego istnieje, dopóty roszczenie o zaniechanie naruszenia nie powinno się przedawnić. Taki wniosek nie jest już w mojej ocenie oczywisty, i to zarówno w odniesieniu do roszczeń wynikających z prawa rzeczowego, jak i roszczenia o zaniechanie naruszenia praw własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Ponadto w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej byłby on wręcz niedopuszczalny, ze względu na brzmienie art. 289 ust. 1 p.w.p., który nie wyłącza żadnego z roszczeń z mechanizmu przedawnienia. Ten ostatni aspekt jest jednak jedynie zasygnalizowany w tym punkcie publikacji, który zasadniczo skupia się na samym porównaniu skutków koncepcji sekwencyjności biegu przedawnienia w świetle prawa rzeczowego i prawa własności przemysłowej.

Poza zakresem niniejszych rozważań pozostawiono także kwestię, którą Sąd Najwyższy nie zajmował się w uchwale z 21 maja 2021 r., tj. przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody oraz roszczenia o wydanie korzyści. Uzasadnienia dla odrębności początku biegu przedawnienia tych roszczeń w każdym dniu naruszenia poszukuje się w zmienności wysokości szkody lub bezpodstawnej korzyści w sukcesywnych dniach naruszenia⁴³. Nie podejmując tutaj oceny znaczenia tego argumentu dla właściwego sposobu określania początku biegu terminu przedawnienia w przypadku wymienionych roszczeń pieniężnych, zgodzić się przynajmniej należy, że niewątpliwa dynamika wysokości szkody oraz korzyści wraz z upływem czasu jest okolicznością, której brakuje w przypadku roszczenia o zaniechanie. Także w przypadku roszczeń o odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego termin przedawnienia biegnie odrębnie od każdego kolejnego dnia, w którym

⁴¹ P. Podrecki, *Środki ochrony własności intelektualnej*, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 193; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Środki ochrony*, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 361–362. W orzecznictwie – wyrok SN z 7 grudnia 2017 r., V CSK 174/17, Legalis 1714904.

⁴² P. Podrecki, *Środki ochrony...*, s. 191.

⁴³ J. Szwaja, *Przedawnienie...*, s. 223; w orzecznictwie – wyrok SN z 27 czerwca 2014 r., I CSK 540/13.

wymagalna wierzytelność nie jest realizowana⁴⁴. Tę ostatnią okoliczność SN wymienił w uzasadnieniu uchwały z 18 maja 2021 r. jako dodatkowy argument za koncepcją powtarzalnych naruszeń i sekwencyjności przedawnienia wynikających z tych naruszeń roszczeń niepieniężnych w prawie własności przemysłowej. Jednak właśnie odmiennność tych ostatnich roszczeń od roszczeń odsetkowych, które naliczane są z każdym kolejnym dniem opóźnienia, sprawia, że takie porównanie nie jest przekonujące. Wreszcie, występowanie z roszczeniami pieniężnymi przysługującymi w razie naruszenia praw na dobrach niematerialnych tym różni się od występowania z roszczeniem o zaniechanie naruszeń, że w pierwszym przypadku podniesienie roszczeń jest nadal możliwe i uzasadnione zarówno w odniesieniu do szkód poniesionych przed ustaniem stanu naruszenia, jak i korzyści uzyskanych przed tą chwilą przez naruszciciela. W konsekwencji w odniesieniu do roszczeń pieniężnych nadal biec może przedawnienie, mimo ustania stanu naruszenia, inaczej niż w przypadku roszczenia o zaniechanie.

4. Przedmiot obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – prawo na dobru niematerialnym czy dobro niematerialne?

Ostatnia z wybranych „(nie)oczywistości” dotyczy określenia przedmiotu rozporządzeń polegających na obciążeniu praw na dobrach niematerialnych ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem lub zastawem. Ściślej, chodzi o odpowiedź na pytanie, czy przedmiotem rozporządzenia jest wówczas prawo, czy też samo dobro niematerialne. Problem zidentyfikowania przedmiotu rozporządzenia w sferze praw własności intelektualnej zaznaczył się w wypowiedziach doktrynalnych w ostatnich latach właśnie na linii porównań konstrukcyjnych między prawem rzeczowym i prawem własności intelektualnej w odniesieniu do tej postaci rozporządzenia, którą stanowi obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi.

W pierwszej kolejności warto odnieść się do najważniejszej postaci rozporządzenia, jaką jest przeniesienie. W przepisach prawa rzeczowego przeniesienie dotyczy prawa własności, nie zaś rzeczy (art. 155 k.c.). Podobnie utrata własności rzeczy ruchomej przez zrzeczenie się odniesiona jest w art. 180 k.c. do samego prawa własności: „Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej”. Zauważyć jednak należy, że art. 140 k.c. jako przedmiot ogólnego uprawnienia do rozporządzania określa rzecz. Zdaniem E. Gniewka, sformułowanie to stanowi uproszczenie, gdyż w istocie chodzi o rozporządzanie prawem własności rzeczy⁴⁵. Do tego wątku wypadnie jeszcze powrócić w niniejszej publikacji w odniesieniu do obciążeń rzeczy.

⁴⁴ Uchwała (7) SN z 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04, OSNC 2005, nr 9, poz. 149.

⁴⁵ E. Gniewek, *Treść prawa własności w ujęciu pozytywnym*, [w:] E. Gniewek (red.), *Prawo rzeczowe*, System Prawa Prywatnego, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 128.

Podobna niejednoznaczność występuje w przypadku autorskich praw majątkowych. W świetle 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁴⁶ „twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji (...)”. Przepis ten odnosi zatem uprawnienie do rozporządzania do dobra niematerialnego – utworu. Przepisy o umowach w prawie autorskim posługują się jednak już odmienną terminologią, stanowiąc o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (por. zwłaszcza art. 41 ust. 2 pr. aut), a także umowie zobowiązującej do przeniesienia takich praw (art. 64 pr. aut.). W świetle niejasnej formuły art. 17 pr. aut. E. Traple zauważyła, że mimo literalnego brzmienia tego przepisu „prawo rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji obejmuje oczywiście prawo rozporządzania majątkowymi uprawnieniami, a nie prawo rozporządzania samym utworem, który przecież jest dobrem niematerialnym”⁴⁷. Z kolei przepisy określające w syntetyczny sposób treść praw własności przemysłowej wymieniają jedynie wyłączność korzystania (por. art. 63 ust. 1, art. 95 ust. 2, art. 105 ust. 2 p.w.p.) lub używania (por. art. 153 ust. 1 p.w.p.) danego dobra niematerialnego w sposób zawodowy lub zarobkowy. O możliwości przeniesienia praw własności przemysłowej stanowią jednak odrębne przepisy stwierdzające ich zbywalność (por. art. 67 ust. 1, art. 162 ust. 1 p.w.p.).

Prawa na dobrach niematerialnych mogą także zostać obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem (art. 265 k.c.) oraz – donioślejszym praktycznie – zastawem (art. 327 k.c.; art. 7 ust. 1 u.z.r.r.z.⁴⁸). Poza zakresem niniejszych rozważań pozostawić można sporną kwestię, czy licencja stanowi obciążenie prawa wyłącznego, skupiając się na niespornych przypadkach rozporządzeń polegających na obciążeniu ograniczonymi prawami rzeczowymi. W odniesieniu do tych przypadków zaprezentowany został pogląd, zgodnie z którym mimo brzmienia art. 265 k.c., 327 k.c. oraz art. 7 ust. 1 u.z.r.r.z., wyrażnie stanowiących o obciążeniu praw⁴⁹, przedmiotem obciążenia jest samo dobro niematerialne, nie zaś prawo do niego. W myśl tego stanowiska obciążenie dobra niematerialnego następować miałoby na takiej samej zasadzie, jak w przypadku rzeczy, kiedy przedmiotem użytkowania lub zastawu jest sama rzecz, a nie jej własność⁵⁰. Koncepcja ta spotkała się jednak słusznie z krytycznym przyjęciem⁵¹. Warto przybliżyć

⁴⁶ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz.U. 2022, poz. 2509.

⁴⁷ E. Traple, *Autorskie prawa majątkowe*, [w:] J. Barta (red.), *Prawo autorskie*, System Prawa Prywatnego, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 154, nb 15.

⁴⁸ Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, t.j. Dz.U. 2018, poz. 2017.

⁴⁹ Art. 7 ust. 5 pkt 5 u.z.r.r.z. wymienia nawet wprost prawa na dobrach niematerialnych jako możliwy przedmiot obciążenia zastawem rejestrowym.

⁵⁰ K. Zaradkiewicz [w:] K. Pietrzykowski (red.), *Kodeks cywilny...*, Legalis – komentarz do art. 265, nb 39 (w odniesieniu do użytkowania) oraz do art. 306, nb 45 (w odniesieniu do zastawu).

⁵¹ S. Sołtysiński, *Przejęcie i obciążenie praw*, [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 879–880, Nb 39–40; Ł. Żelechowski [w:] K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. 2..., Legalis – komentarz do art. 306, nb 34–36.

wątpliwości w kwestii jej trafności na tle odmienności rzeczy i dobra niematerialnego, które są istotne dla prawidłowego określenia przedmiotu obciążenia.

Wyjść należy od stwierdzenia, że w przypadku ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych przepisy jako przedmiot obciążenia wymieniają obok samej rzeczy (por. art. 252 k.c., art. 285 § 1 k.c., art. 306 § 1 k.c., art. 7 ust. 1 u.z.r.r.z.; art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, dalej: u.k.w.h.⁵²) niekiedy także prawa (por. art. 265 k.c., 327 k.c., art. 7 ust. 1 u.z.r.r.z., art. 65 ust. 2 u.k.w.h.). Na tym tle zaznacza się rozbieżność stanowisk, czy w przypadku rzeczy przedmiotem obciążenia jest rzeczywiście sama rzecz⁵³, czy też odniesienie się przez ustawodawcę do rzeczy jako przedmiotu obciążenia jest jedynie pewnym skrótem myślowym, zaś rzeczywistym przedmiotem obciążenia jest prawo własności rzeczy⁵⁴.

Teza o traktowaniu samej rzeczy jako przedmiotu obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym jest uzasadniona. Wyobraźmy sobie rzecz ruchomą obciążoną zastawem, która została porzucona przez właściciela z zamiarem wyzbycia się własności (art. 180 k.c.), wskutek czego stała się rzeczą niczyją. Sytuacja taka mogłaby raczej zaistnieć w przypadku zastawu rejestrowego, gdy rzecz pozostaje w posiadaniu zastawcy, czyli właściciela, który jest wówczas w stanie faktycznie wyzbyć się posiadania⁵⁵. Jeżeli przyjąć, że przedmiotem obciążenia jest prawo własności tej rzeczy, wówczas z chwilą uzyskania przez rzecz statusu niczyjej, zastaw powinien wygasać ze względu na wygaśnięcie jego przedmiotu – prawa własności. Z kolei jeżeli uznać, że przedmiotem zastawu jest sama rzecz, wówczas mimo derelikcji zastaw na rzeczy utrzyma się⁵⁶. Samoistność rzeczy i jej materialny charakter

⁵² Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, t.j. Dz.U. 2023, poz. 146.

⁵³ J. Skąpski, *Zastaw na rzeczach ruchomych według kodeksu cywilnego. Zagadnienia wybrane*, „Studia Cywilistyczne” 1966, t. 8, s. 173–174; K. Zaradkiewicz [w:] K. Pietrzykowski (red.), *Kodeks cywilny...*, Legalis – komentarz do art. 306, nb 6; Ł. Żelechowski [w:] K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. 2..., art. 306, nb 11.

⁵⁴ Jak już wyżej wspomniano, zwolennikiem uznawania za przedmiot rozporządzenia prawa własności, nie zaś rzeczy jest E. Gniewek, *Treść prawa...*, s. 128, nb 121, który w powołanej wypowiedzi wydaje się przyjmować to stanowisko jednolicie dla poszczególnych postaci rozporządzeń. Zwolennikiem uznania za przedmiot zastawu własności rzeczy ruchomej, nie zaś samej rzeczy był F. Zoll, *Prawo cywilne. T. 2 Prawo rzeczowe*, Księgarnia Powszechna, Kraków 1948, s. 20 i n.; zaznaczyć jednak trzeba, że F. Zoll odnosił ten pogląd jedynie do obciążenia zastawem będącym prawem do zaspokojenia się z rzeczy, nie zaś do obciążenia użytkowaniem, które – inaczej niż zastaw – stwarza możliwość korzystania z rzeczy i w którego wypadku za przedmiot obciążenia F. Zoll uznawał samą rzecz.

⁵⁵ W przypadku zastawu zwykłego rzecz pozostaje w posiadaniu zależnym zastawnika. Zdaniem P. Księżaka [w:] K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz...*, Legalis – art. 180, nb 13, jeżeli rzecz pozostaje w posiadaniu zależnym, samo oświadczenie właściciela nie wystarczy dla derelikcji i konieczne jest także wyzbycie się posiadania rzeczy przez posiadacza zależnego. W przypadku zastawu zwykłego skutkiem tego byłoby jednak wygaśnięcie zastawu.

⁵⁶ Tak K. Zaradkiewicz [w:] K. Pietrzykowski (red.), *Kodeks cywilny...*, Legalis – komentarz do art. 306, nb 50; Ł. Żelechowski [w:] K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. 2 – komentarz do art. 306, nb 11.

sprawia, że zachowuje ona własną wartość majątkową, która istnieje niezależnie od przysługiwania prawa własności w stosunku do rzeczy⁵⁷. Nie widać więc powodów, dla których zastaw miałby wygasać w związku ze zrzeczeniem się własności rzeczy przez zastawcę. Fakt, że rzecz obciążona zastawem pozostaje niczyja, może oczywiście utrudniać realizację zastawu w trybie egzekucyjnym (por. art. 312 k.c., art. 21 u.z.r.r.z.), gdyż zasadniczym tytułem egzekucyjnym jest wyrok (art. 777 § 1 pkt § k.p.c.), zaś w braku właściciela rzeczy (zastawcy), niezależnie od tego, czy byłby to zarazem dłużnik osobisty, czy jedynie tzw. dłużnik rzeczowy odpowiedzialny za cudzy dług, nie można określić pozwanego⁵⁸. Problematiczna może być także sytuacja, w której do zrzeczenia się doszło po zajęciu rzeczy ruchomej w postępowaniu egzekucyjnym. Stosownie do art. 848 k.p.c. rozporządzenie ruchomością (a zrzeczenie się własności stanowi postać rozporządzenia) dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy, przy czym przepis ten nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze. Przepis ten wydaje się jednak dopasowany do sytuacji, w której rozporządzenie prowadzi do nabycia pochodnego, *ergo* można wskazać nabywcę rzeczy od poprzednika prawnego. Skutkiem zrzeczenia się jest natomiast uzyskanie przez ruchomość statusu rzeczy niczyjej i nie ma wówczas nabywcy, przeciwko któremu mogłoby być dalej prowadzone postępowanie egzekucyjne.

Dodać trzeba, że ewentualne zawłaszczenie rzeczy niczyjej (art. 181 k.c.) obciążonej ograniczonym prawem rzeczowym jest przypadkiem pierwotnego nabycia własności, a takie nabycie zasadniczo następuje w stanie wolnym od obciążeń. Prezentowany jest jednak pogląd, zgodnie z którym w razie zawłaszczenia rzeczy niczyjej obciążonej prawami osób trzecich prawa te nie wygasają mimo pierwotnego charakteru nabycia własności, gdyż interes nowego właściciela nie jest ważniejszy niż interes osób, których prawa obciążają rzecz⁵⁹. Akceptacja tego stanowiska wzmacniałaby znaczenie praktyczne utrzymania się obciążeń rzeczy mimo derelikcji, skoro zawłaszczenie rzeczy nie doprowadzi do ich wygaśnięcia. Wówczas trudność w realizacji zastawu w związku z brakiem właściciela rzeczy (zastawcy) może mieć charakter przejściowy.

Jak powyższe ustalenia przenoszą się na problematykę dóbr niematerialnych? Zachętą dla aprobaty zakwestionowanego tutaj stanowiska mogłoby być *prima facie* podobieństwo konstrukcyjne własności i praw na dobrach niematerialnych wyrażające się w bezwzględ-

⁵⁷ Pominąć można podręcznikowe przykłady pukla włosów pozbawionego wartości majątkowej.

⁵⁸ Problematiczne mogłoby także być zaspokojenie zastawnika zastawu rejestrowego z rzeczy niczyjej w trybie pozaegzekucyjnym, polegającym na przejęciu rzeczy na własność przez zastawnika (art. 22 u.z.r.r.z.), ponieważ ten tryb wymaga złożenia przez zastawnika oświadczenia o przejęciu (art. 22 ust. 2 pkt 2 u.z.r.r.z.), które kierowane jest do zastawcy, a więc właściciela rzeczy – zob. T. Czech [w:] K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. 2..., Legalis – komentarz do art. 22 u.z.r.r.z., nb 21.

⁵⁹ P. Książak [w:] [w:] *Kodeks cywilny...*, Legalis – komentarz do art. 181 nb 14.

nym i wyłącznym charakterze praw mających za punkt odniesienia dobro prawne – rzecz lub dobro niematerialne. Źródłem „(nie)oczywistości” przeniesienia optyki prawnorzeczowej dotyczącej przedmiotu obciążenia na sferę dóbr niematerialnych jest jednak okoliczność, że o ile fakt posiadania przez rzecz inherentnej wartości majątkowej (ze względu na materialny charakter rzeczy i jej samoistność) sprawia, że trudno dostrzec powody, dla których obciążenie musiałoby wygasać z chwilą wygaśnięcia własności, to zastosowanie analogicznego rozumowania w odniesieniu do dóbr niematerialnych nie wydaje się trafne. Sens uznania samego dobra niematerialnego za przedmiot obciążenia istniałby wtedy, gdyby obciążenie utrzymywało się na dobru, mimo ustania prawa wyłącznego na nim. Wniosek taki jest jednak niemożliwy. W przeciwieństwie do rzeczy dobra niematerialne są pozbawione samoistnej wartości w obrocie w oderwaniu od przysługujących względem nich praw podmiotowych⁶⁰, które dodatkowo w większości przypadków mają maksymalne okresy trwania, zatem i tak muszą kiedyś wygasnąć⁶¹. W konsekwencji dopiero odniesienie się do prawa wyłącznego mającego za przedmiot dane dobro niematerialne pozwala stwierdzić, co tak naprawdę jest przedmiotem obciążenia. Dodać trzeba, że argumentu na rzecz odmiennego stanowiska nie dostarcza brzmienie przepisów rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej⁶² (art. 19 i n.) oraz rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych⁶³ (art. 27 i n.), które określają jako „przedmiot własności” same dobra niematerialne, a także odnoszą się do tych dóbr jako przedmiotów przeniesienia oraz ustanowienia praw rzeczowych. Przepisy te nie tworzą jednak własnej siatki pojęciowej, a w podstawowych kwestiach konstrukcyjnych polegają na kwalifikacjach obowiązujących w porządkach prawnych państw członkowskich UE, wskazanych zgodnie z regułami kolizyjnymi zawartymi w tych rozporządzeniach⁶⁴.

Przypomnieć też trzeba, że prawa własności intelektualnej są terytorialne. „Wszecobecne” dobra niematerialne nie muszą być zatem chronione wszędzie. Ponadto na tych terytoriach, na których są chronione, różnicowany może być przedmiotowy i czasowy zakres ochrony, co może mieć znaczenie dla wartości majątkowej poszczególnych terytorialnych praw na dobrach niematerialnych. Warto dodać, że nawet w uzasadnieniu zakwestionowa-

⁶⁰ Trafnie zauważa W. Machała, *Utwór. Przedmiot prawa autorskiego*, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 44, że utwór ma wartość w obrocie tylko jako przedmiot prawa autorskiego.

⁶¹ Z zasady tej wyłamują się prawa ochronne na znaki towarowe mogące podlegać przedłużeniu na nieskończone kolejne okresy ochronne (art. 153 ust. 3 p.w.p.) oraz bezterminowe prawa z rejestracji oznaczeń geograficznych (art. 184 ust. 2 p.w.p.).

⁶² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1.

⁶³ Rozporządzenie Rady nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz. Urz. UE L 3 z 5.01.2002 r., s. 1 ze zm.

⁶⁴ Szerzej w tej kwestii – zob. Ł. Żelechowski [w:] K. Osajda (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. 2..., Legalis – komentarz do art. 327, nb 36.1.

nego tutaj poglądu stwierdzono, iż dobra niematerialne mogą być przedmiotem obciążenia jedynie wtedy, gdy „istnieje na nich odpowiednie prawo «własnościowe», wyłączone”⁶⁵. Stwierdzenie to potwierdza raczej sztuczność koncepcji uznającej same dobra niematerialne, nie zaś prawa na nich za przedmiot obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym.

5. Konkluzja – potrzeba „wzajemnej obserwacji”

Zamierzeniem niniejszej publikacji było wypunktowanie pewnych, arbitralnie wybranych, „(nie)oczywistości” powstających na styku kodeksowego prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej jako wyspecjalizowanego działu prawa cywilnego. Omówione wyżej przykłady pokazują, jak trudne bywa budowanie pomostów między tymi sferami. Truizmem jest zarazem potrzeba budowania takich pomostów. Postulat otwartości na tę potrzebę nie jest jednak jednokierunkowy, tzn. zarówno w wypowiedziach doktrynalnych i orzeczniczych dotyczących własności intelektualnej uzasadnione jest dostrzeganie ogólnej siatki pojęciowej prawa cywilnego, jak i w wypowiedziach odnoszących się do kodeksowego prawa cywilnego użyteczna może być pogłębiona refleksja dostrzegająca dorobek dotyczący ściśle własności intelektualnej. Przykładem drugiego kierunku był omówiony w pkt II problem szerokiego rozumienia dobra niematerialnego jako obejmującego także dobra osobiste, stanowiący tytułową „(nie)oczywistość” przy uwzględnieniu tradycyjnego rozumienia tego pojęcia w doktrynie praw własności intelektualnej. Także w przypadku omówionym w pkt IV podjęta została polemika z poglądem wyrażonym w doktrynie prawa rzeczowego, uznającym samo dobro niematerialne, nie zaś prawo na tym dobru, za przedmiot obciążenia użytkowaniem lub zastawem, zaś uzasadnienie stanowiska przeciwnego wywiedziono ze specyfiki dóbr niematerialnych. Z kolei w pkt III chodziło o odwrotny kierunek, sugerujący poszukiwanie przydatnych inspiracji dla stanowisk w kwestii przedawnienia roszczeń w prawie własności przemysłowej w wypowiedziach orzecznictwa z zakresu prawa rzeczowego.

Prawo własności intelektualnej ma swoją niewątpliwą specyfikę, która uzasadniać może niekiedy swoiste ujęcie pewnych zagadnień⁶⁶. Dążenie do uwzględnienia perspektywy kodeksowego prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej nie oznacza zatem konieczności całkowitego ujednolicenia siatki pojęciowej i konstrukcji prawnych występujących na obszarze dóbr niematerialnych, z siatką pojęciową i konstrukcjami kodeksowego prawa cywilnego. Z pewnością istotna jest jednak „wzajemna obserwacja” z obydwu perspektyw, aby dzięki porównaniom odpowiednio zidentyfikować i przeanalizować „(nie)oczywistości”,

⁶⁵ K. Zaradkiewicz [w:] K. Pietrzykowski (red.), *Kodeks cywilny...*, Legalis – komentarz do art. 306, nb 47.

⁶⁶ Przykładem takiego obszaru może być szeroko omawiana w doktrynie i będąca przedmiotem bogatego orzecznictwa kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie praw własności intelektualnej na tle ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym.

co powinno pozwolić na pełniejsze zrozumienie ich oraz odpowiednio skonstruować argumentację dotyczącą ich rozstrzygnięcia, obojętnie w którym kierunku miałyby ona zmierzać.

Bibliografia

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, t.j. Dz.U. 2023, poz. 146.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509.
Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, t.j. Dz.U. 2018, poz. 2017.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170 ze zm.
Rozporządzenie Rady nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, Dz. Urz. UE L 3 z 5.01.2002 r., s. 1 ze zm.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1.

Orzecznictwo:

- Wyrok SN z 30 kwietnia 1974 r., II CR 161/74, OSPiKA 1975, nr 10, poz. 212.
Uchwała (7) SN z 26 stycznia 2005 r., III CZP 42/04, OSNC 2005, nr 9, poz. 149.
Wyrok SN z 27 kwietnia 2012 r., V CSK 211/11, Legalis 496901.
Wyrok SA w Warszawie z 31 sierpnia 2012 r., I ACa 51/12, Legalis 730749.
Wyrok SA w Warszawie z 27 grudnia 2012 r., VI ACa 896/12, Legalis 1025803.
Uchwała SN z 20 lutego 2013 r., III CZP 101/12, OSNC 2013, nr 7–8, poz. 88.
Wyrok SO w Warszawie z 29 lipca 2013 r., XXII GWwp 10/13, <https://bip.warszawa.so.gov.pl/artukul/303/156/orzeczenia-2013-r> [dostęp: 20.04.2023].
Wyrok SN z 27 czerwca 2014 r., I CSK 540/13, OSNC 2015, nr 5, poz. 63.
Wyrok SN z 7 grudnia 2017 r., V CSK 174/17, Legalis 1714904.
Postanowienie SN z 12 grudnia 2019 r., III CZP 47/19, Legalis 2277366.
Uchwała (7) SN z 18 maja 2021 r., III CZP 30/20, OSNC 2021, nr 10, poz. 61.
Uchwała (7) SN z 17 sierpnia 2021 r., III CZP 79/19, OSNC 2021, nr 12, poz. 79.

Publikacje:

- Balcarczyk J., *Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja*, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
- Dybowski T., *Ochrona własności w polskim prawie cywilnym: Rei vindicatio – actio negatoria*, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1969.
- Gniewek E., Machnikowski P. (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2017.
- Gniewek E., *Treść prawa własności w ujęciu pozytywnym*, [w:] E. Gniewek (red.), *Prawo rzeczowe, System Prawa Prywatnego*, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 118–133.
- Grochowski M., *Nieprzedawnialne roszczenia majątkowe w prawie cywilnym*, „Studia Prawnicze” 2016, nr 3, s. 149–171, <https://doi.org/10.37232/sp.2016.3.6>.
- Grzeszak T., *Prawo do wizerunku i prawa adresata korespondencji*, [w:] J. Barta (red.), *Prawo autorskie, System Prawa Prywatnego*, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 773–842.
- Grzybowski S., *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, PWN, Warszawa 1974.
- Grzybowski S., *Prawo cywilne i jego systematyka*, [w:] S. Grzybowski (red.), *System Prawa Cywilnego. T. 1 Część ogólna*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1985, s. 15–31.
- Grzybowski S. (red.), *System Prawa Cywilnego T. 1 Część ogólna*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1985.
- Gutowski M. (red.), *Kodeks cywilny. T. 1 Komentarz do art. 1–352*, C.H. Beck, Warszawa 2021, Legalis.
- Katner W.J., *Przedmioty stosunku cywilnoprawnego*, [w:] M. Safjan (red.), *Prawo cywilne – część ogólna, System Prawa Prywatnego*, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 1291–1384.
- Kołodziej A., *Licencja firmy. O naturze prawa do firmy po nowelizacji kodeksu cywilnego*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 1, s. 51–70.
- Kopff A., *Prawo cywilne a prawo dóbr niematerialnych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 1975, nr 5, s. 9–35.
- Kostański P. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2014, Legalis.
- Machała W., *Utwór. Przedmiot prawa autorskiego*, C.H. Beck, Warszawa 2013.
- Markiewicz R., *Prawa na dobrach niematerialnych w Kodeksie cywilnym?*, [w:] M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomułka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), *Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu*, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 793–798.
- Niewęglowski A., *Dobra niematerialne jako przedmiot stosunku cywilnoprawnego*, [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo własności przemysłowej, System Prawa Handlowego*, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 19–81.
- Osajda K. (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2017, Legalis.

- Osajda K. (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2017, Legalis.
- Pietrzykowski K. (red.), *Kodeks cywilny. T. 1 Komentarz. Art. 1–449*¹⁰, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis.
- Podrecki P., *Środki ochrony własności intelektualnej*, LexisNexis, Warszawa 2010.
- Podrecki P., Traple E., *Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej*, [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Prywatnego, t. 14C, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 365–440.
- Poźniak-Niedzielska M., *Dobra niematerialne przedsiębiorstwa państwowego*, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, Łódź 1990.
- Poźniak-Niedzielska M., *Kodeks cywilny a prawo na dobrach niematerialnych*, „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego” 1983, nr 19–20, s. 222–241.
- Poźniak-Niedzielska M., *Nazwa osoby prawnej jako przedmiot ochrony prawa cywilnego*, [w:] J. Błęszyński, J. Rajski (red.), *Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego*, PWN, Warszawa 1985, s. 295–300.
- Pyziak-Szafnicka M., Księżak P. (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna*, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
- Radwański Z., Olejniczak A., *Prawo cywilne – część ogólna*, C.H. Beck, Warszawa 2021.
- Safjan M. (red.), *Prawo cywilne – część ogólna*, System Prawa Prywatnego, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2012.
- Sieńczyło-Chlabicz J., *Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę*, Kantor Zakamycze, Kraków 2006.
- Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2020.
- Sitko J.J., *Firma i jej ochrona*, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
- Skąpski J., *Zastaw na rzeczach ruchomych według kodeksu cywilnego. Zagadnienia wybrane*, „Studia Cywilistyczne” 1966, t. 8, s. s. 143–191.
- Skubisz R., *Własność przemysłowa w systemie prawa*, [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Prywatnego, t. 14A, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 1–141.
- Sołtysiński S., *Przejęcie i obciążenie praw*, [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Prywatnego, t. 14A, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 861–887.
- Sołtysiński S., *Charakter praw wynalazcy*, PWN, Poznań 1967.
- Sołtysiński S., *O niektórych aspektach ochrony własności intelektualnej i szansach poprawy innowacyjności polskiej gospodarki: refleksje agnostyka*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, nr 4, s. 160–190.

- Szczepanowska-Kozłowska K., *Środki ochrony*, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 343–381.
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Naruszenie praw własności przemysłowej*, [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *System Prawa Handlowego*, t. 3, *Prawo własności przemysłowej*, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 667–721.
- Szczepanowska-Kozłowska K., *Przedawnienie roszczeń w prawie własności przemysłowej*, [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 1191–1206.
- Szwaja J., *Przedawnienie w prawie własności przemysłowej*, [w:] E. Wikło (red.), *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, UPRP, Warszawa 2003.
- Traple E., *Autorskie prawa majątkowe*, [w:] J. Barta (red.), *Prawo autorskie*, System Prawa Prywatnego, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 139–296.
- Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
- Wolter A., *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, PWN, Warszawa 1968.
- Zoll F., *Prawa na dobrach niematerialnych*, [w:] Z. Cybichowski, *Encyklopedia podręczna prawa publicznego (konstytucyjnego, administracyjnego i międzynarodowego)*, t. 2 *Państwo związkowe – Źródła lecznicze*, Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, Warszawa 1930.
- Zoll F., *Prawa rzeczowe na ziemiach polskich*, Księgarnia J. Czarneckiego, Warszawa, Kraków 1920.
- Zoll F., *Prawo cywilne*. T. 2, *Prawo rzeczowe*, Księgarnia Powszechna, Kraków 1948.
- Żakowska-Henzler H., „Patent na wynalazek” czy „własność wynalazku” – jak jest? jak być powinno? *Pytania nie tylko o terminologię*, [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 1167–1189.
- Żelechowski Ł., *Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne*, C.H. Beck, Warszawa 2019.

Netografia:

Słownik języka polskiego PWN [online], <https://sjp.pwn.pl/slowniki/niematerialny.html> [dostęp: 20.04.2023].

ŻANETA ZEMŁA-PACUD*

KWALIFIKACJA WYŁĄCZNOŚCI REGULACYJNYCH NA GRUNCIE PRAWA POLSKIEGO

Regulatory exclusivities in Polish law – legal categorisation

Abstract: In view of the growing economic importance of regulatory exclusivities, its expansion into new sectors and the advanced legislative work to revolutionise pharmaceutical regulation, a clear theoretical qualification of the instrument of regulatory exclusivity is necessary to ensure legal certainty for stakeholders in life science markets. This article presents the purpose and function of regulatory exclusivities, their legal construction and the rules of protection that they confer. In particular, it delves into the protected subject matter, the entitlements resulting from data and market exclusivity and the way rightsholders can assert them. These features of regulatory exclusivities serve as the basis for classifying regulatory exclusivity into well-established legal categories under Polish law.

Keywords: data exclusivity, market exclusivity, orphan exclusivity, *sui generis* IP rights, life science.

1. Wprowadzenie

Niewątpliwy przywilej współpracy z Jubilatką w wielu projektach naukowych zaowocował licznymi inspirującymi dyskusjami nad kształtowaniem zrównoważonych ram prawnych ochrony innowacji technologicznych, w tym również nad zasadnością udzielania praw wyłącznych na dobra o istotnym znaczeniu społeczno-ekonomicznym. Wiele z tych rozmów dotyczyło wyłączności regulacyjnych i ich kwalifikacji w krajowym i między

* Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ORCID: 0000-0002-3131-9466.

narodowych porządkach prawnych. Opracowanie tego tematu chcę dedykować Jubilatce, ciesząc się, że stanowi ono nawiązanie do zagadnień badawczych zajmujących ważne miejsce w Jej dorobku¹.

Wyłączności regulacyjne są immanentnie związane z procedurą udzielania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu innowacyjnych produktów z obszaru *life science* oraz z danymi składanymi na poparcie ich bezpieczeństwa i jakości. W UE wyłączności regulacyjne wprowadzone zostały w sektorze farmaceutycznym, żywnościowym i agrochemicznym. Okresy wyłączności dotyczą wybranych produktów leczniczych, nowej żywności i żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz środków ochrony roślin.

Chociaż w poszczególnych sektorach przemysłu wykazują one istotne różnice, z reguły jednak wyłączności regulacyjne obejmują dwa odrębne od siebie instrumenty: wyłączność danych oraz wyłączność rynkową. Wyłączność danych odnosi się do danych składanych w procesie rejestracyjnym innowacyjnego (referencyjnego) produktu i oznacza, że przez określony czas te dane referencyjne nie mogą zostać wykorzystane przez podmiot chcący uzyskać dopuszczenie do obrotu produktu generycznego. Okres wyłączności rynkowej z kolei to czas, w którym na rynek nie może zostać wprowadzony produkt generyczny, autoryzowany indywidualnie przy wykorzystaniu danych referencyjnych bądź spełniający warunki wprowadzenia na rynek określone w pozwoleniu ogólnym, wydanym również przy wykorzystaniu danych dostarczonych przez pierwszego wnioskodawcę.

Przepisy dotyczące wyłączności regulacyjnych umiejscowione są w administracyjno-prawnej regulacji sektora *life science*, tj. w prawie farmaceutycznym, żywnościowym i rolnym. Pomimo ulokowania w regulacjach sektorowych, wyłączności regulacyjne spełniają cele i funkcje charakterystyczne dla własności intelektualnej. Ich głównym *ratio legis* jest stymulowanie rozwoju innowacji w obszarze *life science*, a realizacja tego celu następuje poprzez udzielenie posiadaczowi pozwolenia na obrót produktem referencyjnym tymczasowej wyłączności obrotu tym produktem, co ma umożliwić zrekompensowanie kosztów inwestycji w rozwój danej innowacji. Uregulowanie prawne wyłączności regulacyjnych na styku tych dwóch reżimów sprawia, że trudna jest jego jednoznaczna teoretycznoprawna kwalifikacja na gruncie porządków krajowych i w prawie międzynarodowym.

W praktyce, ochrona danych regulacyjnych w formie wyłączności i nagród szybko zyskuje na znaczeniu, szczególnie w przemyśle farmaceutycznym. O ile tradycyjnie to patenty, a potem również dodatkowe prawa ochronne, miały największe znaczenie dla zapewnienia wyłączności na rynku dla innowacyjnych leków, obecnie to wyłączności regulacyjne w większości przypadków przesądzają momencie, w którym lek generyczny może

¹ H. Żakowska-Henzler, „Patent na wynalazek” czy „własność wynalazku” – jak jest? Jak być powinno? Pytania nie tylko o terminologię, [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat ochrony własności intelektualnej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 1167–1189.

wejść na rynek. Według ostatniego badania Iqvia², wyłączności regulacyjne stanowiły najdłużej trwającą formę ochrony dla ponad połowy badanych leków. W 31% przypadków to wyłączność rynkowa leków referencyjnych wygasła jako ostatnia; w 19% – przedłużenie SPC wynikające z nagrody pediatrycznej, w 7% – wyłączność sieroca³. Patenty zapewniały najdłużej trwającą ochronę jedynie w 11%, a SPC – w 32% przypadków. Wartość rynku dla leku innowacyjnego w czasie ostatnich miesięcy jego wyłączności jest nie do przecenienia. Dzięki przedłużeniu SPC o sześć miesięcy przeciętna dodatkowa wartość sprzedaży leku objętego tym przedłużeniem wyniosła 220 mln euro (od 7 mln euro – 1,5 mld euro)⁴.

W związku z rosnącym znaczeniem ekonomicznym wyłączności regulacyjnych, ekspansji ich obecności w kolejnych sektorach, a także zaawansowanymi pracami legislacyjnymi zmierzającymi do rewolucyjnej reformy regulacji farmaceutycznej⁵, jasna kwalifikacja instrumentu wyłączności regulacyjnych jest niezbędna dla zapewnienia pewności prawa interesariuszom na rynkach *life science*.

W artykule przedstawiono cel i funkcję wyłączności regulacyjnych, konstrukcję prawną tego instrumentu oraz zasady ochrony z niego wynikającej: przedmiot i treść wyłączności, a także sposób wykonywania wynikających z nich praw. Przedstawione cechy wyłączności regulacyjnych stały się podstawą do zaklasyfikowania wyłączności regulacyjnych do powszechnie znanych, ugruntowanych kategorii prawnych na gruncie prawa polskiego.

Trzy kwestie wymagają jeszcze wyjaśnienia na wstępie.

Po pierwsze, co do zasady, poza rozważaniami przedstawionymi w ostatniej części, niniejszy rozdział nie koncentruje się na kwestiach polityki własności intelektualnej, w szczególności odpowiedzi na pytanie, czy istnienie wyłączności regulacyjnych w pra-

² *Protection Expiry and Journey into the Market. Pharmaceutical products in Europe*, <https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/protection-expiry-and-journey-into-the-market> [dostęp: 10.10.2023]. Badanie objęło 118 produktów leczniczych, których ochrona na mocy różnych praw własności intelektualnej wygasła w latach 2016–2022.

³ Nominalnie oznacza to, że spośród 118 produktów, których ochrona wygasła w latach 2016–2022, dla 37 produktów wyłączność rynkowa produktów referencyjnych wygasła jako ostatnia; dla 22 produktów najdłuższą formą ochrony było rozszerzenie pediatrycznego SPC; dla siedmiu produktów – wyłączność sieroca, w tym, w dwóch przypadkach przedłużona dzięki nagrodzie pediatrycznej.

⁴ Tamże, s. 7.

⁵ W kwietniu 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet propozycji zmian regulacji farmaceutycznej, obejmującej również daleko idące zmiany dotyczące wyłączności regulacyjnych. Zob. Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC, COM(2023) 192 final 2023/0132 (COD), https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/pharmaceutical-strategy-europe/reform-eu-pharmaceutical-legislation_en [dostęp: 10.10.2023].

wie Unii Europejskiej ma uzasadnienie społeczno-ekonomiczne⁶. Nie oceniając samego wprowadzenia wyłączności regulacyjnych w określonych sektorach, ani zasad ochrony z nich wynikających, rozdział ten ma na celu rozwikłanie niejasności związanych z jego kwalifikacją prawną oraz zaproponowanie rozwiązań konstrukcyjnych, które pozwalałyby na efektywniejszą realizację założeń przyświecających prawodawcy, a w szczególności celów zrównoważonego systemu ochrony prawnej innowacji w sektorze *life science*.

Po drugie, może czytelnikowi nasunąć się pytanie, dlaczego reżimy wyłączności regulacyjnych przewidziane dla innowacji w różnych sektorach analizowane są wspólnie, a nie każdy z nich z osobna. Pomimo odmienności niektórych aspektów wyłączności w poszczególnych regulacjach, wiele konstrukcyjnych cech, dotyczących celu, funkcji, przedmiotu czy treści uprawnień jest dla nich wspólnych. Wyciągnięcie przed nawias tych cech wspólnych ma znaczenie dla celów kwalifikacji prawnej instrumentu wyłączności regulacyjnych w generalnym ujęciu. Ponadto, dzięki takiemu podejściu łatwiej można dokonać wykładni systemowej i celowościowej omawianych przepisów.

Po trzecie wreszcie, ze względu na obszerność rozważań poza zakresem analizy pozostawiono wyłączności regulacyjne leków weterynaryjnych, których zasady zbliżone są do wyłączności leków referencyjnych dla ludzi, oraz zasady wyłączności regulacyjnych produktów żywnościowych zmodyfikowanych genetycznie, analogiczne do wyłączności przewidzianej dla nowej żywności. Jedynie szczątkowo omówiono zasady wyłączności rynkowej środków ochrony roślin, w zakresie, w jakim odróżnia się ona od innych rodzajów wyłączności.

⁶ Temat ten jest szczegółowo analizowany w najnowszej literaturze: D. Kim, która bada, w jakim stopniu wyłączność danych testowych jest ekonomicznie uzasadniona. Zauważa ona, że ochrona (prywatnych) zysków z inwestycji w badania i rozwój nie powinna być utożsamiana z korzyściami społecznymi w zakresie innowacyjności leków, a decydenci polityczni nie powinni dążyć do maksymalizacji wyłączności w dążeniu do większej innowacyjności. Wg D. Kim, badanie uzasadnienia jest kwestią ustalenia nie tylko tego, czy korzyści społeczne przewyższają koszty, ale także tego, czy stosunek kosztów do korzyści danej formy ochrony własności intelektualnej jest korzystniejszy w porównaniu z alternatywnymi opcjami. Stwierdza również, że ostatecznym celem normatywnym wyłącznych praw własności intelektualnej nie jest ochrona zysków innowatora z badań i rozwoju jako takich, ale promowanie społecznych korzyści płynących z innowacji. Zob. D. Kim, *Test data exclusivity. An elusive pursuit to strike a balance between affordable drugs and investment incentives*, [w:] E. Bonadio, P. Goold (red.), *The Cambridge Handbook of Investment-Driven Intellectual Property*, CUP, Cambridge 2023, s. 54–72.

2. Zarys uregulowań wyłączności regulacyjnych w Unii Europejskiej

W UE wyłączności regulacyjne funkcjonują w kilku sektorach: farmaceutycznym, żywnościowym i agrochemicznym⁷. Dane regulacyjne oraz produkty autoryzowane na ich podstawie korzystają z ochrony na podstawie rozmaitych reżimów prawnych:

- ochrony danych przed ich wykorzystaniem w celu rejestracji produktu generycznego (wyłączność danych);
- ochrony rynku poprzez udzielenie tymczasowego monopolu dla obrotu produktem dopuszczonym na podstawie chronionych danych (wyłączność rynkowa);
- ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunkach pomiędzy konkurentami
- ochronypoufnych informacji handlowych (commercially confidential information) na gruncie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Z punktu widzenia przydatności danych regulacyjnych dla producentów generycznych można je podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to dane zawierające technologiczne *know-how* dotyczące wytwarzania, konfekcjonowania i przechowywania produktów, czyli wiedzę technologiczną niezbędną do dostarczenia gotowego produktu na rynek. Dane drugiego rodzaju obejmują wyniki badań i testów potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność produktów referencyjnych. Dane te nie są potrzebne do opracowania i wytworzenia produktu, w tym sensie, że producenci generyczni nie potrzebują zapoznać się z nimi, a jedynie potrzebują odwołać się do nich na poparcie jakości własnych produktów.

Dla pierwszych danych kluczowe znaczenie ma ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrona informacji poufnych na gruncie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Chociaż z formalnego punktu widzenia, jako część dossier autoryzacyjnego mogą być one przedmiotem wyłączności regulacyjnych, to ten rodzaj ochrony nie ma dla nich znaczenia.

Drugi rodzaj danych, wyniki badań i testów, są przedmiotem coraz dalej idących wymagań jawności i transparentności mających na celu ochronę interesu publicznego. Wykorzystanie tych danych w celu komercyjnym, tj. na rzecz podmiotów dążących do wprowadzenia konkurencyjnego produktu do obrotu, jest przedmiotem tymczasowych wyłączności regulacyjnych, a zatem jest możliwe dopiero po upływie określonego czasu. Zasada ta pozostaje aktualna nawet wówczas, gdyby dane potrzebne do autoryzacji produktu generycznego zostały ujawnione.⁸

⁷ Przegląd wyłączności regulacyjnych w różnych sektorach zawarty jest w pracy zbiorowej wydanej pod auspicjami AIPPI: J.C. Todaro, M. Bensadon, B. Carion-Taravella, *Pharmaceutical Test Data Exclusivity: A Multi-Jurisdictional Survey*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn 2022.

⁸ Zob. szerzej Ż. Zemła-Pacud, G. Lenarczyk, *Clinical trial data transparency in the EU: Is the new clinical trials regulation a game-changer?*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2023, nr 54, s. 732–763, <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01329-4>.

Zważywszy na wielorakie powiązania pomiędzy różnymi rodzajami danych regulacyjnych oraz pomiędzy różnymi sposobami ich ochrony, trzeba doprecyzować, że przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania są dane regulacyjne zawierające wyniki badań i testów, oraz ochrona tych danych przed wykorzystaniem w celu powtórnej rejestracji produktu, a także ochrona rynku przed wprowadzeniem produktu dopuszczanego do obrotu na podstawie lub dzięki chronionym danym. Ochrona ta realizowana jest poprzez okresy wyłączności danych i wyłączności rynkowej, łącznie zwane wyłącznościami regulacyjnymi (*regulatory exclusivities*). Podmiotem uprawnionym do wyłączności regulacyjnych jest posiadacz pozwolenia na obrót (w literaturze anglojęzycznej: *Marketing Authorisation Holder*, MAH).

Zarys tej ochrony w odniesieniu do poszczególnych rodzajów produktów zaprezentowany jest poniżej, rozważania dotyczące celów, zakresu przedmiotowego oraz treści uprawnień wynikających z poszczególnych wyłączności regulacyjnych prowadzone są w kolejnych częściach opracowania.

Ze względu na zbiorcze omówienie różnych wyłączności regulacyjnych, konieczne było dokonanie w treści pewnych uogólnień i uproszczeń dotyczących zasad ochrony z tytułu wyłączności – szczegółowo omówiono te ich aspekty, które – zdaniem Autorki – mają istotny wpływ na kwalifikację prawną omawianego instrumentu.

2.1. Produkty lecznicze

Wyłączności regulacyjne tworzą w odniesieniu do produktów leczniczych dość rozbudowany system. Różne zasady wyłączności przysługują lekom innowacyjnym (referencyjnym), innowacjom pediatrycznym oraz lekom sierocym, a także lekom weterynaryjnym.

Wyłączność danych innowacyjnych produktów leczniczych (produktów referencyjnych) ma w UE swoją podstawę w dyrektywie 2001/83/WE⁹. Zgodnie z art. 10 ust.1 dyrektywy „wnioskodawca nie jest zobowiązany do przedstawienia wyników badań przedklinicznych i badań klinicznych jeżeli może wykazać, że produkt leczniczy jest generycznym produktem leczniczym w stosunku do referencyjnego produktu leczniczego, który jest lub był dopuszczony do obrotu na mocy art. 6 w Państwie Członkowskim lub we Wspólnocie na mocy art. 6 pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przez okres nie krótszy niż osiem lat”.

Ten sam przepis ustanawia zasady wyłączności rynkowej: „Generyczny produkt leczniczy dopuszczony do obrotu zgodnie z niniejszym przepisem nie może zostać wpro-

⁹ Wyłączności regulacyjne w odniesieniu do leków weterynaryjnych określone są w dyrektywie 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001 r.

wadzony do obrotu przed upływem dziesięciu lat od pierwszego dopuszczenia do obrotu produktu referencyjnego. [...] Okres dziesięciu lat, określony w akapicie drugim, wydłuża się maksymalnie do okresu jedenastu lat jeżeli, w ciągu pierwszych ośmiu lat okresu dziesięcioletniego, posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu otrzyma pozwolenie na jedno lub więcej wskazań terapeutycznych, w odniesieniu do których w ocenie naukowej przewiduje się znaczące korzyści kliniczne w porównaniu z istniejącymi terapiami”.

W odniesieniu do leków referencyjnych dopuszczanych w procedurze centralnej zasady wyłączności są analogiczne, a określone zostały w art. 14 ust. 11 rozporządzenia 724/2004¹⁰.

Wyłączność danych i wyłączność rynkowa dotycząca leków pediatrycznych opiera się na rozporządzeniu 1901/2006/WE¹¹. Jej przedmiotem może być jedynie taki produkt leczniczy, który nie jest chroniony patentem lub dodatkowym prawem ochronnym i przeznaczony jest wyłącznie do zastosowania u populacji poniżej 18. roku życia. Podobnie jak w przypadku zwykłych leków referencyjnych wyłączność danych trwa osiem lat, a wyłączność rynkowa dziesięć lat od dopuszczenia do obrotu leku referencyjnego, które mogą być przedłużone do lat 11.

Wyłączność danych i wyłączność rynkowa kreują monopol na rzecz uprawnionego, który opiera się na wyłącznym korzystaniu z wygenerowanych przez niego danych. W okresie ochrony z danych nie może korzystać osoba trzecia bez zgody uprawnionego. Wyłącznieści regulacyjne produktów referencyjnych i pediatrycznych nie zabraniają jednak twórczości równoległej, tj. wykreowania danych na poparcie takiego samego lub podobnego produktu leczniczego. Wnioskujący o dopuszczenie do obrotu leku generycznego może w każdym czasie przedstawić własne wyniki badań, uzyskać na ich podstawie pozwolenie na obrót i wprowadzić lek na rynek. W praktyce jednak producenci leków generycznych nie są w stanie podołać kosztom przeprowadzenia badań przedklinicznych i klinicznych, co sprawia, że wyłączność danych i wyłączność rynkowa zapewniają faktyczny brak konkurencyjnych produktów na rynku.

¹⁰ Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, Dz. Urz. UE L 136 z 30.04.2004 r. Art. 14 ust. 11 rozporządzenia stanowi, że dane przedłożone do uzyskania pozwolenia w procedurze scentralizowanej podlegają ochronie przez ośmioletni okres wyłączności danych oraz dziesięcioletni okres ochrony obrotu. Ten ostatni okres przedłuża się maksymalnie o jedenaście lat, jeżeli w trakcie pierwszych ośmiu lat z powyższych dziesięciu posiadacze pozwolenia na wprowadzenie do obrotu otrzymali pozwolenia na przynajmniej jedno nowe wskazanie terapeutyczne, które podczas oceny naukowej poprzedzającej wydanie pozwolenia zostało ocenione jako mogące przynieść istotne korzyści kliniczne w porównaniu z istniejącymi terapiami.

¹¹ Rozporządzenie (WE) Nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004, Dz. Urz. UE L 378 z 27.12.2006 r., s. 1.

Zasady wyłączności regulacyjnej leków sierocych znacznie się na tym tle różnią. Zgodnie z art. 8 rozporządzenia 141/2000 w sprawie sierocych produktów leczniczych¹², „w przypadkach, gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w odniesieniu do sierociego produktu leczniczego zostaje wydana zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2309/93 lub wszystkie Państwa Członkowskie wydały pozwolenia o dopuszczeniu do obrotu zgodnie z procedurami wzajemnego uznawania [...] Wspólnota i Państwa Członkowskie przez okres 10 lat nie przyjmą innego wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, nie wydadzą pozwolenia, ani nie przyjmą wniosku o rozszerzenie istniejącego pozwolenia, dla tego samego wskazania terapeutycznego, w odniesieniu do podobnego produktu leczniczego”.

Okres wyłączności sieroczej trwa standardowo 10 lat i może być przedłużony do 12 lat. Konstrukcja prawna wyłączności sieroczej jest inna niż w przypadku leków referencyjnych, a jej zakres znacznie szerszy. W trakcie okresu wyłączności organ rejestracji leków nie może przyjąć innego wniosku, nawet opracowanego na podstawie własnych danych testowych, jak również wydać innego pozwolenia, dla tego samego sierociego wskazania terapeutycznego, w odniesieniu nie tylko do tego samego, ale również do podobnego produktu leczniczego. Mamy więc w tym przypadku do czynienia z wyłącznością rynkową związaną nie z danymi regulacyjnymi, ale ze statusem regulacyjnym leku. Owo oderwanie od danych referencyjnych sprawia, że wyłączność sieroca zapewnia bardzo silną pozycję konkurencyjną uprawnionemu – w jej czasie nie można uzyskać pozwolenia na obrót lekiem takim samym lub podobnym, przeznaczonym do leczenia takiej samej choroby rzadkiej, nawet gdyby zostały na jego poparcie opracowane własne dane.

2.2. Nowa żywność

Rozporządzenie 2015/2283¹³ przewiduje ochronę nowo uzyskanych dowodów naukowych i danych naukowych dostarczonych przez wnioskodawcę na poparcie bezpieczeństwa nowej żywności w ramach procedury jej autoryzacji. Dodatkowo, wprowadza wyłączność rynkową na rzecz podmiotu, który dane te dostarczył. Oba okresy biegną równolegle.

Ochrona danych, jak również związana z nią wyłączność rynkowa, nie są jednak udzielane automatycznie; są one przyznawane na żądanie wnioskodawcy na okres 5 lat, a okres ten nie może być przedłużony.

¹² Rozporządzenie (WE) Nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych, Dz. Urz. L 18 z 22.01.2000 r., s. 1.

¹³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001, Dz. Urz. L 327 z 11.12.2015 r., s. 1.

W czasie trwania tego okresu kolejny wnioskodawca może uzyskać zezwolenie dotyczące takiej samej nowej żywności bez odniesienia do zastrzeżonych dowodów naukowych ani danych naukowych, objętych ochroną. Pomimo tego, że opracowanie badań i dowodów naukowych w sektorze żywnościowym jest nieporównywalnie tańsze niż w sektorze farmaceutycznym, dotychczas nie miało jednak miejsca równoległe opracowanie dowodów naukowych. Ochrona danych w postaci wyłączności również zapewnia więc tymczasowy monopol rynkowy, chociaż ze względu na ogólny, a nie indywidualny system pozwoleń na obrót oraz słaby system nadzoru nad rynkiem, monopol ten jest osłabiony

2.3. Środki ochrony roślin

Zgodnie z definicją legalną przewidzianą w art. 2 (21) rozporządzenia 1107/2009¹⁴ w przypadku środków ochrony roślin ochrona danych oznacza czasowe prawo właściciela sprawozdania z testu lub badania, dzięki któremu sprawozdanie takie nie może zostać wykorzystane na rzecz innego wnioskodawcy.

Przedmiotem ochrony są sprawozdania z testów i badań, które dotyczą substancji czynnej, substancji pomocniczych oraz finalnej postaci środka ochrony roślin. W przypadku gdy sprawozdanie objęte jest ochroną, nie może być ono wykorzystywane na rzecz innych wnioskodawców ubiegających się o zezwolenie dla środków ochrony roślin i substancji pomocniczych w nich wykorzystywanych. Okres ochrony danych wynosi dziesięć lat od dnia udzielenia pierwszego zezwolenia w danym państwie członkowskim, z możliwością jego przedłużenia dla określonych typów środków ochrony roślin i ich określonych zastosowań, przy czym całkowity okres ochrony danych nie może w żadnym wypadku przekroczyć 13 lat bądź 15 lat dla środków zawierających wyłącznie substancje czynne niskiego ryzyka.

Prawo do ochrony danych przyznaje się na żądanie wnioskodawcy pod warunkiem, że wcześniej dane te nie były przedmiotem ochrony.

Omawiana regulacja nie zawiera w ogóle przepisów przewidujących okres wyłączności rynkowej; zawiera natomiast istotne novum na tle innych reżimów wyłączności regulacyjnych, a mianowicie zasadę wspólnego korzystania z danych dotyczących kręgowców (*data sharing*).

Państwa członkowskie nie akceptują powielania testów i badań na kręgowcach; każda osoba zamierzająca prowadzić takie testy i badania zobowiązana jest do sprawdzenia, czy takie badania i testy nie zostały już przeprowadzone lub rozpoczęte. Potencjalny wnio-

¹⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009 r., s. 1.

skodawca oraz posiadacz zezwolenia na obrót, który dostarczył wcześniej dane dotyczące kręgowców powinni dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie co do wspólnego korzystania z testów i badań z udziałem kręgowców. Koszty wspólnego korzystania określane są w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminacyjny, a potencjalny wnioskodawca zobowiązany jest jedynie do częściowego pokrycia kosztów informacji, jakie ma przedłożyć w celu spełnienia wymogów dotyczących zezwolenia¹⁵. Brak osiągnięcia takiego porozumienia przewidzianego w ust. 3 nie stanowi dla właściwego organu państwa członkowskiego przeszkody do wykorzystywania sprawozdań z badań i testów z udziałem kręgowców w odniesieniu do wniosku potencjalnego wnioskodawcy.

3. Cele legislacyjne wyłączności regulacyjnych

Wyłączności regulacyjne zostały wprowadzone do prawa w UE w 1987 r. i pierwotnie przewidziane były jedynie dla leków innowacyjnych (opartych na nowych substancjach czynnych)¹⁶, a głównym celem ich wprowadzenia było zapewnienie ochrony lekom, które nie mogły zostać opatentowane¹⁷. Ani dyrektywa 87/21/EWG, ani zmieniająca ją w zakresie wyłączności regulacyjnych dyrektywa 2004/27/WE, nie zawierają jednak uzasadnienia wprowadzenia tego instrumentu i późniejszych jego zmian. Preambuła dyrektywy 2004/27/WE wskazuje jedynie na konieczność zharmonizowania okresu ochrony danych dotyczących badań przedklinicznych i klinicznych.

¹⁵ Szczegółowo na temat porozumień, zob. Ż. Zemła-Pacud, G. Lenarczyk, *The EU regulatory data protection in the agrochemical industry: Towards a data sharing model in favour of sustainable market play and a sustainable environment*, „The Journal of World Intellectual Property” 2023 [early view], <https://doi.org/10.1111/jwip.12280>.

¹⁶ Council Directive 87/21/EEC of 22 December 1986 amending Directive 65/65/EEC on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products, Dz. Urz. WE L 15 z 17.01.1987 r., s. 36.

¹⁷ Zob. projekt dyrektywy 87/21/EWG i towarzyszące jej dokumenty: Report from Commission to the Council concerning the adoption of certain urgent measures intended to facilitate the development and marketing of medicinal products in the Community COM(84)437 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:31987L0021&qid=1698236381485> [dostęp: 29.10.2023]; European Commission Proposal on the Project of the Directive 87/21/EWG, COM(84)437 final, oraz Opinion of the Economic and Social Committee of 27 March 1985 on the Proposal for a Council Directive amending Directive 65/65/EEC on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products, with appendices, Dz. Urz. WE C 293 z 5 listopada 1984 r., s. 43. O rozwoju regulacji prawnej wyłączności w sektorze farmaceutycznym zob. Ż. Pacud, *Patents, supplementary protection certificates and data exclusivity at the service of pharmaceuticals*, [w:] S. Frankel, *The Object and Purpose of Intellectual Property*, Edward Elgar, Nowy Jork 2019, s. 220–222.

Powody wprowadzenia wyłączności sieroczej są jasno wskazane w rozporządzeniu 141/2000, które w nadmieniu w preambule, że koszt opracowania i wprowadzenia na rynek produktu leczniczego mającego służyć diagnozowaniu, zapobieganiu lub leczeniu chorób rzadkich nie zostałby w normalnych warunkach rynkowych zwrócony z przewidywanej sprzedaży leku sierocego. Uzyskanie wyłączności rynkowej jest *explicite* określane jako najsilniejsza zachęta dla przemysłu, aby inwestował w opracowywanie i wprowadzanie na rynek sieroczych produktów leczniczych¹⁸. Rozporządzenie pediatryczne jako motyw wprowadzenia wyłączności pediatrycznych wskazuje fakt, że same mechanizmy rynkowe okazały się niewystarczające do stymulacji odpowiednich badań, opracowywania i dopuszczania do obrotu produktów leczniczych dla populacji pediatrycznej. Wyłączność pediatryczna została wskazana jako konieczna zachęta w przypadku produktów dopuszczonych do obrotu, których nie obejmują już prawa własności intelektualnej, a przedłużenie pediatryczne SPC – jako nagroda za przeprowadzenie obowiązkowych badań dotyczących wskazań pediatrycznych nowych leków¹⁹.

Podsumowanie i zweryfikowanie dotychczasowych celów wyłączności regulacyjnych w przemyśle farmaceutycznym znajduje się w propozycji nowej dyrektywy farmaceutycznej²⁰. Komisja Europejska ustaliła, że o ile prawodawstwo farmaceutyczne tworzy zachęty regulacyjne dla innowacji, o tyle innowacje te nie zawsze koncentrują się na niezaspokojonych potrzebach medycznych; zawodność rynku występuje w szczególności w zakresie opracowywania nowych antybiotyków. Przyjęta w propozycji modyfikacja dotychczasowego systemu przewiduje zmienny czas trwania ochrony danych regulacyjnych (podzielony na okresy standardowe i warunkowe), który ma zapewnić równowagę między zapewnieniem atrakcyjnych zachęt do innowacji, a wspieraniem szybkiego dostępu pacjentów do produktów leczniczych w całej UE. Propozycja ta oparta jest na podejściu „*quid pro quo*”: pozytywne zachowanie rynkowe jest nagradzane, a obowiązki są stosowane tylko wtedy, gdy nie ma alternatywy²¹.

Wyłączności regulacyjne w przemyśle żywnościowym i agrochemicznym również mają spełniać cele stymulowania prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i wspierania innowacyjności. Rozporządzenie 2015/2283 stanowi, że w celu stymulowania badań i rozwoju w przemyśle rolno-spożywczym, a przez to również innowacji, należy chronić inwestycje dokonane przez wnioskodawców podczas gromadzenia informacji i danych na poparcie wniosku dotyczącego nowej żywności składanego zgodnie z niniejszym rozpo-

¹⁸ Zob. motyw 1 i 8 preambuły rozporządzenia 141/2000.

¹⁹ Zob. motyw 2, 19 i 26 preambuły rozporządzenia 1901/2006.

²⁰ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych u ludzi, oraz uchylająca dyrektywę 2001/83/WE i dyrektywę 2009/35/WE.

²¹ Tamże – Explanatory Memorandum, pkt 1–13.

rzędzeniem. Nowo uzyskane dowody naukowe i zastrzeżone dane dostarczone na poparcie wniosku o wpisanie nowej żywności do unijnego wykazu powinny być chronione²².

Rozporządzenie 1107/2009 podkreśla, że badania dotyczące środków ochrony stanowią znaczną inwestycję, którą należy chronić poprzez wyłączność testów i badań w celu pobudzenia prac badawczych²³.

Zrekonstruowanie celów wyłączności regulacyjnych w dzisiejszym porządku prawnym nie jest proste. Przede wszystkim błędne jest założenie, że jest tylko jedno ratio legis wyłączności regulacyjnych. Ich cele są rozbudowane, tak jak rozbudowane jest system założeń dotyczących ochrony własności intelektualnej. Jak błyskotliwie nakreśliła Uma Suthersanen, współczesne zasady tworzenia własności intelektualnej obejmują połączone ze sobą motywacje odwołujących się do nagrody, inwestycji, uznania, konkurencji, prestiżu, interesu publicznego i innych wartości²⁴.

Tak jest i w przypadku wyłączności regulacyjnych; de lege służą one spełnianiu różnorodnych celów. Po pierwsze, zapewniają one realizowanie pożądanych stanów społeczno-ekonomicznych w sektorach *life science*: rozwijanie wysokiej jakości leków, żywności i produktów agrochemicznych, mogących sprostać współczesnym wyzwaniom w dziedzinie zdrowia, żywienia i rolnictwa. Po drugie, generalnie wzmacniają innowacyjność w sektorach *life science*. Po trzecie, podobnie jak inne prawa własności intelektualnej współkształtują zrównoważone zasady funkcjonowania różnych interesariuszy na rynkach *life science*, wpływając na zasady dotyczące konkurencyjności i na ochronę interesu publicznego. Wreszcie, chęć objęcia ochroną danych regulacyjnych jako własności intelektualnej wynika również z nasilających się współcześnie tendencji do ochrony inwestycji, a więc nakładów poniesionych na wykreowanie określonego dobra niematerialnego²⁵.

Motywacja stojąca za wyłącznościami regulacyjnymi jest zatem wielopłaszczyznowa, ale głównym ich celem jest stymulowanie innowacji o określonym profilu technologicznym, zgodnym z interesem publicznym oraz wysokim stopniu naukowej weryfikacji ich

²² Zob. motyw 30 preambuły rozporządzenia 2015/2238.

²³ Zob. motyw 39 preambuły rozporządzenia 1107/2009.

²⁴ U. Suthersanen, *Creativity, pluralism, and fictitious narratives: Understanding IP law through Karl Polanyi*, [w:] E. Bonadio, P. Goold (red.), *The Cambridge Handbook of Investment-Driven Intellectual Property*, Cambridge Law Handbooks, CUP, Cambridge 2023, s. 1–24, <https://www.doi.org/10.1017/9781108989527.003>. Autorka przekonuje, że rekonstruując cele i motywacje własności intelektualnej należy brać pod uwagę motywacje charakterystyczne dla wczesnych zasad własności intelektualnej odnoszące się do kreatywnej i przedsiębiorczej pracy, ale należy również uwzględnić że obecne normy i przepisy dotyczące własności intelektualnej ewoluowały przez ostatnie 500 lat, aby wchłonąć owe różnorodne, niezliczone motywacje.

²⁵ Zob. A. Musso, *Grounds for protection: How far the incentive paradigm carry?*, [w:] A. Ohly (red.), *Common principles of European Intellectual Property Law*, Mohr Siebeck, Tybinga 2012, s. 33–39.

bezpieczeństwa i przydatności dla społeczeństwa. Szczególnie dobrze jest to widoczne w przypadku wyłączności farmaceutycznych, których długość i zakres jest skorelowana z poziomem innowacyjności produktów leczniczych z jednej strony oraz poziomem ich przydatności dla zaspokojenia niezaspokojonych dotąd potrzeb medycznych w Europie. Cel ten realizowany jest za pomocą określonych instrumentów: okresów wyłączności zapewniających ochronę samych danych i ochronę rynku. Pośrednio chronione są w ten sposób również inwestycje poniesione na rozwój innowacyjnych produktów, natomiast ochrona inwestycji nie jest celem samym w sobie, ale przesłanką do osiągnięcia wspomnianego powyżej celu głównego.

Odrębnie od celów wyłączności regulacyjnych należy przeanalizować funkcje, jakie faktycznie one pełnią w systemie ochrony prawnej innowacji *life science*. Interesująca jest w szczególności relacja pomiędzy funkcjami systemu patentowego i SPC a systemu wyłączności regulacyjnych.

Jak wskazano powyżej, w początkowym okresie obowiązywania w prawie UE wyłączności regulacyjne były traktowane jako źródło ochrony alternatywnej wobec patentów. Były one więc postrzegane jako zdadne do promowania działań, do których system patentowy nie był w stanie zachęcić. Wczesne cele i funkcje wyłączności regulacyjnych były więc komplementarne w wobec celów i funkcji patentów w sensie zapewniania ochrony dla innowacji nie podlegających ochronie patentowej.

Obecnie oba systemy służą z zasady tym samym produktom. Mogą one uzupełniać istniejącą ochronę patentową lub z tytułu dodatkowego świadectwa ochronnego co do zakresu ochrony (np. nowa żywność) bądź co do jej długości (np. produkty lecznicze). Wyjątkowo jedynie, wyłączności pediatryczne przewidziane są dla tych produktów, które nie korzystają z innych form ochrony prawnej.

Do rzadkości należą przypadki, kiedy w czasie cyklu życia produktu na rynku przysługuje mu tylko jedna z form ochrony. Z reguły innowacyjne produkty chronione wyłącznościami regulacyjnymi chronione są również patentami oraz – kiedy jest możliwe – również dodatkowymi prawami ochronnymi. Wyłączności regulacyjne mogą poszerzać lub wydłużać zakres istniejącej ochrony. Ich funkcją jest zatem co do zasady uzupełnienie ram prawnych ochrony zapewnianej przez patenty i SPC. W Wyjątkami od tej reguły jest przyznawanie wyłączności regulacyjnych nieopatentowanym pediatrycznym produktom leczniczym oraz ustanowienie nagród regulacyjnych związanych z badaniami nad zastosowaniami leków w pediatrii, które przysługują niezależnie od tego, czy ich wynik będzie pozytywny czy negatywny²⁶.

²⁶ Przykładem może być przedłużenie okresu SPC, które można uzyskać niezależnie od tego, czy badanie z powodzeniem wykazało bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci. Prawo to stanowi po prostu zachętę dla sponsorów leków do prowadzenia badań i przedstawiania ich wyników

Są w literaturze głosy podnoszące, że wyłączność danych ma takie samo uzasadnienie, jak inne prawa własności intelektualnej²⁷, tj. zapewnienie czasu wystarczającego na odzyskanie kosztów zainwestowanych w opracowanie koniecznych badań. Argumentacja ta nie uwzględnia jednak faktu, że istnieją już inne dostępne instrumenty prawne, które odgrywają dokładnie pożądaną rolę, zapewniając czas na zwrot inwestycji w badania i rozwój farmaceutyków. Leki innowacyjne, których badania i rozwój wymagają kosztownych testów i prób, są z reguły chronione patentami, a w kilku jurysdykcjach także warunkami przedłużenia patentu lub dodatkowymi świadectwami ochronnymi, które zapewniają ochronę silniejszą i zwykle dłuższą niż wynikająca z wyłączności danych²⁸.

Nie można oderwać celów i funkcji wyłączności regulacyjnych od założeń interesu publicznego, nakierowanego na wspieranie określonego typu innowacji. Wbrew generalizującym poglądom, nie są bowiem chronione każde dane, a zakres przyznanej im ochrony odpowiada ich wartości dla społeczeństwa.

Nie jest również celem ochrony ochrona danych jako takich. W stosunkach między przedsiębiorcami ochronę danych regulacyjnych przed ujawnieniem zapewniają przepisy o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa²⁹. Informacje, które mogłyby być ujawnione w związku z postępowaniem administracyjnoprawnym mającym na celu autoryzację produktów na rynek, chronione są na podstawie przepisów o ochronie poufnych informacji handlowych przed ujawnieniem w ramach dostępu do informacji publicznej³⁰. Ponadto kryteria ochrony danych nie odnoszą się do cech samych danych, ale do cech produktu, na poparcie którego zostały przedstawione, o czym poniżej.

²⁷ G. Spina Ali, *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over "unfair commercial use"*, Journal of World Intellectual Property" 2018, t. 21, s. 3–4, s. 204–242, <https://doi.org/10.1111/jwip.12093>.

²⁸ Zob. np. Peter, który argumentuje, że o ile organy regulacyjne w innych krajach nie wymagają innych badań klinicznych podczas procesu zatwierdzania, dodatkowe zachęty wydają się zbędne. Rzeczywiście, jeśli przepisy dotyczące wyłączności danych mają zostać przyjęte, należy się zastanowić, czy istniejące prawa patentowe muszą zostać proporcjonalnie ograniczone, aby odzwierciedlić dodatkowe zachęty, P.K. Yu, *Political economy of data protection*, „Chicago–Kent Law Review” 2010, t. 84, nr 3, s. 786, <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol84/iss3/6/> [dostęp: 24.10.2023].

²⁹ Dyrektywa 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, Dz.Urz. UE L 157 z 15.06.2016 r., s. 1, implementowana w prawie polskim do ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1233.

³⁰ Na gruncie prawa unijnego ochrona ta zapewniana jest na podstawie art. 4 Rozporządzenia 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz. Urz. UE L 145 z 31.05.2001 r., s. 43, oraz na podstawie właściwych polityk organów autoryzujących produkty *life science*, Zob. Ż. Zemła-Pacud, *A shifting paradigm of regulatory data transparency in Europe: How to reconcile the irreconcilable*, [w:] S. Frankel, M. Chon, G. Dinwoodie, B. Lauriat, J. Schovsbo, *Improving Intellectual Property. A global project*, Edward Elgar, Cheltenham 2023, s. 330–339.

Nie można również instrumentu wyłączności regulacyjnych, jego celu i funkcji, analizować w oderwaniu od całokształtu zasad ochrony prawnej innowacji³¹. Wyłączności regulacyjne są bowiem tylko częścią szerszego krajobrazu innowacji w obszarze *life science*. Uznając ich rolę w zapewnianiu dodatkowych korzyści dla innowacyjnego przemysłu, należy pamiętać, że niepożądane skutki kumulacji praw powinny być obserwowane i analizowane z równym zaangażowaniem, tak aby nie przyczyniały się one do zakłócenia konkurencji.

4. Przedmiotowy, czasowy i terytorialny zakres ochrony

Przedmiotem wyłączności regulacyjnych może być produkt farmaceutyczny, spożywczy czy agrochemiczny, który spełnia określone w poszczególnych regulacjach przesłanki ochronne. Wspólnym kryterium zdolności ochronnej jest status regulacyjny produktu – co do zasady chronione mogą być tylko produkty dopuszczone na podstawie oryginalnych danych zawierających wyniki badań i testów potwierdzających jakość i bezpieczeństwo produktu. Pozostałe kryteria ochronne są specyficzne dla poszczególnych sektorów i danego rodzaju produktu – wyłączność sieroca przysługiwać będzie tylko produktom spełniającym kryteria desygnacji sieroczej, wyłączności pediatryczne – produktom, które zostały przebadane pod kątem zastosowania u dzieci i młodzieży, wyłączność danych naukowych – tylko tym produktom, które spełniają kryteria nowej żywności. W poszczególnych regulacjach ustanowione są ponadto dodatkowe kryteria zdolności ochronnej danych³². W szczególności, jako że istotą wyłączności regulacyjnych jest ochrona produktów innowacyjnych, tj. opartych na nowych substancjach czynnych, nie są chronione odrębnymi okresami ochronnymi pochodne produktów dopuszczonych wcześniej do obrotu. Ma to zasadnicze znaczenie dla określania przedmiotu i zakresu czasowego ochrony

³¹ Pojawiają się literaturze propozycje, aby rozdzielić oba reżimy i zapewniać ochronę dla innowacyjnych produktów alternatywnie na podstawie patentu albo na podstawie wyłączności regulacyjnych. Zob. np. Daniel Gervais, który proponuje priorytetowe traktowanie ochrony danych i takie zmiany w prawie, które doprowadziłyby do możliwości przedłużenia okresów wyłączności danych w zamian za niezłożenie wniosku patentowego lub zrzeczenie się patentu. Zob. D. Gervais, *The patent option*, „North Carolina Journal of Law and Technology” 2019, t. 20, s. 357–403.

³² Przykładowo, kryteria ochrony nowo uzyskanych dowodów naukowych i danych naukowych składanych na poparcie bezpieczeństwa i jakości nowej żywności są następujące: (i) w chwili złożenia pierwszego wniosku pierwotny wnioskodawca określił nowo uzyskane dowody naukowe lub dane naukowe jako zastrzeżone, (ii) w chwili złożenia pierwszego wniosku pierwotny wnioskodawca miał wyłączne prawo powoływania się na zastrzeżone dowody naukowe lub dane naukowe oraz (iii) zezwolenie na nową żywność nie mogłoby zostać wydane, ani nowa żywność poddana ocenie przez EFSA bez przedłożenia odpowiednich danych przez pierwotnego wnioskodawcę.

w przypadku wyłączności farmaceutycznych³³. W niektórych przypadkach udzielenie ochrony następuje automatycznie, wraz z decyzją o dopuszczeniu do obrotu produktu referencyjnego, w innych – na żądanie wnioskodawcy.

Wyłączności regulacyjne mogą przybierać dwojaką postać: wyłączności danych lub wyłączności rynkowej³⁴. Najczęściej okresy tych wyłączności biegają równolegle i są ze sobą powiązane. W pierwszym przypadku, przedmiotem ochrony są dane przedstawiane w procedurze dopuszczania do obrotu produktu referencyjnego. W drugim nazwa sugeruje, że chodzi o ochronę rynku. Jest to skrót myślowy, który w istocie oznacza, że przedmiotem ochrony jest sam produkt referencyjny, którego ochrona polega na zapewnieniu mu wyłącznego dostępu do rynku przez określony czas.

W obu przypadkach kluczowe znaczenie dla określenia zakresu przedmiotowego ochrony mają konkretne dane regulacyjne, złożone we właściwym urzędzie autoryzującym produkty na rynek. Przedmiotem ochrony danych są zawsze dane określone co do tożsamości, są to zatem te dane, a nie takie dane. Określenie wyłączności rynkowej następuje w sposób wtórny; również definiowane jest przez odniesienie do danych regulacyjnych, przy których wykorzystaniu produkt jest wprowadzony do obrotu. Odmienne od prawa

³³ Zob. wyrok TSUE z 3 grudnia 1998 r., C-368/96, *Generics UK p. Glaxo-BMS*, ECLI:EU:C:1998:583, oraz dyskusję dotyczącą udzielania wyłączności regulacyjnych na dalsze zastosowania terapeutyczne leków, zakończoną normatywnym usankcjonowaniem tzw. globalnego pozwolenia na obrót (*Global Marketing Authorisation*). Globalne pozwolenie na obrót oznacza, że w przypadku przyznania pierwotnego pozwolenia na obrót, wszelkim dodatkowym mocom produktu leczniczego, postaciom farmaceutycznym, drogom podawania, prezentacjom, jak również wszelkim zmianom oraz przedłużeniom linii produktu przyznaje się pozwolenia zgodnie z akapitem pierwszym albo włącza się do pierwotnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wszelkie takie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu uznaje się za należące do tego samego ogólnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, w szczególności do celów stosowania art. 10 ust. 1. Oznacza to, że nowe zastosowania terapeutyczne podpadające pod pierwotne zezwolenie nie mogą uzyskać odrębnego okresu wyłączności danych i wyłączności regulacyjnej, co zapobiega praktyce *evergreening*’u, znanej z prawa patentowego. Zob. szerzej Ź. Zemła-Pacud, *In between breakthrough and incremental innovation: Rethinking pharmaceuticals’ eligibility for IP protection*, [w:] R. Sikorski, Ź. Zemła-Pacud (red.), *Patents and an Incentive for Innovation*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2021, s. 31.

³⁴ W ramach prawnych wyłączności regulacyjnych Stanów Zjednoczonych występują zbywalne vouchery, które w doktrynie wyróżnia się jako odrębną konstrukcję prawną, zob. R. Feldman, *Regulatory property: The New IP*, „Columbia Journal of Law & the Arts” 2016, t. 40, s. 62, <http://dx.doi.org/10.2139/2815667>. W UE zbywalne vouchery nie są częścią obowiązującego prawa, są natomiast przedmiotem propozycji Komisji Europejskiej. W przypadku wprowadzenia tej formy, po raz pierwszy mielibyśmy do czynienia z możliwością przenoszenia prawa do wyłączności rynkowej w oderwaniu od przedmiotu jego ochrony, a doktrynalne dotąd rozważania nad utowarowieniem praw własności intelektualnej nabrałyby namacalnego charakteru. Zob. np. R. Dreyfuss, S. Frankel, *‘From incentive to commodity to asset: How international law is reconceptualizing intellectual property’*, „Michigan Journal of International Law” 2015, t. 36, nr 4, s. 557–603.

patentowego bowiem, wyłączności regulacyjne – za wyjątkiem wyłączności sieroczej – nie chronią przed korzystaniem przez osoby trzecie z twórczości równoległej; taki sam produkt może być wprowadzony do obrotu, jeżeli jego autoryzacja nastąpiła na podstawie niezależnie stworzonych danych regulacyjnych.

Kryteria zdolności ochronnej danych regulacyjnych są określone odrębnie dla różnego rodzaju produktów. Jak zostało podkreślone wcześniej – wybór określonych kryteriów ochrony danych ma ostatecznie znaczenie nie dla ochrony danych jako takich, ale dla określenia, które produkty z obszaru *life science* mogą korzystać z dodatkowej ochrony na mocy wyłączności regulacyjnych oraz ukształtowania zasad konkurencji na rynkach *life science*.

W przypadku produktów leczniczych przedmiotem ochrony są wyniki badań przedklinicznych i badań klinicznych produktów opartych na nowych substancjach czynnych. Nie mają zdolności ochronnej dane dotyczące nowych wskazań terapeutycznych tego samego produktu, poza możliwością uzyskania jednokrotnego przedłużenia wyłączności rynkowej o 1 rok dla wskazania terapeutycznego wykazującego znaczącą korzyść kliniczną. W odróżnieniu od danych innowacji żywnościowych i agrochemicznych, ich ochrona następuje automatycznie, a nie na wniosek.

Najbardziej precyzyjnie określone są kryteria ochrony danych rejestracyjnych nowej żywności. Zgodnie z art. 26 rozporządzenia 2015/2283 Komisja przyznaje ochronę danych jeżeli spełnione są następujące warunki: „a) w chwili złożenia pierwszego wniosku pierwotny wnioskodawca określił nowo uzyskane dowody naukowe lub dane naukowe jako zastrzeżone; b) w chwili złożenia pierwszego wniosku pierwotny wnioskodawca miał wyłączne prawo powoływania się na zastrzeżone dowody naukowe lub dane naukowe; oraz c) zezwolenie na nową żywność nie mogłoby zostać wydane, ani nowa żywność poddana ocenie przez Urząd, gdyby pierwotny wnioskodawca nie przedłożył zastrzeżonych dowodów naukowych lub danych naukowych.”

Podobnie art. 59 rozporządzenia 1107/09 precyzyjnie określa kryteria ochrony danych dotyczących środków ochrony roślin: „1. [...] Ochrona danych ma zastosowanie do sprawozdań z testów i badań, które dotyczą substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku, adiuwantów i środka ochrony roślin, o których mowa w art. 8 ust. 2, gdy przedkładane są państwu członkowskiemu przez wnioskodawcę ubiegającego się o zezwolenie na mocy niniejszego rozporządzenia (zwanego dalej «pierwszym wnioskodawcą»), pod warunkiem że te sprawozdania z testów i badań: a) są niezbędne do udzielenia zezwolenia lub zmiany zezwolenia w celu dopuszczenia stosowania w odniesieniu do innej uprawy; oraz b) uzyskały certyfikat zgodności z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej lub zasadami dobrej praktyki doświadczalnej. [...] 3. Prawo do ochrony danych na mocy ust. 1 przyznaje się wyłącznie w przypadku gdy pierwszy wnioskodawca wystąpił w chwili składania dokumentacji o ochronę danych zawartych w sprawozdaniach z testów i badań dotyczących substancji czynnej, sejfnera lub synergetyku, adiuwantu i środka ochrony

roślin oraz dostarczył danemu Państwu Członkowskiemu – w odniesieniu do każdego sprawozdania z testów i badań – informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. f) oraz w art. 33 ust. 3 lit. d)³⁵, a także potwierdzenie, że nie przyznano nigdy żadnego okresu ochrony danych dla sprawozdania z testów lub badań lub że nie wygasł żaden okres ochrony danych przyznany dla sprawozdania z testów lub badań”.

Określenie przedmiotu wyłączności rynkowej ma charakter pośredni, tj. następuje poprzez odniesienie do wyznaczonego uprzednio zakresu chronionych danych. Przedmiotem wyłączności rynkowej jest zatem zawsze produkt autoryzowany na rynek na podstawie chronionych danych; przez określony czas prawo do wprowadzania tak zdefiniowanych produktów przysługuje tylko uprawnionemu.

Zasada ta jest aktualna w tych sektorach, gdzie autoryzacja ma wymiar indywidualny jak i w tych, gdzie autoryzacja produktów następuje nie na rzecz konkretnego podmiotu, ale generalnie, poprzez ustanowienia wykazu dopuszczonych produktów i ich parametrów. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku nowej żywności. Może być ona wprowadzana na rynek, o ile spełnia warunki określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji aktualizującym listę autoryzowanej nowej żywności. Ze względu na pewność prawa w tym ostatnim przypadku przedmiot i podmiot wyłączności rynkowej, oraz jej zakres czasowy *explicite* określany jest w kolejnych rozporządzeniach wykonawczych Komisji. Przykładowo, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/188³⁶ wprost wskazuje w art. 1: „przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wyłącznie pierwotny wnioskodawca: przedsiębiorstwo: Fair Insects B.V., adres: Industriestraat 3, 5107 NC, Dongen, Niderlandy, otrzymuje zezwolenie na wprowadzanie na rynek w Unii nowej żywności, o której mowa w ust. 1, chyba że kolejny wnioskodawca otrzyma zezwolenie na przedmiotową nową żywność bez odwoływania się do danych chronionych na podstawie art. 2 niniejszego rozporządzenia lub za zgodą przedsiębiorstwa Fair Insects B.V.”

Wyjątkiem od powyższych zasad koegzystencji wyłączności danych i wyłączności rynkowej jest wyłączność sieroca. W tym przypadku ustawodawca wprowadził wyłączność rynkową od samego momentu wydania pozwolenia na obrót lekiem sierocym. Jak zostało już nadmienione powyżej, przesłanką uzyskania wyłączności sieroczej jest status regulacyjny leku – desygnacja jako sierocy produkt leczniczy. Wyłączność sieroca ustanawia silny monopol; w jej czasie nie można uzyskać pozwolenia na obrót lekiem takim samym lub podobnym, przeznaczonym do leczenia takiej samej choroby rzadkiej, niezależnie od

³⁵ T.j. powody, dla których złożone sprawozdania z badań i testów są niezbędne do pierwszego zatwierdzenia substancji czynnej lub do wprowadzenia zmian w warunkach zatwierdzenia.

³⁶ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/188 z dnia 10 lutego 2022 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek mrożonych, suszonych i sproszkowanych postaci *Acheta domesticus* jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470, Dz. Urz UE C 695 z 11.02.2022 r.

sposobu uzyskania danych regulacyjnych. Tym samym wyłączność sieroca różni się od wyłączności rynkowej innych produktów – nie może ona zostać naruszona przez innych uczestników rynku, ale przez organ autoryzujący leki³⁷.

Zakres czasowy wyłączności danych i wyłączności rynkowej określony jest odrębnie w każdym z reżimów³⁸. W przypadku wyłączności danych, zakres terytorialny jest jednolity i obejmuje terytorium UE bez względu na to, czy pierwsze udzielenie dopuszczenia do obrotu nastąpiło w procedurze scentralizowanej czy krajowej, i czy dane znajdują się fizycznie w posiadaniu właściwych instytucji krajowych czy unijnych³⁹.

Teoretycznie, zakres wyłączności rynkowej jest również jednolity i rozciąga się na całą Unię Europejską. W praktyce jednak, ze względu na brak jednolitej kwalifikacji prawnej wyłączności rynkowej w poszczególnych państwach UE, brak harmonizacji uprawnień z tytułu tej wyłączności, a także ze względu na brak jednolitego systemu roszczeń, trudno mówić obecnie o jednolitej treści wyłączności rynkowej w odniesieniu do tak określonego zakresu terytorialnego jej oddziaływania⁴⁰.

5. Treść uprawnień wynikających z wyłączności regulacyjnych

Ustalenie treści uprawnień wynikających z wyłączności regulacyjnych jest o tyle trudne, że w większości regulacji sektorowych mamy do czynienia z fragmentarycznym ich unormowaniem. O ile stosunkowo jasno określone są przesłanki udzielania ochrony w postaci wyłączności regulacyjnych, a także zakres przedmiotowy, czasowy i terytorialny ochrony, o tyle akty prawne unijne i krajowe milczą na temat treści uprawnień wynikających z udzielonych wyłączności, w tym ich ograniczeń i wyjątków, a także roszczeń związanych z ich wykonywaniem. Ustalenie treści wyłączności regulacyjnych jest jednakże możliwe na podstawie literalnego brzmienia przepisów oraz ich wykładni funkcjonalnej i systemowej.

Jak trafnie wskazuje E. Traple, wyłączność danych i wyłączność rynkowa stanowią dwa różne uprawnienia, chociaż wynikające z tego samego zdarzenia i powstające w przypadku spełnienia tych samych kryteriów⁴¹. Ze względu na różną treść tych uprawnień, inne roz-

³⁷ Zob. pkt 4: Treść uprawnień wynikających z wyłączności regulacyjnych.

³⁸ Zob. powyżej, pkt 2: Zarys uregulowań wyłączności regulacyjnych w Unii Europejskiej.

³⁹ O negatywnych konsekwencjach faktu dopuszczania produktów w procedurach zdecentralizowanych dla możliwości dochodzenia roszczeń wynikających z wyłączności danych, zob. poniżej punkt 5.1 *in fine*.

⁴⁰ Zob. poniżej, punkty 5.2–5.3.

⁴¹ Dobrze uwidocznione jest to w art. 14 ust. 1 rozporządzenia 726/2004, który podsumowuje zasady wyłączności regulacyjnych dla produktów referencyjnych: Bez uszczerbku dla prawa ochrony własności przemysłowej i handlowej produkty lecznicze stosowane u ludzi, które zostały dopuszczone zgodnie

czenia i sposób ich dochodzenia, odrębnie zostanie omówiona treść uprawnień oraz idąca za nią kwalifikacja teoretycznoprawna wyłączności danych i wyłączności rynkowej.

5.1. Wyłączność danych

Uprawnienie, jakie wynika z wyłączności danych dla posiadacza pozwolenia na obrót produktem referencyjnym, to uprawnienie do wyłącznego korzystania z przedstawionych wyników badań przez określony czas. Od strony zakazowej, jest to uprawnienie do żądania od organów autoryzujących obrót chronionymi produktami powstrzymania się od wykorzystania danych referencyjnych na rzecz osób trzecich. Wyłączności danych nie może naruszyć inny przedsiębiorca, ale jedynie organ dopuszczający leki, nową żywność czy produkty ochrony roślin do obrotu. O ile brakuje rozstrzygnięć sądowych dotyczących nowej żywności i produktów ochrony roślin, o tyle jest stosunkowo wiele orzeczeń dotyczących wyłączności danych produktów leczniczych.

Pierwszym wyrokiem dotyczącym uprawnień z tytułu wyłączności danych innowacyjnych leków był wyrok C-368/96, w którym TSUE uznał, że wyłączność danych, uregulowana wówczas w dyrektywie 65/65/EWG⁴², przyznaje posiadaczowi pozwolenia na wprowadzenie referencyjnego produktu do obrotu wyłączne prawo do korzystania z wyników badań przedklinicznych i klinicznych zawartych w dokumentacji dotyczącej tego produktu przez okres 6 lub 10 lat od wydania pierwszego pozwolenia na obrót tym produktem we Wspólnocie⁴³.

z przepisami niniejszego rozporządzenia korzystają z ośmioletniego okresu ochrony danych (*data protection*) i dziesięcioletniego okresu ochrony obrotu (*marketing protection*), w związku z którym ten ostatni okres przedłuża się do maksymalnie 11 lat, jeżeli podczas pierwszych ośmiu lat z tych dziesięciu lat posiadacz pozwolenia na wprowadzenie do obrotu otrzymuje pozwolenie na jedną nową wskazówkę terapeutyczną lub więcej, które to wskazówki podczas oceny naukowej poprzedzającej wydanie pozwolenia mają przynieść istotne korzyści kliniczne w porównaniu z istniejącymi terapiami.

⁴² Dyrektywa 2001/83/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Dz. Urz. UE L 311 z 28.11.2001 r., s. 67.

⁴³ Wyrok TSUE z 3 grudnia 1998 r., C-368/96, *Generics UK p. Glaxo-BMS*. Pojęcie prawa wyłącznego pojawia się *explicite* w wersji angielskiej i niemieckiej tekstu, odpowiednio: „it confers on the owner of that product an exclusive right [wyróżnienie ŻZ-P] to make use of the results of the pharmacological and toxicological tests and clinical trials placed in the file on that product for a period of 6 or 10 years from the grant of the first marketing authorisation for that product in the Community”; „der Inhaber der Rechte an dieser Arzneispezialität [erhält] ein ausschließliches Recht [wyróżnienie ŻZ-P] zur Verwertung der Ergebnisse der pharmakologischen, toxikologischen sowie ärztlichen oder klinischen Versuche”.

Zastrzec należy, że wyrok ten odnosi się do stanu prawnego, w którym nie istniały jeszcze oddzielne reżimy dotyczące wyłączności danych i wyłączności rynkowej, i jako taki może mieć znaczenie jedynie dla kwalifikacji wyłączności danych.

W odniesieniu do tej wyłączności określa on sytuację prawną posiadacza zezwolenia na wprowadzenia leku do obrotu jako wyłączne prawo do korzystania z przedstawionych danych. W porządkach kontynentalnych wywołało to pytania, czy aby TSUE z pełną świadomością użył pojęcia „prawo wyłączne”, w sensie, który sprawiałby, że po pierwsze prawo to byłoby prawem podmiotowym, a po drugie, czy stanowi jedno z praw własności intelektualnej⁴⁴. Kwestie te zostaną omówione później.

Wyrok C-368/96 nie odnosił się do zakresu uprawnień posiadacza pozwolenia na dopuszczenie referencyjnego produktu do obrotu oraz zakresu przysługujących mu roszczeń. Te kwestie poruszone zostały dopiero w rozstrzygnięciu TSUE w sprawie C-104/13⁴⁵. Zgodnie z opinią Trybunału, posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego ma prawo wymagać, aby zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy 2001/83 ów produkt leczniczy nie został wykorzystany jako produkt referencyjny w celu dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego innego producenta przed upływem terminu ośmiu lat od dnia wydania tego pozwolenia⁴⁶. W konsekwencji, posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wykorzystywanego jako referencyjny produkt leczniczy w ramach wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu złożonego na podstawie art. 10 dyrektywy 2001/83 ma prawo, zgodnie z tym przepisem i w związku z art. 47 KPP⁴⁷, do skutecznej ochrony sądowej w zakresie dotyczącym poszanowania tych uprawnień i ma on zatem prawo do zaskarżenia decyzji właściwego organu w sprawie wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu generycznego produktu leczniczego, w zakresie, w jakim chodzi o uzyskanie ochrony sądowej uprawnienia, jakie ten art. 10 przyznaje wspomnianemu posiadaczowi pozwolenia⁴⁸.

Taki kierunek orzecznictwa został potwierdzony w wyroku z 14 marca 2018 r. w sprawie C-557/16⁴⁹, w którym Trybunał ponownie podniósł, że skuteczna ochrona sądowa

⁴⁴ Zob. T. Cottier, I. Meitinger, *The protection of test data submitted to governmental authorities: the impact of TRIPS agreement on EC law*, [w:] W. Meng, T. Stein, *Marketing Authorisation for Pharmaceutical Products and the Protection of Submitted Data*, Nomos, Baden-Baden, s. 53, 59.

⁴⁵ Wyrok TSUE z 23 października 2014 r., C-104/13, *Olainfarm*, ECLI:EU:C:2014:2316.

⁴⁶ Zob. tamże, pkt 37–38. Wyrok odnosi się również do wyłączności rynkowej: ma prawo wymagać, [...] aby produkt leczniczy, który został dopuszczony do obrotu na podstawie tego artykułu, nie został wprowadzony do obrotu przed upływem okresu dziesięciu lat, przedłużonego ewentualnie do jedenastu lat, od dnia wydania wspomnianego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

⁴⁷ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 391–407 ze zm.

⁴⁸ Zob. pkt. 38 i 39 wyroku TSUE z 23 października 2014 r., C-104/13, *Olainfarm*.

⁴⁹ Wyrok TSUE z 14 marca 2018 r., C-557/16, *Astellas Pharma GmbH przy udziale: Helm AG, Lääkealan turvallisuuks- ja kehittämisskeskus (Fimfa)*, ECLI:EU:C:2018:181.

praw posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego w zakresie ochrony danych tego produktu leczniczego może zostać zapewniona jedynie wówczas, gdy ów posiadacz może powołać się na swe prawa przed sądem państwa członkowskiego, którego organ wydał decyzję w przedmiocie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu generycznego produktu leczniczego, i gdy może on w szczególności powołać się przed nim na błąd w zakresie ustalenia rozpoczęcia biegu okresu ochrony danych, którym dotknięta była ta decyzja.

Na gruncie prawa polskiego zakresu wyłączności danych dotyczących produktów referencyjnych dotyczy art. 15 ust. 1 pkt 2 p.f. Zakres wyłączności danych nie jest wprost określony w tym artykule, ale można na jego podstawie zdekodować normę prawną stanowiącą, że wyłączność danych uprawnia posiadacza pozwolenia na obrót produktem referencyjnym do wymagania od właściwego organu autoryzującego, aby dostarczone dane rejestracyjne nie były wykorzystane w okresie wyłączności danych do autoryzacji innego produktu⁵⁰.

Tak określone uprawnienie z wyłączności danych przekłada się na specyficzne roszczenia, kierowane do organu administracji publicznej, a mianowicie prawo do zapewnienia posiadaczowi pozwolenia na obrót lekiem referencyjnym możliwości czynnego udziału w postępowaniu o dopuszczenie do obrotu leku generycznego. W praktyce możliwość przystąpienia do toczącego się postępowania następuje dopiero po wydaniu decyzji przez Urząd Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, kiedy to uprawniony może zaskarżyć decyzję o dopuszczeniu leku generycznego do obrotu. Może to uczynić w trybie zwykłym, czyli poprzez wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub w trybie postępowania nadzwyczajnego, tj. poprzez żądanie unieważnienia decyzji o dopuszczenie do obrotu⁵¹.

Taki zakres uprawnień i wynikających z nich roszczeń wzbudzał początkowo kontrowersje w doktrynie i orzecnictwie, aczkolwiek na tle obecnego stanu prawnego sądy administracyjne od lat prezentują spójne stanowisko popierające taki sposób rozumienia art. 15 Prawa farmaceutycznego.

I tak, w wyroku VI SA/Wa 294/11⁵² WSA w Warszawie uznał, że ratio legis instytucji okresu ochrony sprowadza się do zapewnienia, że producent leku innowacyjnego będzie jedynym beneficjentem wyników badań przez określony czas. Okres wyłączności

⁵⁰ Problemem wyłączności danych jest niewystarczające na gruncie obecnie obowiązujących przepisów unormowanie ograniczeń prawa wynikającego z wyłączności danych ze względu na interes publiczny. Temat ten jest wspólny dla obu rodzajów wyłączności i jest omówiony in extenso poniżej, zob. pkt 5.5.

⁵¹ Tak też B. Jendryczko, L. Ogiełło [w:] L. Ogiełło (red.), *Prawo farmaceutyczne. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2018, Legalis.

⁵² Wyrok WSA w Warszawie z 4 kwietnia 2011 r., VI SA/Wa 294/11, <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/467E728175> [dostęp: 10.10.2023].

jest zatem – zdaniem Sądu – podmiotowym prawem tego podmiotu, podlegającym ochronie i dającym podstawę prawną dla poszukiwania ochrony w przypadku twierdzenia, że doszło do jego naruszenia. Jeszcze dobitniej wyraził swój pogląd WSA w Warszawie w wyroku VII SA/Wa 284/09⁵³, stwierdzając, że okres ochrony danych to podmiotowe prawo dla właściciela leku referencyjnego do dochodzenia ochrony jego dorobku w tym okresie i do wykazywania naruszeń okresu ochronnego przez podmioty krajowe powołane do przeprowadzenia uproszczonej procedury rejestracji produktu leczniczego. Zarówno w tym wyroku, jak i w wyroku VII SA/Wa 498/09 z 19 sierpnia 2009 r.⁵⁴, WSA w Warszawie orzekł, że konsekwencją ustanowienia okresu wyłączności danych jest to, że właściciel leku referencyjnego może mieć prawo strony w administracyjnym postępowaniu nieważnościowym. Ma on interes prawny wykazywaniu, że przy przeprowadzaniu procedury uproszczonej i wydawaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku generycznego, doszło do naruszenia ustawowo zagwarantowanego okresu wyłączności danych.

Kierunek linii orzeczniczej prezentowanej przez WSA w Warszawie został również potwierdzony w dwóch wyrokach NSA.

W wyroku II GSK 1846/11⁵⁵ NSA orzekł, że przewidziany w art. 15 ust. 1 pkt 3 p.f.⁵⁶ okres wyłączności danych rejestracyjnych bezpośrednio odnosi się do sfery praw podmiotowych odpowiedzialnego właściciela referencyjnego produktu leczniczego i znajduje bezpośrednie przełożenie na istnienie przymiotu strony skarżącej spółki w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu odpowiednika produktu leczniczego.

W kolejnym, stosunkowo niedawnym wyroku, NSA powtórzył, że okres wyłączności danych przewidziany w art. 15 ust. 1 pkt 2 p.f. stanowi „podmiotowe prawo właściciela leku referencyjnego do dochodzenia ochrony jego dorobku w tym okresie i do wykazywania naruszeń okresu ochronnego przez podmioty krajowe powołane do przeprowadzenia uproszczonej procedury rejestracji produktu leczniczego”. NSA podkreślił, że konsekwencją ustanowienia okresu wyłączności danych jest to, że „właściciel leku referencyjnego musi mieć zagwarantowane prawo strony, która np. w administracyjnym postępowaniu nieważnościowym i przed sądem, może podnosić i wykazywać, że przy przeprowadzaniu procedury uproszczonej

⁵³ Wyrok WSA w Warszawie z 16 czerwca 2009 r., VII SA/Wa 284/09, <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7898284553> [dostęp: 10.10.2023].

⁵⁴ Wyrok WSA w Warszawie z 19 sierpnia 2009 r., VII SA/Wa 498/09, <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/02DB0E97DE> [dostęp: 10.10.2023].

⁵⁵ Wyrok NSA z 4 grudnia 2012 r., II GSK 1846/11, LEX 1137853.

⁵⁶ Pogląd ten wyrażony został na gruncie konkretnej sprawy w odniesieniu do art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo farmaceutyczne w brzmieniu poprzedzającym wejście w życie ustawy z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2007 Nr 75, poz. 492.

i wydawaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leku generycznego, doszło do naruszenia ustawowo zagwarantowanego okresu wyłączności⁵⁷.

W wyroku tym sąd przesądził również szczegółową kwestię, a mianowicie uznał, że prawo do występowania jako strona w postępowaniu administracyjnym dotyczącym dopuszczenia leku generycznego do obrotu może być realizowane również poprzez wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy⁵⁸. W konsekwencji, należy uznać, że wraz z przystąpieniem posiadacza pozwolenia na obrót lekiem referencyjnym do toczącego się postępowania, przekształca się z ono z postępowania wnioskowego w postępowanie sporne. Uprawnienia z tytułu wyłączności danych nie przekładają się natomiast na roszczenia cywilnoprawne kierowane bezpośrednio przeciwko producentowi leku generycznego.

Na marginesie dodać należy, że w przypadku wydania pozwolenia na dopuszczenie odpowiednika produktu referencyjnego do obrotu przed upływem okresu wyłączności danych, posiadaczowi dopuszczenia produktu referencyjnego do obrotu przysługują na zasadach ogólnych roszczenia odszkodowawcze⁵⁹.

Dokonując teoretycznoprawnej kwalifikacji wyłączności danych należy zatem podkreślić, że na mocy obowiązujących przepisów bezsprzecznie istnieje interes prawny posiadacza pozwolenia na obrót lekiem referencyjnym w domaganiu się niekorzystania przez określony czas z dostarczonych przez niego danych rejestracyjnych bez jego zgody, jednocześnie zaakcentować brak możliwości oddziaływania tak określonego prawa w stosunkach cywilnoprawnych, *inter partes*, a zarazem uwypuklić możliwość domagania się określonego zachowania od organu państwowego. Takie ukształtowanie wyłączności danych sprawia, że można w mojej ocenie przypisać jej charakter publicznego prawa podmiotowego⁶⁰.

Źródłem publicznego prawa podmiotowego może być wyłącznie taka norma prawa administracyjnego, która konstytuuje prawa i obowiązki stron, służące realizacji określo-

⁵⁷ Wyrok NSA z 1 czerwca 2021 r., II GSK 1184/18, <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7B41E2A932>, [dostęp 10.10.2023].

⁵⁸ Sąd uznał, że dokonana przez NSA wykładnia, która w okolicznościach sprawy II GSK 1846/11 (wyrok NSA z 4 grudnia 2012 r., II GSK 1846/1) doprowadziła do uznania interesu prawnego producenta referencyjnego produktu leczniczego do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji o dopuszczeniu do obrotu leku generycznego, nie wyłącza interesu prawnego do zaskarżenia decyzji w tym przedmiocie w trybie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z punktu widzenia oceny interesu prawnego wywodzonego z art. 28 i art. 15 ust. 1 pkt 2 p.f. nie ma istotnego znaczenia, czy przedmiotem zaskarżenia jest decyzja ostateczna, czy nieostateczna.

⁵⁹ Zob. M. Krekora, *Rynek leków a własność intelektualna*, Kantor Zakamycze, Kraków 2006, s. 209 i n. oraz wskazywane tam – na kanwie ówczesnego stanu prawnego – zasady odpowiedzialności Unii za działania swoich funkcjonariuszy oraz odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej.

⁶⁰ Tak również, choć mniej stanowczo, M. Kondrat, *Wyłączność danych rejestracyjnych i wyłączność rynkowa. Leki sierocę i pediatryczne*, [w:] J. Kępiński, K. Kłafkowska-Waśniowska, R. Sikorski (red.) *Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej*, t. 4, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 150.

nego interesu prywatnego i otwiera drogę sądową dla dochodzenia prawa podmiotowego wynikającego przed sądem administracyjnym⁶¹. Wyłączność danych spełnia te warunki, co zostało omówione powyżej.

Na marginesie rozważań prowadzonych na gruncie prawa polskiego, w kontekście ponadgranicznym, nadmienić należy, że wykonanie uprawnienia do żądania poszanowania okresu wyłączności danych może być problematyczne w procedurze zdecentralizowanej dopuszczania produktów leczniczych do obrotu, przewidzianej w art. 28 dyrektywy 2001/83, w której każde z państw członkowskich, w których złożono wniosek, przyjmuje decyzję w przedmiocie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu generycznego produktu leczniczego przy zakończeniu procedury, które następuje wraz ze stwierdzeniem porozumienia zawartego między tymi państwami członkowskimi⁶². W prawodawstwie unijnym

⁶¹ Nie ma jednolitej definicji publicznego prawa podmiotowego w doktrynie polskiej. J. Boć i A. Błaś, twierdzą, że „publiczne prawo podmiotowe oznacza taką sytuację prawną obywatela (jednostki zbiorowej), w obrębie której obywatel ten (jednostka zbiorowa), opierający się na chroniących jego interesy prawne normach prawnych może skutecznie żądać czegoś od państwa lub może w sposób niekwestionowany przez państwo coś zdziałać. Zob. J. Boć, A. Błaś, *Publiczne prawa podmiotowe*, [w:] J. Boć, *Prawo administracyjne*, Kolonia Limied, Wrocław 2000, s. 501. Według J. Jakimowicza, „publiczne prawo podmiotowe jest to pochodna i prosta sytuacja prawna, tj. sytuacja określona przez normę prawa stanowionego, powszechnie obowiązującego i powstająca bądź bezpośrednio na podstawie normy tego prawa, bądź dodatkowo wymagająca dla swojego bytu wydania właściwego aktu indywidualnego, mająca, w przypadku osób fizycznych, swoje pierwotne źródło w przyrodzonych prawach człowieka, w przypadku jednostek organizacyjnych, wyłącznie w normach prawa przedmiotowego, którego podmiotem jest osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna, jaką jest państwo lub jednostka samorządowa, wyposażająca ten podmiot w roszczenie, tj. instrument umożliwiający skuteczne żądanie ściśle określonego pozytywnego zachowania odpowiadającego interesowi prawnemu żądającego bądź skuteczne żądanie nieingerencji w określone, prawnie zagwarantowane sfery wolności, służące wobec objętego tą sytuacją prawną innego podmiotu publicznego prawa podmiotowego”, zob. W. Jakimowicz, *Publiczne prawa podmiotowe*, Kantor Zakamycze, Kraków 2002, s. 246–247.

⁶² Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego nie bierze udziału w tej procedurze, a ponadto, w jej toku nie przewiduje się przyjęcia innych aktów, które posiadacz pozwolenia mógłby zaskarżyć. Nie przewiduje się również procedury sądowej, która umożliwiłaby posiadaczowi pozwolenia na powołanie się na jego prawa przed przyjęciem przez właściwy organ jednego z państw członkowskich decyzji w przedmiocie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. W wyroku z 14 marca 2018 r., C-557/16, *Astellas Pharma GmbH przy udziale: Helm AG, Lääkealan turvallisuus-ja kehittämisskeskus (Fimfa)* Trybunał uznał, że skuteczna ochrona sądowa praw posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego w zakresie ochrony danych tego produktu leczniczego może zostać zapewniona jedynie wówczas, gdy ów posiadacz może powołać się na swe prawa przed sądem państwa członkowskiego, którego organ przyjął decyzję w przedmiocie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu generycznego produktu leczniczego, i gdy może on w szczególności powołać się przed nim na błąd w zakresie ustalenia rozpoczęcia biegu okresu ochrony danych, którym dotknięta była ta decyzja. Wymóg skutecznej ochrony sądowej nie oznacza jednak, że posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego może podważyć przed tym sądem zgodność decyzji w przedmiocie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu owego produktu

nie jest bowiem przewidziany jeden wspólny mechanizm kontroli wszystkich decyzji wydanych w procedurze zdecentralizowanej⁶³. W szczególności, sąd państwa członkowskiego, którego dotyczy procedura zdecentralizowana, a do którego wpłynęła skarga na decyzję dotyczącą pozwolenia na dopuszczenie do obrotu generycznego produktu leczniczego w tym państwie członkowskim wydana przez jego właściwy organ, nie jest właściwy do dokonania weryfikacji, czy pierwotne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego udzielone w innym państwie członkowskim zostało wydane zgodnie z tą dyrektywą i czy prawidłowo ustalony został początek okresu wyłączności danych rejestracyjnych⁶⁴.

Zasady wskazane powyżej w odniesieniu do produktów leczniczych są aktualne *mutatis mutandis* dla innych produktów chronionych na podstawie wyłączności danych.

5.2. Wyłączność rynkowa

Zakres uprawnień z wyłączności rynkowej zdecydowanie różni się od uprawnień z wyłączności danych. Wyłączność rynkowa jest równoznaczna z wyłącznym prawem do wprowadzania do obrotu, przez określony czas, produktu autoryzowanego na podstawie danych referencyjnych. Od strony zakazowej uprawnienie to przekłada się na niemożność wprowadzania produktu autoryzowanego przy wykorzystaniu danych referencyjnych przez osoby trzecie przed upływem wyłączności danych. Uprawnienie to przysługuje zatem już nie wobec organów administracji publicznej, dopuszczających do obrotu produkty lecznicze, żywnościowe czy agrochemiczne, ale wobec innych przedsiębiorców⁶⁵.

W przypadku leków referencyjnych i pediatrycznych okres wyłączności rynkowej następuje po upływie ośmioletniego okresu wyłączności danych, co oznacza, że część okresu wyłączności rynkowej przypada na czas, kiedy lek generyczny jest już dopuszczony

leczniczego podjętych w innych państwach członkowskich z dyrektywą 2001/83. Oznacza to, że posiadacz pozwolenia na dopuszczenie leku referencyjnego do obrotu musi zaskarżyć odrębnie każdą z decyzji wydanych w procedurze zdecentralizowanej przed sądami poszczególnych państw członkowskich, w których wydane były te decyzje. Zob. pkt. 39 i 40 wyrok TSUE z 14 marca 2018 r., C-557/16, *Astellas Pharma GmbH przy udziale: Helm AG, Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus (Fimfa)*.

⁶³ Por. punkt 81 i n. opinia Rzecznika Generalnego M. Bobeka z 7 grudnia 2017 r., C-557/16, *Astellas Pharma GmbH przy udziale: Helm AG, Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus (Fimfa)*, ECLI:EU:C:2017:957.

⁶⁴ Pkt 41 wyroku TSUE z 14 marca 2018 r., C-557/16, *Astellas Pharma GmbH przy udziale: Helm AG, Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus (Fimfa)*.

⁶⁵ Dla jasności podkreślić należy, że pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów autoryzowanych indywidualnie jest ważne od daty wydania, która może przypadać w trakcie trwania ochrony patentowej, ochrony z tytułu SPC lub wyłączności rynkowej. Samo uzyskanie decyzji administracyjnej nie stanowi naruszenia żadnego z tych praw.

do obrotu. Wyłączność rynkowa oznacza, że pomimo uzyskanej autoryzacji, lek generyczny nie może być wprowadzony do obrotu na obszarze całej Unii Europejskiej przez upływem 10 (lub 11) lat od momentu autoryzacji leku referencyjnego⁶⁶.

W przypadku nowej żywności, wyłączność rynkowa przysługuje przez pięć lat od momentu dopuszczenia referencyjnego produktu do obrotu. Specyfiką rynku żywnościowego jest, że produkty stanowiące nową żywność nie są autoryzowane indywidualnie, ale na podstawie adresowanych do ogółu rozporządzeń Komisji Europejskiej przedstawiających wymagania każdorazowego wprowadzania takich produktów do obrotu. W takich okolicznościach stosunkowo łatwo jest wprowadzić chronioną nową żywność do obrotu bez żadnej kontroli uprawionego, np. w innym państwie UE. O ile uprawnienie do zakazania wprowadzania nowej żywności do obrotu przez określony czas ma duże znaczenie dla uprawnionych, to w praktyce największą rolę odrywa fakt egzekwowania tej wyłączności poprzez stosowne roszczenia, o czym poniżej.

Wyłączność rynkowa ma charakter podobny do patentu, chociaż jej treść jest węższa niż prawo z patentu. Wyłączność rynkowa nie rozciąga się na inne czynności niż wprowadzanie do obrotu, znane z treści prawa z patentu. Podmiot odpowiedzialny za lek generyczny ma zatem prawo do wytwarzania, używania, oferowania, przechowywania i składowania produktów oraz eksportowania i importowania ich do tych celów⁶⁷.

⁶⁶ Co ciekawe, ustawodawca unijny zdecydował się na wyznaczenie początku obowiązywania okresu wyłączności rynkowej od chwili autoryzacji leku referencyjnego, kiedy równolegle biegnie też okres wyłączności danych. Oznacza to, że w określonych przypadkach można równocześnie korzystać z roszczeń wynikających z wyłączności danych i wyłączności rynkowej. Do sytuacji takich może dochodzić w przypadku sporów o zakwalifikowanie nowego produktu, opartego zwykle na kombinacji substancji czynnych, jako nowej jednostki chemicznej i uzyskania w związku z tym odrębnego okresu wyłączności danych i wyłączności rynkowej. Przykładem mogą być okoliczności połączonych spraw C-438/21 P, 439/21 i C-440/21 P, *European Commission* (C-438/21 P), *Biogen Netherlands BV* (C-439/21 P), *European Medicines Agency* (C-440/21 P) p. *Pharmaceutical Works Polpharma S.A.* W wyniku rozstrzygnięcia TSUE spornej substancji przyznano status nowej substancji chemicznej i odrębny okres wyłączności danych i wyłączności rynkowej, a jednocześnie kilka podmiotów uzyskało wcześniej dopuszczenie leku generycznego do obrotu. W takiej sytuacji, ze względu na biegnący od momentu autoryzacji leku referencyjnego okres wyłączności rynkowej, posiadacz zezwolenia na obrót tym lekiem mógł podjąć kroki ostrzegające posiadaczy zezwolenia na obrót generykami przed naruszeniem jego prawa poprzez wprowadzenie ich do obrotu. W sytuacji, gdyby to faktycznie nastąpiło przed reakcją organów autoryzujących zawieszających lub unieważniających udzielone decyzje o zezwoleniu na ich obrót, uprawniony z wyłączności rynkowej mógłby podnieść właściwe roszczenia zakazowe. Zob. wyrok TSUE z 16 marca 2023 r. w połączonych sprawach C-438/21 P, 439/21 i C-440/21 P, *European Commission*, *Biogen Netherlands BV*, *European Medicines Agency* p. *Pharmaceutical Works Polpharma S.A.* ECLI:EU:C:2023:213.

⁶⁷ Por. art. 65 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508.

Treść uprawnień z wyłączności rynkowej rodzi wiele pytań analogicznych do treści prawa z patentu. W szczególności problematyczny jest brak definicji ustawowej pojęcia wprowadzania do obrotu (wprowadzania na rynek) oraz jednolitej jego interpretacji w orzecznictwie TSUE, co budzi wątpliwości co do szeregu potencjalnych działań podmiotu odpowiedzialnego za produkt odpowiednik produktu referencyjnego i ich kwalifikacji jako podpadających pod pojęcie wprowadzania na rynek. Kontrowersyjne jest m.in., czy w zakresie pojęcia wprowadzania do obrotu mieści się dostawa surowej substancji czynnej bądź serii gotowego produktu generycznego, wytworzonych przez osobę trzecią na rzecz podmiotu odpowiedzialnego. Jest to kwestia analogiczna do sporu o zakres wyjątku Bolara⁶⁸, mająca bezpośrednie znaczenie dla momentu wprowadzenia do obrotu leków generycznych w tych – częstych obecnie – przypadkach, kiedy podmiot odpowiedzialny za lek nie wytwarza sam substancji czynnej, ale nabywa ją od osób trzecich.

Na gruncie prawa polskiego zakres prawa z wyłączności rynkowej musi być wyinterpretowany z art. 15 ust. 2 p.f.: „Niezależnie od wydanego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu odpowiednik referencyjnego produktu leczniczego nie może zostać wprowadzony do obrotu przez podmiot odpowiedzialny przed upływem 10 lat od dnia wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wyłączność rynkowa)”.

Pojęcie wprowadzenia na gruncie prawa farmaceutycznego inne znaczenie niż na gruncie innych ustaw dotyczących generalnie prowadzenia działalności gospodarczej czy handlu⁶⁹. Ze względu na to, że podstawowym celem przepisów dotyczących produktów leczniczych jest ochrona zdrowia publicznego, wspólnym mianownikiem tych przepisów jest położenie akcentu na odpowiedzialności za produkt i łączenie momentu jego wprowadzenia na rynek z pierwszym intencjonalnym udostępnieniem go do sieci dystrybucji bądź do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem⁷⁰. A zatem z reguły momentem decydującym dla wprowadzenia do obrotu jest chwila przekazania produktu pierwszemu pośrednikowi w łańcuchu dystrybucji. Taki sposób rozumowania znajduje również potwierdzenie w Wytycznych Komisji Europejskiej⁷¹, zgodnie z którymi do celów stosowania przepisów dotyczących wygaśnięcia zezwolenia na obrót (art. 24 ust. 4–6 dyrektywy 2001/83/WE i art. 14 ust. 4–6 rozporządzenia (WE) 726/2004) produkt

⁶⁸ Zob. wyrok SN z 23 października 2013 r., IV CSK 92/13, OSNC 2014, nr 7–8, poz. 80.

⁶⁹ L. Ogiegło przedstawia szereg definicji pojęcia wprowadzenia do obrotu zaprezentowanych w nauce polskiej. Zob. L. Ogiegło [w:] L. Ogiegło (red.), *Prawo farmaceutyczne...*, Legalis – komentarz do art. 33a.

⁷⁰ Tamże.

⁷¹ Zob. rozdz. 1 pkt 2.4.2 *Notice to Applicants, vol. 2A, Procedures for marketing authorisation*, https://health.ec.europa.eu/system/files/2019-07/vol2a_chap1_en_0.pdf [dostęp: 10.10.2023].

lecniczy uznaje się za „wprowadzany do obrotu” w dniu wprowadzenia do łańcucha dystrybucji. Jest to data, w której produkt wychodzi spod kontroli posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Na gruncie prawa polskiego zakres wyłączności rynkowej obejmuje zatem wprowadzenie do obrotu w rozumieniu właściwym dla rynków regulowanych, tj. pierwsze wprowadzenie produktu generycznego do sieci dystrybucji przez podmiot zań odpowiedzialny i nie rozciąga się czynności dotyczących wytwarzania i dostawy leku przed jego wprowadzeniem na rynek.

5.3. Roszczenia wynikające z wyłączności rynkowej i sposób ich dochodzenia

Podstawy prawne wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia wyłączności regulacyjnych nie zostały określone ani w regulacjach unijnych, ani w przepisach krajowych. Chociaż kwestia ta wydaje się na pozór akademicka, może mieć jednak istotne konsekwencje praktyczne. Brak odrębnych norm prawnych dotyczących roszczeń przysługujących uprawnionym z wyłączności regulacyjnych oznacza bowiem, że w systemach krajowych występuje doktrynalna niepewność co do podstawy wnoszenia roszczeń, a to z kolei przekłada się na niepewność co do zasad proceduralnych dotyczące właściwości sądów, terminów, zarzutów, a w wymiarze ponadnarodowym również te dotyczące prawa właściwego i sporów transgranicznych. Z perspektywy jednolitego rynku dotkliwy jest brak harmonizacji roszczeń na terytorium UE, rodzący co do zasady te same problemy, które były powodem ustanowienia systemu patentu jednolitego i jednolitego sądu patentowego⁷².

Naruszenie okresu wyłączności rynkowej przez producenta generycznego, który wprowadza do obrotu produkt autoryzowany na podstawie danych referencyjnych stanowi bezprawne wtargnięcie w prawo wyłączne uprawnionego i jako takie spełnia na gruncie prawa polskiego przesłanki czynu niedozwolonego. Jednocześnie naruszenie wyłączności rynkowej, jako że narusza interes posiadacza pozwolenia na obrót lekiem referencyjnym, można kwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Roszczenia z tytułu naruszenia wyłączności regulacyjnych można więc wnosić zarówno na podstawie odpowiedzialności deliktowej określonej w art. 415 k.c.⁷³ jak i na podstawie klauzuli generalnej z czynów nieuczciwej konkurencji z art. 3 u.z.n.k. Dla jasności podkreślić należy, że odmiennie niż w przypadku naruszenia dodatkowego prawa wyłącznego nie ma w przypadku naruszenia wyłączności regulacyjnych możliwości

⁷² Zob. Ż. Zemła-Pacud, T. Targosz, *Cross-border litigation under the EPC*, [w:] D. Matthews, P. Torremans (red.), *European Patent Law. The Unified Patent Court and the European Patent Convention*, De Gruyter, Berlin, Boston 2023, s. 27–41.

⁷³ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. Dz.U. 2023, poz. 1610.

zastosowania roszczeń przewidzianych na gruncie prawa patentowego. Z roszczeniami wnoszonymi zarówno na podstawie odpowiedzialności deliktowej, jak i na podstawie uznk może wystąpić posiadacz pozwolenia na obrót produktem referencyjnym.

Biorąc pod uwagę zakres uprawnień wynikający z wyłączności rynkowej oraz cywilnoprawną regulację dochodzenia ich roszczeń, należy moim zdaniem zakwalifikować wyłączność rynkową jako wyłączne prawo podmiotowe, skuteczne *erga omnes*⁷⁴.

Pogląd taki dotychczas nie był wyrażany w doktrynie krajowej. Wiele komentatorów łączy wyłączność danych i wyłączność rynkową i rozważa ich charakter jako jednego instrumentu prawnego, co prowadzi do niesatysfakcjonujących rezultatów w szczególności wobec kwalifikacji prawnej wyłączności rynkowej⁷⁵.

Zdaniem innych, ani wyłączność danych, ani wyłączność rynkowa nie są prawami własności przemysłowej i nie powinny być kwalifikowane jako prawa podmiotowe, przynajmniej w znaczeniu cywilnoprawnym⁷⁶. A. Nowicka uznaje, że są to odrębne instrumenty o charakterze publicznoprawnym, uregulowane w ustawodawstwie farmaceutycznym, a przyznana nimi wyłączność ma zastosowanie w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu⁷⁷.

O ile konstatacja ta da się częściowo obronić w odniesieniu do wyłączności danych i do publicznoprawnego charakteru prawa podmiotowego, jakie ona stanowi, to nie da się stwierdzenia tego obronić wobec wyłączności rynkowej. Wyłączność rynkowa odrywa się od postępowania administracyjnoprawnego i stanowi odrębne prawo wyłączne, którego przedmiotem jest produkt dopuszczony na podstawie chronionych danych rejestracyjnych, skuteczne *erga omnes*, które może być dochodzone na podstawie odpowiedzialności cywilnoprawnej *ex delicto* lub na podstawie uznk, w procedurze cywilnoprawnej i przed sądami cywilnymi.

Niechęć do uznawania wyłączności regulacyjnych za wyłączne prawa podmiotowe wynika z obawy przed nadmiernym wzmocnieniem pozycji uprawnionego wynikającego z kumulacji praw własności intelektualnej. Problem ten omówiony jest poniżej jako część szerokiej dyskusji na temat statusu, roli i znaczenia wyłączności regulacyjnych w prawie międzynarodowym, w szczególności na gruncie porozumienia TRIPS.

⁷⁴ Na gruncie art. 479⁸⁹ k.p.c. wyłączność rynkową należy zatem rozumieć jako inne prawo na dobrach niematerialnych. Roszczenia dotyczące wyłączności rynkowej mogą być wnoszone do wyspecjalizowanych wydziałów sądów cywilnych – sądów własności intelektualnej. Zob. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1550 ze zm.

⁷⁵ Zob. np. R. Stankiewicz, *Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne*, C.H. Beck, Warszawa 2014.

⁷⁶ A. Nowicka, *Wyłączność danych i wyłączność rynkowa*, [w:] J. Haberko (red.), *Prawo farmaceutyczne, System Prawa Medycznego*, t. 4, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 568.

⁷⁷ Tamże.

5.4. Wyłączność sieroca

Szczególny rodzaj uprawnień kreowany jest przez wyłączność sierocą. Jak nadmieniano wcześniej, nie odnosi się on do danych rejestracyjnych, ale do statusu regulacyjnego – desygnacji sieroczej produktu. Z literalnego brzmienia przepisu art. 8 rozporządzenia 141/2000 wynika, że treścią wyłączności sieroczej jest domaganie się od krajowych i unijnych organów autoryzujących leki, aby w ciągu 10 lat od dopuszczenia leku sierociego do obrotu nie przyjęły one wniosku o wydanie pozwolenia na obrót lekiem podobnym, do zastosowania w chronionym wskazaniu sierocym. Celem tego przepisu było ustanowienie dziesięcioletniego okresu wyłączności rynkowej produktu sierociego, niezakłóconego nawet obecnością leku podobnego. Trudno mówić w tym przypadku o wyłączności danych; można by ukuć termin wyłączności regulacyjnej, jednak w literaturze wyłączność sieroca określana była jako wyłączność rynkowa, ze względu na jasny cel, jaki przyświecał prawodawcy unijnemu oraz tytuł art. 8 – „wyłączność rynkowa” (*market exclusivity*).

Biorąc pod uwagę dokonane powyżej ustalenia co do zakresu i charakteru wyłączności rynkowej, należałoby zastanowić się, czy istnieje możliwość przypisania również wyłączności sieroczej przymiotu prawa podmiotowego prawa wyłącznego, skutecznego *erga omnes*. Zagadnienie to nie zostało dotychczas rozpoznane przez TSUE, ale zostało ostatnio rozstrzygnięte na gruncie prawa niemieckiego przy okazji sporu dotyczącego leku biologicznego opartego na substancji czynnej – przeciwciele Eculizumab. Przedmiotem sporu był produkt biopodobny (tj. odpowiednik leku biologicznego), który po wygaśnięciu wyłączności danych został dopuszczony na rynek Niemiec, ale tylko do jednego zastosowania terapeutycznego (nocna napadowa hemoglobinuria; PNH), a który po okresie wyłączności rynkowej miał być wprowadzony do obrotu w okolicznościach, które – zdaniem uprawnionego z wyłączności sieroczej – naruszałoby wyłączność sierocą poprzez możliwość stosowania leku do chronionych wskazań sierocych poprzez stosowanie off-label, czyli poza zakresem dopuszczenia do obrotu.

Sprór ten został w pierwszej instancji rozstrzygnięty przez LG w Monachium, który w swoim wyroku zakazał pod groźbą drakońskich kar – grzywny w wysokości do 250 tys. euro lub pozbawienia wolności na okres do sześciu miesięcy, a w przypadku powtarzającego się naruszenia do łącznie dwóch lat, które mają być egzekwowane od przedstawicieli prawnych pozwanych za każde naruszenie – oferowania, wprowadzania do obrotu lub stosowania produktów leczniczych zawierających ekulizumab w Republice Federalnej Niemiec, a także ich przywozu lub posiadania w wyżej wymienionych celach⁷⁸. Jednocześnie, w wyroku określone zostały warunki, pod jakimi produkt ten może być wprowadzany do obrotu, dotyczące głównie działań informacyjnych i promocyjnych.

⁷⁸ Wyrok LG w Monachium z 4 sierpnia 2023 r., 21 O 6235/23, <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2023-N-23966?hl=true> [dostęp: 10.10.2023].

Tak daleko idące rozstrzygnięcie było możliwe dzięki wcześniejszemu dokonaniu kwalifikacji wyłączności sieroczej jako prawa podmiotowego, skutecznego *erga omnes*, a zatem „innego prawa” w rozumieniu § 823 ust. 1 BGB⁷⁹. Zdaniem sądu, poprzez ustanowienie prawa wyłączności rynkowej leku sierociego (*das orphan drugs-Marktexklusivitätsrecht*) ustawodawca zamierzał stworzyć sytuację prawną, która wykracza poza sytuację prawną związaną li tylko z procedurą autoryzacyjną (*eine über die bloße Zulassungssituation hinausgehende Rechtsposition*). Prawo do wyłączności rynkowej może bowiem stanowić decydującą zachętę do inwestycji w dziedzinie sierocych produktów leczniczych tylko wtedy, gdy uprawniony ma możliwość podjęcia indywidualnych działań przeciwko obchodzeniu jego prawa. Wedle sądu, prawo wyłączności rynkowej ma treść pozytywną, uprawniającą do korzystania z chronionego produktu i negatywną, zakazującą takiego korzystania osobom trzecim. Pod tym względem prawo wyłączności rynkowej nie wykazuje żadnych szczególnych cech w porównaniu z innymi [przyp. autora] prawami własności intelektualnej⁸⁰.

Wydaje się, że na gruncie prawa krajowego zaprezentowana interpretacja art. 8 ust. 1 rozporządzenia 141/2000 jest niemożliwa i niezasadna. Z brzmienia wskazanego przepisu nie wynika bowiem, żeby prawodawca chciał ukształtować wyłączność rynkową jako prawo wyłączone skuteczne *erga omnes*. Przeciwnie, wyraźne w tym przepisie jest odniesienie do statusu regulacyjnego produktu sierociego i wolę zapewnienia jego wyłączności na rynku poprzez powstrzymanie się organów autoryzujących leki od dopuszczenia na rynek takich samych lub podobnych substancji czynnych do chronionego wskazania sierociego. Wydaje się, że wykładnia celowościowa musiałaby iść tu wbrew jasnemu brzmieniu przepisów.

5.5. Ograniczenia uprawnień przysługujących z tytułu wyłączności rynkowej

Istotną cechą i jednocześnie mankamentem obu rodzajów wyłączności regulacyjnych, sygnalizowaną już powyżej, jest niewystarczające unormowanie ich ograniczeń, które byłyby wyrazem wyważenia interesów uprawnionych, osób trzecich oraz interesu publicznego.

Szczególnie palącą kwestią w kontekście rozmaitych kryzysów zdrowia publicznego było niewystarczające na szczeblu unijnym uregulowanie możliwości zastosowania do wyłączności regulacyjnych licencji przymusowych bądź innych analogicznych instrumentów pozwalających na autoryzację i wprowadzenie do obrotu leków generycznych bez zgody

⁷⁹ W prawie niemieckim kwalifikacja wyłączności sieroczej jako prawa podmiotowego (*sonstiges Recht* z art. 823 ust. 1 BGB) była konieczna do zastosowania przepisów o odpowiedzialności deliktowej z art. 1004 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002, t.j. BGBl. 2023 I Nr. 280.

⁸⁰ Tamże.

uprawnionego z okresu wyłączności regulacyjnych⁸¹. W UE przepisy pozwalające na takie wykorzystanie dotyczą tylko produktów leczniczych przeznaczonych na eksport. Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia 816/2006⁸², w przypadku udzielenia licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym oraz konieczności zastosowania określonych procedur wobec produktu generycznego, okresy wyłączności regulacyjnych, określone w art. 14 ust. 11 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 oraz w art. 10 ust. 1 i 5 dyrektywy 2001/83/WE, nie mają zastosowania. Konieczność wprowadzenia analogicznego przepisu w przypadku udzielenia licencji przymusowej umożliwiającej zaopatrywanie rynków krajowych była wielokrotnie sygnalizowana w literaturze przedmiotu⁸³ i doczekała się uwzględnienia w propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej nowej dyrektywy farmaceutycznej⁸⁴. Art. 80 ust. 4 nowej proponowanej dyrektywy zawiera następujące postanowienie: „jeżeli odpowiedni organ w Unii przyznał stronie licencję przymusową w celu zaradzenia sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego, ochrona danych i rynku zostaje zawieszona w odniesieniu do tej strony w zakresie, w jakim wymaga tego licencja przymusowa, oraz w okresie obowiązywania licencji przymusowej”.

W przypadku nowej żywności pojawia się natomiast pytanie o ograniczenie uprawnień z wyłączności rynkowej w kontekście wyczerpania prawa. Zgodnie z brzmieniem art. 27 ust. 1(d) rozporządzenia 2015/2283: „w okresie ochrony danych zezwolenie na daną nową żywność dotyczy wprowadzania jej na rynek w Unii wyłącznie przez wnioskodawcę wymienionego w lit. c), chyba że kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie dotyczące takiej nowej żywności bez odniesienia do zastrzeżonych dowodów naukowych ani danych naukowych, objętych ochroną na podstawie art. 26, lub za zgodą pierwotnego wnioskodawcy”.

⁸¹ W konsekwencji wyłączności regulacyjne i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa stwarzały główne bariery w dostępie do innowacji medycznych w czasie pandemii COVID-19. Zob. G. Lenarczyk, Ż. Zemła-Pacud, *IP and Access to COVID-19-relevant Medicines – in Search of an Optimal Legal Framework*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2020, nr 4, s. 141–162.

⁸² Rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym, Dz.Urz. UE L 157 z 9.06.2006 r.

⁸³ E.F.M. ‘t Hoen, P. Boulet, B.K. Baker, ‘*Data exclusivity exceptions and compulsory licensing to promote generic medicines in the European Union: A proposal for greater coherence in European pharmaceutical legislation*’, „Journal of Pharmaceutical Policy and Practice” 2017, nr 10, s. 3–4.

⁸⁴ Proposal Directive of the European Parliament and of the Council for a on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC, COM 2023)192 final 2023/0132 (COD).

Odczytując brzmienie tego przepisu literalnie można byłoby dojść do wniosku, że nikt poza uprawnionym nie mógłby wykorzystać określonego produktu stanowiącego chronioną nową żywność do wyprodukowania złożonych bądź przetworzonych produktów spożywczych; prawodawca nie zadbał bowiem o wprowadzenie przepisów ustanawiających wyczerpanie prawa w przypadku pierwszego wprowadzenia produktu do obrotu przez uprawnionego bądź za jego zgodą. Biorąc jednak pod uwagę cel wyłączności dotyczących nowej żywności, należy przyjąć, że ich funkcja kompensacyjna realizuje się w momencie uzyskania renty monopolowej dzięki pierwszemu wprowadzeniu produktu na rynek. *A contrario*, wywieść należy, że wyłączność rynkowa nie rozciąga się na korzystanie z wprowadzonej do obrotu nowej żywności w celu produkcji i sprzedaży złożonych produktów spożywczych⁸⁵. Dla celów pewności prawa przepisy dotyczące wyczerpania prawa powinny być *explicite* uwzględnione w tekście rozporządzenia 2015/2283.

Szczególna sytuacja zachodzi w przypadku wyłączności sieroczej, gdzie wprawdzie przewidziane są instrumenty zapewniające wyważenie interesów uprawnionego, ale pozostawiają one luki prawne, które prowadzą do ich wykorzystania niezgodnie z intencją prawodawcy. Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia 141/2000 dziesięcioletni okres wyłączności sieroczej może zostać skrócony do sześciu lat, jeżeli pod koniec piątego roku, wykazane zostanie w odniesieniu do danego produktu leczniczego, że kryteria zdolności ochronnej nie są już spełniane, między innymi w przypadku, gdy zostanie ustalone na podstawie dostępnych dowodów, że produkt jest zyskowy w takim stopniu, że utrzymywanie wyłączności na rynku nie jest uzasadnione. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. b–c cytowanego rozporządzenia wyłączność sieroca może zostać przełamana poprzez wydanie pozwolenia na dopuszczenie podobnego produktu do zastosowania w tym samym zastosowaniu terapeutycznym, jeżeli: „b) posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla oryginalnego sierociego produktu leczniczego nie jest w stanie dostarczać wystarczających ilości produktu leczniczego; lub c) drugi wnioskodawca może ustalić we wniosku, że drugi produkt leczniczy, jakkolwiek podobny do sierociego produktu leczniczego już dopuszczonego do obrotu, jest bezpieczniejszy, skuteczniejszy lub pod innym względem przewyższa klinicznie ten pierwszy”.

Inaczej niż w przypadku produktów referencyjnych, nie ma odniesienia do produktów sierocych zasada globalnego pozwolenia na obrót, a każdemu podobnemu produktowi, lepszemu z punktu widzenia klinicznego, przeznaczonemu do tego samego wskazania przyznawany jest pełny okres wyłączności. W połączeniu z szerokim zakresem wyłączności sieroczej rozciągającej się nie tylko na takie same, ale również podobne produkty lecznicze,

⁸⁵ W praktyce oznacza to, że wyłączność rynkowa nie stoi na przeszkodzie, aby np. zakupioną mączkę z owadów wykorzystać do wyprodukowania przetworzonych produktów mącznych i wprowadzić je do obrotu, bez zgody uprawnionego. Poprzez nabycie produktu chronionego wyłącznością od uprawnionego lub legalnego dystrybutora jego towarów następuje wyczerpanie wyłączności na wprowadzanie chronionego produktu do obrotu.

umożliwia to posiadaczowi pozwolenia na obrót oboma lekami sierocymi przedłużenie ochrony pierwszego produktu o okres ochrony przyznany drugiemu⁸⁶.

Konsekwencją związania wyłączności regulacyjnych z procedurami autoryzacyjnymi w poszczególnych regulacjach sektorowych jest to, że nie są one otwarte na jakiekolwiek walenie interesów, nie posiadają wystarczających ograniczeń ochrony; przeciwnie, są zakotwiczone w formalistycznej narracji prawa administracyjnego, z założenia niepodatnego na obejście prawa, jako że służą ostatecznemu celowi bezpieczeństwa publicznego.

Z jednej strony, jest to niekorzystne dla całokształtu zrównoważonych ram prawnych ochrony własności intelektualnej. Posiadacze pozwolenia na obrót produktami referencyjnymi, czyli uprawnieni z poszczególnych wyłączności, uzyskują bowiem bardzo silną, bliską absolutnej, ochronę swojej własności intelektualnej, z niewystarczającymi mechanizmami ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich i interesu publicznego.

Z drugiej strony, dzięki ulokowaniu w regulacjach sektorowych wyłączności regulacyjne korzystają ze szczególowości i adekwatności rozwiązań prawnych, uwzględniających specyfikę technologiczną danej dziedziny, co pozwala na niuansowanie mechanizmów motywacyjnych i precyzyjne ich ukierunkowanie na najbardziej pożądane innowacje. Poprzez ustanowienie przemysłanych kryteriów zdolności ochronnej, nowo proponowane wyłączności farmaceutyczne są w stanie zachęcać do opracowywania leków pediatrycznych, czy leków sierocych⁸⁷. Takie ukierunkowane zachęty nie są możliwe w systemie patentowym odnoszącym się ogólnie do wszystkich dziedzin techniki.

Tak więc, podczas gdy status quo jest dobrze przemysłane pod kątem przyznawania wyłączności regulacyjnych, treść praw wynikających z wyłączności regulacyjnych, w tym ich ograniczenia, wymagają pilnego przemyślenia i przekształcenia.

⁸⁶ Zob. wyrok TSUE z 3 marca 2016 r., C-138/15 P, *Teva Pharma BV i Teva Pharmaceuticals Europe BV p. European Medicines Agency (EMA)*, ECLI:EU:C:2016:136, w którym Trybunał nie znalazł przepisów prawnych umożliwiających odmienne rozstrzygnięcie, uwzględniające pałący interes publiczny w tym, aby lek generyczny wobec leku sierociego mógł wejść na rynek po upływie jego dziesięcioletniego wyłączności. Kwestia ta powinna zostać uwzględniona przy okazji odbywającej się obecnie reformy wyłączności regulacyjnych. Wskazany problem może zostać rozwiązany a przykład poprzez wyraźne wskazanie, że okres wyłączności sieroczej leku opartego na danej substancji aktywnej nie może przekraczać 10 lat (wyjątkowo 12 lat w przypadku przedłużenia wyłączności z tytułu nagrody pediatrycznej).

⁸⁷ Nowo proponowane przepisy wzmacniają tę tendencję; proponują one szczegółowe zachęty do opracowywania leków na niezaspokojone dotąd potrzeby medyczne czy antybiotyków. Zob. propozycja dyrektywy i propozycja rozporządzenia.

6. Wyłączność rynkowa jako wyłączne prawo podmiotowe a zasada *numerus clausus* praw wyłącznych na dobrach niematerialnych

W polskiej doktrynie prawa tradycyjnie przyjmuje się istnienie zasady *numerus clausus* praw na dobrach niematerialnych, czyli zamkniętego katalogu praw bezwzględnych chroniących własność intelektualną. Zgodnie z tą zasadą objęcie danego dobra niematerialnego ochroną prawem bezwzględnym pozostawiono decyzji ustawodawcy; innymi słowy, uprawnieni korzystają z ochrony prawami bezwzględnymi tylko dla tych dóbr niematerialnych, dla których ustawodawca taką ochronę przewidział. Chociaż ściśle ujęcie tej zasady bądź jej obowiązywanie w ogóle jest coraz częściej kwestionowane w piśmiennictwie polskim⁸⁸ i zagranicznym⁸⁹, wydaje się, że zasadne jest rozważenie statusu wyłączności rynkowej i wyłączności sieroczej jako praw wyłącznych przez pryzmat tej zasady.

Należy rozpocząć od tego, że w odróżnieniu od zasady *numerus clausus* praw rzeczowych, *numerus clausus* praw na dobrach niematerialnych nie może opierać się na zwartym, wyczerpującym wykazie praw, tak jak to ma miejsce w wyliczeniu praw rzeczowych w księdze drugiej k.c., ponieważ wykaz taki nie istnieje. Ponadto nie ma w prawie polskim jasnej definicji ustawowej praw na dobrach niematerialnych ani – węższej i w kontekście omawianego tematu – praw własności intelektualnej. Nie istnieje również katalog, który enumeratywnie wymieniałby wszystkie obowiązujące w Polsce prawa własności intelektualnej. Tymczasem właśnie dziedzina własności intelektualnej wyróżnia się ponadprzeciętną aktywnością prawodawcy międzynarodowego i unijnego, przejawiającą się w ekspansji instrumentów ochrony dóbr niematerialnych. Ze względu na różnorodność systemów prawnych biorących udział w wysiłkach harmonizacji prawa na szczeblu globalnym i regionalnym, widocznym w samej tylko Europie na przykładzie odmienności tradycji kontynentalnej i *common law*, a także ze względu na różny poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego poszczególnych państw, kontury instrumentów prawnych transponowanych do porządków krajowych są często tak niejasne, że ich jednoznaczna

⁸⁸ W najnowszej literaturze zob. Ł. Żelechowski, *Zasada numerus clausus na dobrach niematerialnych – dylematy dotyczące pojmowania i obowiązywania*, [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.), *Opus Auctorem Laudat, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 709–750 i obszerna literatura tam cytowana.

⁸⁹ A. Ohly, *Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgueterrechte*, [w:] A. Ohly, T. Bodewig, T. Dreier, H.-P. Götting, M. Haedicke, M. Lehmann (red.), *Perspektiven des Geistigen Eigentum und Wettbewerbsrechts. Festschrift fuer Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, C.H. Beck, Monachium 2005, s. 105.

kwalifikacja jako praw bezwzględnych musi opierać się na działalności interpretacyjnej doktryny bądź jurysprudencji.

Jak trafnie zaznacza Ł. Żelechowski, zasada *numerus clausus* w jej elastycznej postaci wymaga istnienia wypowiedzi ustawodawcy w kwestii ustanowienia prawa na dobru niematerialnym przez normę prawną ukierunkowaną na ochronę konkretnego dobra, przy czym dopuszczalne jest, że wypowiedź ta jest niejednoznaczna w warstwie literalnej⁹⁰.

Z takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia w sytuacji wyłączności rynkowej, kiedy przedmiot i przesłanki ochrony są stosunkowo jasno określone w przepisach prawa. Niedookreślony normatywnie jest natomiast zakres uprawnień wynikających z tej ochrony i związany z nim katalog roszczeń przysługujących uprawnionemu. Owe brakujące elementy konstrukcji wyłączności rynkowej mogą być jednak jednoznacznie wyinterpretowane na kanwie zasad ogólnych danego porządku prawnego, co uczyniono powyżej. Kluczowe jest zatem ustalenie, czy ustawodawca miał zamiar chronić dobro niematerialne prawem wyłącznym, skutecznym *erga omnes*. Rozważmy najpierw kwestię woli ustawodawcy ustanowienia wyłączności rynkowej jako takiego prawa.

Dyrektywa 2001/83/WE określa zasady wyłączności danych niejako od drugiej strony, tj. z pozycji uprawnienia osób trzecich do korzystania z danych referencyjnych po upływie kreślonego czasu. „W drodze odstępstwa od art. 8 ust. 3 lit. i) oraz bez uszczerbku dla praw ochrony własności przemysłowej i handlowej, wnioskodawca nie jest zobowiązany do przedstawienia wyników badań przedklinicznych i badań klinicznych, jeżeli może wykazać, że produkt leczniczy jest generycznym produktem leczniczym w stosunku do referencyjnego produktu leczniczego, który jest lub był dopuszczony do obrotu na mocy art. 6 w Państwie Członkowskim lub we Wspólnocie na mocy art. 6 pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przez okres nie krótszy niż osiem lat”.

Uprawnienie do wyłącznego korzystania z tych danych musi być wyinterpretowane *a contrario*. Wyłączność rynkowa określona jest bez wymieniania jakiegokolwiek podmiotu, a jedynie przez odniesienie do jej przedmiotu.

Generyczny produkt leczniczy dopuszczony do obrotu zgodnie z niniejszym przepisem nie może zostać wprowadzony do obrotu przed upływem dziesięciu lat od pierwszego dopuszczenia do obrotu produktu referencyjnego.

Postanowienia dyrektywy zostały transponowane do prawa polskiego, tj. do art. 15 u.f., w sposób akcentujący wyłączny charakter praw chroniących dane i obrót, oraz ich przynależność do praw własności intelektualnej. „1. Niezależnie od ochrony wynikającej z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 324) podmiot odpowiedzialny nie jest obowiązany do przedstawienia wyników badań nieklinicznych lub klinicznych, jeżeli wykaże, że: [...] produkt leczniczy jest

⁹⁰ Ł. Żelechowski, *Zasada numerus clausus...*, s. 709–750.

odpowiednikiem referencyjnego produktu leczniczego, który jest lub był dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a od dnia wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego w którymkolwiek z tych państw do dnia złożenia wniosku o dopuszczenie do obrotu odpowiednika referencyjnego produktu leczniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej upłynął okres co najmniej 8 lat (wyłączność danych). 2. Niezależnie od wydanego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu odpowiednik referencyjnego produktu leczniczego nie może zostać wprowadzony do obrotu przez podmiot odpowiedzialny przed upływem 10 lat od dnia wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu referencyjnego produktu leczniczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (wyłączność rynkowa)”.

Po pierwsze, umieszczenie w nawiasie pojęcia „wyłączność danych” oznacza, że poprzedzający go *passus* należy rozumieć jako objaśnienie definicji ustawowej tego pojęcia, a zatem z brzmienia przepisu określającego uprawnienia do korzystania z danych referencyjnych po upływie określonego czasu, można i należy wywieść treść uprawnienia posiadacza pozwolenia na obrót lekiem referencyjnym do wyłącznego korzystania z referencyjnych danych testowych przez ów określony czas. W przypadku pojęcia wyłączności rynkowej, ustawa również nie określa wprost uprawnień posiadacza pozwolenia na obrót lekiem referencyjnym, ale jasno wyznacza sferę zakazową przysługującego mu prawa, czyli zakaz wprowadzenia do obrotu odpowiednika leku referencyjnego, dopuszczonego do obrotu na podstawie referencyjnych danych testowych, przez określony czas.

Znamienne jest wybranie przez ustawodawcę rozpoczęcia omawianego artykułu od słów „niezależnie od ochrony wynikającej z ustawy – Prawo własności przemysłowej”. Dyrektywa, która w art. 10 ust. 1 określa pozycję osób trzecich mogących w określonych okolicznościach skorzystać z referencyjnych danych testowych, posługuje się w tym miejscu sformułowaniem „bez uszczerbku dla praw ochrony własności przemysłowej i handlowej”, i podkreślając, że wykorzystanie tych danych nie może naruszać innych praw własności intelektualnej je chroniących. Poprzez rozpoczęcie od słów „niezależnie od ochrony wynikającej z ustawy – Prawo własności przemysłowej” ustawodawca krajowy podkreśla, że omawiany przepis statuuje instrument ochronny niezależny od praw własności przemysłowej wynikających z p.wp.

W mojej ocenie, w połączeniu z użyciem w nawiasie pojęcia „wyłączność rynkowa” jako pojęcia definiowanego oraz objaśnieniem tego pojęcia poprzez jasne wskazanie, że produkt generyczny przez określony czas nie może zostać wprowadzony na rynek, ustawodawca krajowy z rozmysłem tworzy prawo o charakterze wyłącznym, którego przedmiotem

jest produkt wprowadzony do obrotu w oparciu o referencyjne dane testowe, a podmiotem – posiadacz pozwolenia na obrót lekiem referencyjnym.

W odniesieniu do leków dopuszczanych na poziomie unijnym, czyli w procedurze centralnej, w rozporządzeniu 726/2004 ustawodawca używa w art. 14 porządkującego, acz bardzo lapidarnego sformułowania, wprost wskazującego, że chodzi o „ochronę danych” i „ochronę obrotu”, nie precyzując jednak ich znaczenia. Zgodnie z motywem 11 preambuły, nawiązuje ono do odpowiednich przepisów dyrektywy 2001/83⁹¹: „produkty lecznicze stosowane u ludzi, które zostały dopuszczone zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia korzystają z ośmioletniego okresu ochrony danych (ang. *data protection*) i dziesięcioletniego okresu ochrony obrotu (ang. *marketing protection*), w związku z którym ten ostatni okres przedłuża się do maksymalnie 11 lat”⁹².

Podobnie w art. 38 rozporządzenia pediatrycznego, odnosząc się do wyłączności regulacyjnych prawodawca unijny posługuje się zwrotem „okresy ochronne dla danych i rynku”, nie określając bliżej charakteru prawnego tych instrumentów: „Jeśli udzielono pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ze wskazaniem do stosowania w pediatrii zgodnie z art. 5–15 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, zastosowanie mają okresy ochronne dla danych i rynku, określone w art. 14 ust. 11 tego rozporządzenia. Jeśli udzielono pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ze wskazaniem do stosowania w pediatrii zgodnie z procedurami określonymi w dyrektywie 2001/83/WE, zastosowanie mają okresy ochronne dla danych i rynku, określone w art. 10 ust. 1 tej dyrektywy”.

Podsumowując, w unijnym prawie farmaceutycznym prawodawca posługuje się pojęciem ochrony danych i ochrony rynku, unikając terminu „wyłączność”, które jest natomiast powszechnie stosowane w doktrynie. Wydaje się to celowym zabiegiem prawodawcy unijnego, mającym na celu pozostawienie swobody państwom członkowskim w zakresie ukształtowania instrumentu wyłączności regulacyjnych od strony teoretycznoprawnej. Pozostawienie określonej dyskrecjonalności w kwalifikacji teoretycznoprawnej wyłączności regulacyjnych, a jednocześnie brak możliwości ingerencji w merytoryczną warstwę regulacji, np. poprzez umożliwienie wprowadzenia ograniczeń przyznanej ochrony,

⁹¹ Zgodnie z motywem 11 rozporządzenia 725/2004, „w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, okres ochrony danych odnoszących się do badań przedklinicznych oraz prób klinicznych powinien być taki sam, jak ten przewidziany w dyrektywie 2001/83/WE”.

⁹² Niefortunne sformułowanie „w związku z którym” jest literalnym tłumaczeniem angielskiego „in which connection”. Powiązanie pomiędzy wyłącznością danych i wyłącznością rynkową lepiej wyrażone w jęz. niem.: „Humanarzneimittel, die gemäß den Bestimmungen dieser Verordnung genehmigt worden sind, unterliegen unbeschadet des Rechts über den Schutz gewerblichen und kommerziellen Eigentums einem Datenschutz von acht Jahren und einem Vermarktungsschutz von zehn Jahren, wobei letzterer auf höchstens elf Jahre verlängert wird [wyróżnienie ŻZ-P] wenn der Inhaber der Genehmigung für das Inverkehrbringen innerhalb der ersten acht Jahre dieser zehn Jahre die Genehmigung eines oder mehrerer neuer Anwendungsgebiete erwirkt”.

niweczy jednak zamiysł prawodawcy co do możliwości złagodzenia poziomu tej ochrony czy zrównoważenia jej zasad, o czym będzie jeszcze mowa.

Na tym tle wyjątkiem jest rozporządzenie sieroce, gdzie ustawodawca najpierw wprost posługuje się terminem „wyłączność obrotu na rynku” jako tytułem przepisu z art. 8, ale następnie określa zasady tejże wyłączności *explicite* poprzez odniesienie do procedur autoryzacyjnych produkty lecznicze: „Wspólnota i Państwa Członkowskie przez okres dziesięciu lat nie przyjmą innego wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, nie wydadzą pozwolenia, ani nie przyjmą wniosku o rozszerzenie istniejącego pozwolenia, dla tego samego wskazania terapeutycznego, w odniesieniu do podobnego produktu leczniczego”.

Tak jednoznaczne brzmienie omawianego przepisu sprawia, że należy wyłączność sierocą zakwalifikować nie jako prawo wyłączne skuteczne *erga omnes*, ale jednak publiczne prawo podmiotowe, którego treścią jest wymaganie określonego zachowania od organów publicznych⁹³.

Nie ma natomiast, moim zdaniem wątpliwości co do woli ukształtowania instrumentu wyłączności regulacyjnych jako praw wyłącznych skutecznych *erga omnes* w sektorze żywnościowym i agrochemicznym, co wynika wprost w brzmienia przepisów właściwych rozporządzeń unijnych, cytowanych już powyżej. Normy prawne ustanawiające wyłączność rynkową w tych sektorach zostały wprowadzone do porządku prawnego przez prawodawcę unijnego lub krajowego, i odpowiednio ogłoszone, a każdorazowo przed rozpoczęciem ich obowiązywania przewidziany był okres *vacatio legis*. Uwzględniając silnie sformalizowany charakter regulacji *life science*, oraz fakt, że jego adresatami są przedsiębiorcy, profesjonaliści w swoich dziedzinach nie istnieje ryzyko, że legislacja dotycząca wyłączności regulacyjnych była wprowadzona w sposób, który zaskoczyłby podmioty zobowiązane do respektowania prawa wyłącznego uprawnionego.

Okoliczności te są zgodne z jednym z założeń zasady *numerus clausus*, wedle którego kompetencja do kreowania prawa podmiotowego, skutecznego wobec nieoznaczonego kręgu osób, musi być zawarowana dla ustawodawcy ze względu na konieczność odpowiedniej promulgacji norm prawnych ustanawiających to prawo⁹⁴. W przypadku wyłączności regulacyjnych konsekwencje ich wprowadzenia były przedmiotem oceny z perspektywy społeczno-ekonomicznej, a wprowadzenie wyłączności regulacyjnych poprzedzone było procesem konsultacji społecznych⁹⁵. Słabością poszczególnych wyłączności regulacyjnych jest fakt, że nie doznają generalnych ograniczeń wynikających z nich praw wyłącznych,

⁹³ Inaczej w wyroku LG w Monachium z 4 sierpnia 2023 r., 21 O 6235/23.

⁹⁴ Zob. P. Machnikowski, *Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym*, [w:] E. Gniewek (red.), *Prawo rzeczowe, System Prawa Prywatnego*, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 39 i n.; A. Peukert, *Güterzuordnung als Rechtsprinzip*, Mohr Siebeck, Tübingen 2008, s. 790–793.

⁹⁵ Zob. powyżej przyp. 17.

analogicznych do ograniczeń z patentu, dotyczących nadzwyczajnych przypadków kryzysowych w postaci licencji przymusowej czy użycia do celów państwowych. Pomimo tego mankamentu, zauważyć należy, że poszczególne wyłączności regulacyjne mają wewnętrzne mechanizmy ograniczające wyłączność uprawnionego, opisane powyżej⁹⁶.

Potencjalnym problemem dla kwalifikacji wyłączności regulacyjnych jako praw własności intelektualnej mogłaby również być niepełność ich regulacji normatywnej, a w szczególności brak przewidzianych roszczeń i sposobów ich dochodzenia. Antycypując ten zarzut, należy jednocześnie go odeprzeć. Ze względu na możliwość skorzystania z zasad dochodzenia roszczeń na zasadzie ogólnej, na podstawie odpowiedzialności deliktowej z art. 415 k.c. bądź na podstawie art. 3 u.z.n.k., naruszenie uprawnień wynikających z wyłączności rynkowej może być dochodzone na wybranej podstawie. Naruszenie wyłączności danych może być zaś dochodzone w postępowaniu przed właściwym organem rejestacyjnym, gdzie uprawnionemu przysługuje status strony. Pomimo braku wyszczególnienia roszczeń specyficznych dla wyłączności regulacyjnych, istnieją możliwości skutecznego ich dochodzenia na podstawie zasad ogólnych.

Z przeprowadzonej powyżej analizy wynika, że wyłączność rynkowa w poszczególnych reżimach – została intencjonalnie ukształtowana przez prawodawcę jako prawo podmiotowe o charakterze wyłącznym skuteczne *erga omnes*. Dla dopełnienia rozważań o zgodności takiej kwalifikacji z zasadą *numerus clausus* należy jeszcze rozważyć, czy przedmiotem ochrony z tytułu wyłączności regulacyjnych są dobra niematerialne. W tym zakresie podnoszone są w literaturze dwa zarzuty. Po pierwsze, braku spełnienia przez wyłączności regulacyjne kryterium wytworów intelektu, a po drugie, braku dostępu do chronionego dobra po upływie okresu wyłączności.

Zdaniem C.M. Correi, opracowanie wyników badań naukowych, a w szczególności badań klinicznych nie stanowi innowacji zasługującej na ochronę z tytułu własności intelektualnej, jako że nie są one wyrazem oryginalnych pomysłów, ale raczej stanowią wyniki rutynowych działań laboratoryjnych. Przyjmuje on, że wyłączności regulacyjne bardziej chronią inwestycję w generowanie danych niż samą innowację⁹⁷. Na tle ewoluujących

⁹⁶ Obecnie procedowana reforma systemu farmaceutycznych wyłączności regulacyjnych zawiera liczne mechanizmy je ograniczające. Propozycja wprowadzenia licencji przymusowych w okolicznościach zagrożenia zdrowia publicznego czy propozycja wprowadzenia mechanizmów warunkowości, uzależniająca długość okresu wyłączności regulacyjnych od spełniania określonych warunków stanowią wyraz woli zrównoważonego kształtowania wyłączności regulacyjnych, w taki sposób, by możliwie najlepiej realizowały cele prawodawcy przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.

⁹⁷ Zob. C. Correa, *Test data protection: rights conferred under the TRIPS Agreement and some effects of TRIPS-plus standards*, [w:] R.C. Dreyfuss, K.J. Strandburg (red.), *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham 2011, <https://doi.org/10.4337/9780857933072.00031>.

zasad dopuszczania określonych produktów, w szczególności produktów leczniczych, do obrotu, pogląd taki trudno jednak obronić.

Dane, które są przedmiotem wyłączności na podstawie poszczególnych reżimów, obejmują różnorodne dane: dane naukowe składane na poparcie nowej żywności, wyniki badań i testów polowych w przypadku środków ochrony roślin, a także wyniki badań i testów przedklinicznych i klinicznych w przypadku produktów leczniczych. Tworzenie pakietu informacji, który jest konieczny do uzasadnienia autoryzacji produktów leczniczych, żywnościowych albo agrochemicznych, wymaga nie tylko wysiłku organizacyjnego, ale również wiedzy i doświadczenia w formułowaniu celów badania, hipotez badawczych, metod przeprowadzenia i ewaluacji badań i testów. W przypadku najbardziej złożonych danych klinicznych samo ustalenie protokołu badania klinicznego jest sztuką samą w sobie, chronioną jako know-how sponsorów badania⁹⁸. Ponadto dane rejestracyjne nie tylko potwierdzają użyteczność danej innowacji, proces generowania danych regulacyjnych ma bowiem bezpośredni wpływ na ustalenie najlepszego sposobu formulacji i stosowania określonego produktu, czyli ostatecznego kształtu innowacji.

Biorąc te uwarunkowania pod uwagę należy uznać, że regulacyjne dossier jest przynajmniej w części oryginalnym opracowaniem, które powstaje w wyniku twórczego wysiłku i w tym zakresie zbliżone jest swoim charakterem do innych przedmiotów własności intelektualnej.

Z kolei C. Fackelman wskazuje, że wyłączności regulacyjne nie rodzą obowiązku ujawniania danych czy przekazywania wiedzy do domeny publicznej⁹⁹. Również i ten argument nie jest trafiony. Wyłączności regulacyjne nie mają bowiem związku z poufnością lub dostępem do danych regulacyjnych. Zasady udostępniania danych rejestracyjnych w poszczególnych sektorach są unormowane szczegółowo w ustawodawstwie unijnym i prawie krajowym¹⁰⁰. Co więcej, wobec coraz dalej zakrojonych wysiłków legislacyjnych, zmierzających w stronę daleko idącej transparentności określonych typów danych reeksportacyjnych, w szczególności danych klinicznych, ochrona danych regulacyjnych nie dotyczy już wyłącznie informacji niejawnych, ale obejmuje również informacji ujawnione. W tym zakresie wyłączność danych stanowi ważny element uzupełniający system ujawniania danych klinicznych; bez jej obowiązywania istniałoby ryzyko, że ujawnione dane zostaną ponownie wykorzystane przez konkurentów do autoryzacji leku generycznego¹⁰¹.

⁹⁸ Zob. D. Kim, *Access to Non-Summary Clinical Trial Data for Research Purposes under EU Law*, Munich Studies on Innovation and Competition, t. 16, Springer, Monachium 2021.

⁹⁹ C.R. Fackelman, *Patentschutz und ergänzende Schutzinstrumente für Arzneimittel im Spannungsfeld von Wettbewerb und Innovation*, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Kolonia 2009, s. 467–481.

¹⁰⁰ Ż. Zemła-Pacud, *A shifting paradigm...*, s. 330–339.

¹⁰¹ Ż. Zemła-Pacud, G. Lenarczyk, *Clinical trial data...*, s. 732–763.

7. Wyłączności regulacyjne jako część systemu własności intelektualnej na gruncie prawa międzynarodowego – status quo i rekomendacje

W doktrynie światowej nie ma jednomyślności co do tego, czy wyłączności regulacyjne są prawem własności intelektualnej na gruncie prawa międzynarodowego. Kontrowersje budzi w szczególności, czy wyłączności regulacyjne mają swoją podstawę w art. 39 ust. 3 TRIPS¹⁰².

Zgodnie z art. 1 ust. 2 TRIPS pojęcie własności intelektualnej odnosi się do wszystkich kategorii własności intelektualnej stanowiących przedmiot uregulowania w sekcjach 1–7 części II Porozumienia, a zatem obejmuje on również ochronę danych regulacyjnych przewidzianą wyraźnie w art. 39 ust. 3. Pojawia się jednak w tym miejscu pytanie, czy wyłączności regulacyjne, których zakres wychodzi poza ochronę danych, również są objęte zakresem działania Porozumienia.

Art. 39 ust. 3 wymaga, aby państwa członkowskie zapewniły ochronę danych regulacyjnych przed ich ujawnieniem lub nieuczciwym wykorzystaniem w celach komercyjnych, czyli przed takim ich wykorzystaniem, które mogłoby przysporzyć osobom trzecim nieuzasadnione korzyści ekonomiczne dzięki pominięciu długotrwałej i kosztownej fazy generowania badań klinicznych i przedklinicznych dla swojego leku. Celem ochrony z art. 39 ust. 3 nie jest więc ochrona danych samych w sobie, ale ochrona pozycji konkurencyjnej ich posiadacza.

Pierwsze wyłączności regulacyjne w Unii Europejskiej miały postać wyłączności danych. Z upływem czasu i ekspansji przepisów dotyczących wyłączności regulacyjnych, zaczęły przybierać one postać wyłączności rynkowej powiązanej z danymi regulacyjnymi (wyłączność rynkowa leków referencyjnych, środków ochrony roślin), następnie wyłączności rynkowej oderwanej od danych, a powiązanych ze statusem regulacyjnym leku (wyłączność sieroca), wreszcie – nagród regulacyjnych w postaci przedłużenia innych wyłączności rynkowych, również powiązanych ze statusem regulacyjnym leku (nagrody pediatryczne). Celem wszystkich wyłączności regulacyjnych, niezależnie od kryteriów zdolności ochronnej i sposobów egzekwowania ochrony, jest zapewnienie posiadaczowi pozwolenia na obrót tymczasowej wyłączności na rynku, a przez to zapewnienie przez określony czas przewagi konkurencyjnej na tym rynku. Cele wyłączności regulacyjnych

¹⁰² Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994 r., s. 214. Wszystkie państwa członkowskie, jak również sama Unia, są związane tym Porozumieniem, które zostało zatwierdzone decyzją Rady z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994), Dz. Urz. WE L z 23.12.1994 r.

mieszczą się zatem w założeniach ochrony przewidzianej w art. 39 ust. 3 TRIPS, chociaż przedmiot ochrony wyłączności rynkowej wychodzi poza literalnie rozumiany przedmiot ochrony przewidziany w tym artykule, którym są dane regulacyjne.

Powoduje to rozbieżne sądy w doktrynie światowej. Wielu komentatorów traktuje wyłączności regulacyjne jako część własności intelektualnej¹⁰³, bądź wprost przyznaje im status praw własności intelektualnej¹⁰⁴ najczęściej właśnie poprzez odniesienie do art. 39 ust. 3 TRIPS¹⁰⁵.

Są też wyrażane poglądy przeciwne¹⁰⁶. Szczególnie we wcześniejszych opracowaniach ferowany był sąd, że wyłączności regulacyjne to jedynie „środek ekonomiczny mający na celu promowanie kosztownych inwestycji w innowacje”¹⁰⁷. Fackelman podnosi, że ani formalnie, ani biorąc pod uwagę „ducha” Porozumienia, nie jest trafne kwalifikowanie wyłączności regulacyjnych jako IP¹⁰⁸. Jedną z podstaw przyjęcia takiego rozumowania jest fakt, że wyłączność danych dotyczy nie danych jako takich, ale skutku regulacyjnego, jakie zebrane dane wywołują, oraz że z wyłączności tej nie wynikają uprawnienia skierowane do osób trzecich, ale jedynie do agencji regulacyjnych. O ile rozumowanie takie

¹⁰³ Zob. P.K. Yu, *Political economy...*, s. 786. Tak również R. Feldman, który określa wyłączności regulacyjne mianem zmodyfikowanych praw własności intelektualnej, zob. R. Feldman, *Regulatory property...*, s. 53–103. Nie zgadzam się z dalej idącym i odosobnionym stwierdzeniem Feldmana, że wyłączności regulacyjne są własnością w sensie prawnorzeczowym. W tym artykule nie ma miejsca na szczegółowe rozważania na ten temat, ale istotny głos w literaturze polskiej na temat możliwego zbliżania praw własności intelektualnej do własności w rozumieniu prawnorzeczowym zabrała w cytowanym już artykule Jubilatka. Wyrażone tam argumenty są adekwatne i aktualne również w odniesieniu do kwalifikacji wyłączności regulacyjnych.

¹⁰⁴ Tak np. R. Thomas, który pisze o wyłącznościach regulacyjnych jako nowej formie własności intelektualnej. Zob. R. Thomas, *Toward a theory of regulatory exclusivities*, [w:] R.L. Okedij, M.A. Bagley (red.), *Patent law in Global Perspective*, OUP, Oksford 2014, s. 347, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199334278.003.0012>. Również B.N. Kuhlik opisuje wyłączności regulacyjne jako inne prawa własności intelektualnej: B.N. Kuhlik, *The assault on pharmaceutical intellectual property*, „University of Chicago Law Review” 2004, t. 71, nr 1, s. 93–109, <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol71/iss1/7/> [dostęp: 24.10.2023].

¹⁰⁵ Zob. A.X. Fellmeth, *Secrecy, monopoly, and access to pharmaceuticals in international trade law: Protection of marketing approval data under the TRIPS Agreement*, „Harvard International Law Journal” 2004, t. 49, s. 442; R. Thomas, *Toward a theory...*, 347.

¹⁰⁶ Zob. np. S.J.R. Bostyn, *Personalised medicine, intellectual property rights and human rights*, [w:] P. Torremans, *IPL and Human Right*, Wolter Kluwers Int., Alphen aan den Rijn 2020, s. 909, <https://hdl.handle.net/11245.1/f94e8cec-cb12-4f85-ba03-33c80adb7ec5> [dostęp: 29.10.2023]; D. Kim, *Test data exclusivity. An elusive pursuit to strike a balance between affordable drugs and investment incentives*, [w:] E. Bonadio, P. Goold (red.), *The Cambridge Handbook of Investment-Driven Intellectual Property*, CUP, Cambridge 2023, s. 54–72.

¹⁰⁷ R.S. Eisenberg, *The role of the FDA in innovation policy*, „Michigan Telecommunications & Technology” 2007, t. 13, s. 361.

¹⁰⁸ C.R. Fackelman, *Patentschutz...*, s. 467–468.

jest częściowo uzasadnione w przypadku wyłączności danych, o tyle jest nietrafne w kontekście wyłączności rynkowej, która rozciąga się na działania osób trzecich oraz stanowi dokładnie prawo wyłącznego pozostawiania na rynku przez określony czas. Wyłączność rynkowa, tak jak patenty czy SPC ma określony zakres, czas trwania, określone terytorium, a więc wiele kluczowych atrybutów charakteryzujących prawa własności intelektualnej.

Niechęć do uznania wyłączności regulacyjnych za nową formę ochrony własności intelektualnej czy też za prawa własności wynika przede wszystkim z obawy przed nadmiernym wzmocnieniem ochrony podmiotów korzystających już z innych form ochrony technologicznych innowacji: patentów, SPC, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wyłączności regulacyjne były ostro krytykowane w doktrynie międzynarodowego prawa własności intelektualnej jako stwarzające ryzyko nadmiernej ochrony innowacji w opiece zdrowotnej, utrudniające dostęp do leków¹⁰⁹ i kolidujące z prawem do zdrowia¹¹⁰. Uważa się, że stanowią one zagrożenie dla elastyczności TRIPS w wymiarze międzynarodowym¹¹¹ i przyczyniają się do kumulacji praw, co daje liczne możliwości wykorzystywania systemu wbrew jego celom legislacyjnym. Z punktu widzenia zrównoważonej globalnej własności intelektualnej, nadanie własności intelektualnej statusu praw własności intelektualnej może być postrzegane jako kolejny krok w kierunku podniesienia minimalnych standardów ochrony własności intelektualnej.

Z drugiej strony, wyłączności regulacyjne rozszerzają swoje oddziaływanie, obejmując nowe obszary regulacji sektorowych, a normy prawne będące ich źródłem stają się coraz bardziej złożone. Wyłączności regulacyjne tworzą odrębną, niezależną od innych praw własności intelektualnej ochronę, zapewniają tymczasowy monopol prawny i faktyczny. Wartość praw wynikających z wyłączności regulacyjnych może być ogromna, co przekłada się na rosnącą liczbę sporów sądowych dotyczących wyłączności. Zwłaszcza znaczenie wyłączności regulacyjnych w sektorze farmaceutycznym jest nie do przecenienia. Ze wszystkich tych względów konieczne jest zadbanie o dobrze przemyślany kształt praw z wyłączności regulacyjnych, zapewniających ochronę interesów podmiotów odpowiedzialnych za innowacyjne produkty na rynku *life science*, ale również o interesy osób trzecich i interes publiczny. Konieczne jest zaradzenie przytoczonym powyżej problemom braku wystarczających ograniczeń praw, braku harmonizacji zasad egzekwowania tych praw i braku harmonizacji praktyki organów autoryzujących w całej UE w przypadkach

¹⁰⁹ O.H Shaikh, *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity: Safeguarding Flexibilities Under International Law*, Springer, Cham 2016.

¹¹⁰ H. Żakowska-Henzler, Ż. Zemła-Pacud, T. Zimny, *Biotechnology, Patents and Human Rights in Europe. Innovations Concerning the Human Body*, Edward Elgar, Cheltenham 2023, s. 202–204.

¹¹¹ A. Kur, H.Grosse Ruse-Khan, *Enough Is Enough: The Notion of Binding Ceilings in International Intellectual Property Protection*, [w:] M. Levin, A. Kur (red.), *Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System*, Edward Elgar, Cheltenham 2009, s. 370 przypis 39.

naruszenia. Pozostawienie wyłączności regulacyjnych w obszarze prawa farmaceutycznego, agrochemicznego lub żywnościowego oznacza natomiast pozbawienie ich mechanizmów kontroli i równoważenia interesów, nie tylko w procesie stanowienia prawa krajowego, ale również egzekwowania prawa¹¹².

Niechęć do zakwalifikowania wyłączności regulacyjnych jako praw podmiotowych wynika być może z przekonania, że przewaga wynikająca z wyłączności rynkowych jest znikoma i nie ma wpływu na konkurencję na rynku farmaceutycznym i że system prawa administracyjnego poradzi sobie z wyzwaniami ich dotyczącymi. Założenie to jest jednak błędne, co uwidoczniło się w sporach na tle praktyk strategicznych firm innowacyjnych, które wykorzystywały wyłączności regulacyjnie niezgodnie z intencją prawodawcy. Brak ograniczeń wyłączności i niemożliwość poddania praw z nich 2016/943 wynikających kontroli sądowej doprowadził do automatycznej i niemal absolutnej ochrony interesów uprawnionych, nieuwzględniającej uzasadnionej ochrony interesów innych podmiotów.

Przyjęcie globalnej kwalifikacji wyłączności regulacyjnych jako praw własności przemysłowej paradoksalnie mogłoby prowadzić nie do nadmiernej, ale do bardziej zrównoważonej ochrony doniosłych społecznie i ekonomicznie produktów - leków, środków ochrony roślin i żywności. Jako prawa własności przemysłowej podlegające TRIPS byłyby wyłączności regulacyjne przedmiotem mechanizmów elastyczności; na poziomie krajowym byłyby przedmiotem ograniczeń praw podmiotowych na zasadach ogólnych, dotyczących chociażby nadużycia praw.

Bibliografia

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. Dz.U. 2023, poz. 1610.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1550 ze zm.

Council Directive 87/21/EEC of 22 December 1986 amending Directive 65/65/EEC on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products, Dz. Urz. WE L 15 z 17.01.1987 r., s. 36.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1233.

¹¹² Zob. E. t'Hoen, *Protection of clinical test data and public health: A proposal to end the stronghold of data exclusivity*, [w:] C. Correa, R. Hilty (red.), *Access to Medicines and Vaccines. Implementing Flexibilities Under Intellectual Property Law*, Springer, Cham 2022, s. 184, <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/51469> [dostęp: 24.10.2023].

- Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 1994 r. dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach wchodzących w zakres jej kompetencji, porozumień, będących wynikiem negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Urugwajskiej (1986–1994), Dz. Urz. WE L z 23.12.1994 r.
- Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.1994 r., s. 214.
- Rozporządzenie (WE) Nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych, Dz. Urz. L 18 z 22.01.2000 r., s. 1.
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2001 Nr 49, poz. 508.
- Dyrektywa 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2001 r., s. 1.
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, t.j. Dz. U. 2022, poz. 2301 ze zm.
- Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych, Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001 r.
- Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi, Dz. Urz. L 311 z 28.11.2001 r., s. 67.
- Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002, t.j. BGBl. 2023 I Nr. 280.
- Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, Dz. Urz. UE L 136 z 30.04.2004 r.
- Rozporządzenie (WE) nr 816/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie udzielania licencji przymusowych na patenty dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym, Dz. Urz. UE L 157 z 9.06.2006 r.
- Rozporządzenie (WE) Nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004, Dz. Urz. L 378 z 27.12.2006 r., s. 1.
- Ustawa z dnia 30 marca 2007 r. – Prawo farmaceutyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2007 Nr 75, poz. 492.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG, Dz. Urz. L 309 z 24.11.2009 r., s.1.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 391–407 ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001, Dz. Urz. L 327 z 11.12.2015 r., s. 1.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/188 z dnia 10 lutego 2022 r. zezwalające na wprowadzenie na rynek mrożonych, suszonych i sproszkowanych postaci *Acheta domesticus* jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470, Dz. Urz. UE C 695 z 11.02.2022 r.

Orzecznictwo:

Wyrok TSUE z dnia 3 grudnia 1998 r., C-368/96, *Generics UK v Glaxo-BMS*, ECLI:EU:C:1998:583.

Wyrok WSA w Warszawie z 16 czerwca 2009 r., VII SA/Wa 284/09, <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7898284553> [dostęp: 10.10.2023].

Wyrok WSA w Warszawie z 19 sierpnia 2009 r., VII SA/Wa 498/09, <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/02DB0E97DE> [dostęp: 10.10.2023].

Wyrok NSA z 4 grudnia 2012 r., II GSK 1846/11, LEX 1137853.

Wyrok SN z 23 października 2013 r., IV CSK 92/13, OSNC 2014, nr 7–8, poz. 80.

Wyrok TSUE z 23 października 2014 r., C-104/13, *Olainfarm*, ECLI:EU:C:2014:2316.

Wyrok TSUE z 3 marca 2016 r., C-138/15 P, *Teva Pharma BV i Teva Pharmaceuticals Europe BV p. European Medicines Agency (EMA)*, ECLI:EU:C:2016:136.

Wyrok TSUE z dnia 14 marca 2018 r., C-557/16, *Astellas Pharma GmbH przy udziale: Helm AG, Lääkealan turvallisuus-ja kehittämisskeskus (Fimfa)*, ECLI:EU:C:2018:181.

Wyrok NSA z 1 czerwca 2021 r., II GSK 1184/18, <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7B41E2A932> [dostęp: 10.10.2023].

Wyrok TSUE z 16 marca 2023 r. w połączonych sprawach C-438/21 P, 439/21 i C-440/21 P, *European Commission, Biogen Netherlands BV, European Medicines Agency p. Pharmaceutical Works Polpharma S.A.* ECLI:EU:C:2023:213.

Wyrok LG w Monachium z 4 sierpnia 2023 r., 21 O 6235/23, <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2023-N-23966?hl=true> [dostęp: 10.10.2023].

Pozostałe dokumenty:

Notice to Applicants, vol. 2A, Procedures for marketing authorisation, https://health.ec.europa.eu/system/files/2019-07/vol2a_chap1_en_0.pdf [dostęp: 10.10.2023].

Opinia Rzecznika Generalnego M. Bobeka z 7 grudnia 2017 r., C-557/16, *Astellas Pharma GmbH przy udziale: Helm AG, Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskus (Fimfa)*, ECLI:EU:C:2017:957.

Opinion of the Economic and Social Committee of 27 March 1985 on the Proposal for a Council Directive amending Directive 65/65/EEC on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products, with appendices, Dz. Urz. WE C 293 z 5 listopada 1984 r., s. 43.

Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the Union code relating to medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/83/EC and Directive 2009/35/EC, COM(2023) 192 final 2023/0132 (COD), https://health.ec.europa.eu/medicinal-products/pharmaceutical-strategy-europe/reform-eu-pharmaceutical-legislation_en [dostęp: 10.10.2023].

Report from Commission to the Council concerning the adoption of certain urgent measures intended to facilitate the development and marketing of medicinal products in the Community COM(84)437 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:31987L0021&qid=1698236381485> [dostęp: 29.10.2023].

Publikacje:

Boć J., Błaś A., *Publiczne prawa podmiotowe*, [w:] J. Boć, *Prawo administracyjne*, Kolonia Limited, Wrocław 2000, s. 501–505.

Bostyn S.J.R., *Personalised medicine, intellectual property rights and human rights*, [w:] P. Torremans (red.), *IPL and Human Right*, Wolter Kluwers Int., Alphen aan den Rijn 2020, s. 907–989, <https://hdl.handle.net/11245.1/f94e8cec-cb12-4f85-ba03-33c80adb7ec5> [dostęp: 29.10.2023].

Cottier T, Meitinger B, Meitinger I., *The protection of test data submitted to governmental authorities: the impact of TRIPS agreement on EC law*, [w:] W. Meng, T. Stein (red.), *Marketing Authorisation for Pharmaceutical Products and the Protection of Submitted Data*, Nomos, Baden-Baden 2000, s. 53–72.

- Correa C., *Test data protection: rights conferred under the TRIPS Agreement and some effects of TRIPS-plus standards*, [w:] R.C. Dreyfuss, K.J. Strandburg, *The Law and Theory of Trade Secrecy. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham 2011, s. 568–590.
- Dreyfuss R.C., Frankel S., *‘From incentive to commodity to asset: How international law is reconceptualizing intellectual property’*, „Michigan Journal of International Law” 2015, t. 36, nr 4, s. 557–603.
- Eisenberg R.S., *Michigan Telecommunications & Technology*” 2007, t. 13, s. 345–388.
- Fackelman C.R., *Patentschutz and ergänzende Schutzinstrumente für Arzneimittel im Spannungsfeld von Wettbewerb und Innovation*, Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Kolonia 2009, s. 467–481.
- Feldman R., *Regulatory property: The New IP*, „Columbia Journal of Law & the Arts” 2016, t. 40, s. 53–103, <http://dx.doi.org/10.2139/2815667>.
- Fellmeth A.X., *Secrecy, monopoly, and access to pharmaceuticals in international trade law: Protection of marketing approval data under the TRIPS Agreement*, „Harvard International Law Journal” 2004, t. 49, s. 443–502.
- Gervais D., *The patent option*, North Carolina Journal of Law and Technology” 2019, t. 20, s. 357–403.
- Jakimowicz W., *Publiczne prawa podmiotowe*, Kantor Zakamycze, Kraków 2002.
- Kim D., *Test data exclusivity. An elusive pursuit to strike a balance between affordable drugs and investment incentives*, [w:] E. Bonadio, P. Goold, *The Cambridge Handbook of Investment-Driven Intellectual Property*, CUP, Cambridge 2023, s. 54–72.
- Kim D., *Access to non-summary clinical trial data for research purposes under EU law*, München Studies on Innovation and Competition, t. 16, Springer, Monachium 2016.
- Kondrat M., *Wyłączność danych rejestracyjnych i wyłączność rynkowa. Leki sieroce i pediatryczne*, [w:] J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski (red.) *Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej*, t. 4, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 147–162.
- Krekora M., *Rynek leków a własność intelektualna*, Kantor Zakamycze, Kraków 2006.
- Kuhlik B.N., *The assault on pharmaceutical intellectual property*, „University of Chicago Law Review” 2004, t. 71, nr 1, s. 93–109, <https://chicagounbound.uchicago.edu/ucdrev/vol71/iss1/7/> [dostęp: 24.10.2023].
- Kur A., Grosse Ruse-Khan H., *Enough Is Enough: The Notion of Binding Ceilings in International Intellectual Property Protection*, [w:] M. Levin, A. Kur (red.), *Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System*, Edward Elgar, Cheltenham 2009, s. 359–407.

- Lenarczyk G., Zemła-Pacud Ż., *IP and access to COVID-19-relevant medicines – in search of an optimal legal framework*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2020, nr 4, s. 141–162.
- Machnikowski P., *Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym*, [w:] E. Gniewek (red.), *Prawo rzeczowe*, System Prawa Prywatnego, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 1–72.
- Musso A., *Grounds for protection: How far the incentive paradigm carry?*, [w:] A. Ohly (red.), *Common principles of European Intellectual Property Law*, Mohr Siebeck, Tübingen 2012, s. 33–39.
- Nowicka A., *Wyłączność danych i wyłączność rynkowa*, [w:] J. Haberko (red.), *Prawo farmaceutyczne*, System Prawa Medycznego, t. 4, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 567–616.
- Ogiegło L. (red.), *Prawo farmaceutyczne. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2018, Legalis.
- Ohly A., *Gibt es einen Numerus clausus der Immaterialgüterrechte*, [w:] A. Ohly, T. Bodewig, T. Dreier, H-P. Goetting, M.W. Haedicke, M. (red.), *Perspektiven des Geistigen Eigentum und Wettbewerbsrechts. Festschrift fuer Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, Lehmann, Monachium 2005, s. 105–122.
- Pacud Ż., *Patents, supplementary protection certificates and data exclusivity at the service of pharmaceuticals*, [w:] S. Frankel (red.), *The Object and Purpose of Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham 2019, s. 218–240.
- Peukert A., *Güterzuordnung als Rechtsprinzip*, Mohr Siebeck, Tübingen 2008, s. 790–793.
- Shaikh O.H., *Access to Medicine Versus Test Data Exclusivity: Safeguarding Flexibilities Under International Law*, Springer, Cham 2016.
- Spina Ali G., *The 13th Round: Article 39(3) TRIPS and the struggle over “unfair commercial use”*, *Journal of World Intellectual Property* 2018, t. 21, s. 3–4, s. 204–242, <https://doi.org/10.1111/jwip.12093>.
- Suthersanen U., *Creativity, pluralism, and fictitious narratives: Understanding IP law through Karl Polanyi*, [w:] E. Bonadio, P. Goold (red.), *The Cambridge Handbook of Investment-Driven Intellectual Property*, Cambridge Law Handbooks, CUP, Cambridge 2023, s. 1–24, <https://www.doi.org/10.1017/9781108989527.003>.
- t’Hoen E.F.M., *Protection of clinical test data and public health: A proposal to end the stronghold of data exclusivity*, [w:] C. Correa, R. Hilty (red.), *Access to Medicines and Vaccines. Implementing Flexibilities Under Intellectual Property Law*, Springer, Cham 2022, s. 183–200, <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/51469> [dostęp: 24.10.2023].
- t’Hoen E.F.M., Boulet P., Baker B.K., *‘Data exclusivity exceptions and compulsory licensing to promote generic medicines in the European Union: A proposal for greater coherence in European pharmaceutical legislation’*, „*Journal of Pharmaceutical Policy and Practice*” 2017, nr 10, s. 3–4.

- Thomas R., *Toward a theory of regulatory exclusivities*, [w:] R.L. Okedij, M.A. Bagley (red.), *Patent law in Global Perspective*, OUP, Oksford 2014, s. 345–377, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199334278.003.0012>.
- Yu P.K., *Political economy of data protection*, „Chicago–Kent Law Review” 2010, t. 84, nr 3, s. 786–801, <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol84/iss3/6/> [dostęp: 24.10.2023].
- Zemła-Pacud Ź., *A shifting paradigm of regulatory data transparency in Europe: How to reconcile the irreconcilable*, [w:] S. Frankel, M. Chon, G. Dinwoodie, B. Lauriat, J. Schovsbo, *Improving Intellectual Property. A Global Project*, Edward Elgar, Cheltenham 2023, s. 330–339.
- Zemła-Pacud Ź., *In between breakthrough and incremental innovation: Rethinking pharmaceuticals’ eligibility for IP protection*, [w:] R. Sikorski, Ź. Zemła-Pacud (red.), *Patents and an Incentive for Innovation*, Wolters Kluwer Int., Alphen aan den Rijn 2021, s. 31–59.
- Zemła-Pacud Ź., Lenarczyk G., *Clinical trial data transparency in the EU: Is the new clinical trials regulation a game-changer?*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2023, nr 54, s. 732–763, <https://doi.org/10.1007/s40319-023-01329-4>.
- Zemła-Pacud Ź., Lenarczyk G., „The Journal of World Intellectual Property” 2023 [early view], <https://doi.org/10.1111/jwip.12280>.
- Zemła-Pacud Ź., Targosz T., *Cross-border litigation under the EPC*, [w:] D. Matthews, P. Torremans (red.), *European Patent Law. The Unified Patent Court and the European Patent Convention*, De Gruyter, Berlin, Boston 2023, s. 27–41.
- Żakowska-Henzler H., „Patent na wynalazek” czy „własność wynalazku” – jak jest? Jak być powinno? Pytania nie tylko o terminologię, [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat ochrony własności intelektualnej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 1167–1189.
- Żakowska-Henzler H., Zemła-Pacud Ź., Zimny T., *Biotechnology, Patents and Human Rights in Europe. Innovations Concerning the Human Body*, Edward Elgar, Cheltenham 2023.
- Żelechowski Ł., *Zasada numerus clausus na dobrach niematerialnych – dylematy dotyczące pojmowania i obowiązywania*, [w:] K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski (red.), *Opus Auctorem Laudat, Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 709–750.

Netografia:

- Protection Expiry and Journey into the Market. Pharmaceutical products in Europe*, <https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports/protection-expiry-and-journey-into-the-market> [dostęp: 10.10.2023].

KATYA ASSAF ZAKHAROV*

WHAT'S WRONG WITH PATENTS? EXPOSING THE PROBLEM OF ASYMMETRY

Abstract: Patent law is about creating economic incentives to innovate. It grants the inventors of new, non-obvious, and useful technologies time-limited market exclusivity over their inventions. The idea behind this mechanism is to make socially desirable inventive activity privately profitable. As long as the invention withstands the patentability criteria, the inventor's contribution to technological progress is believed to justify the social costs associated with market exclusivity, such as premium prices, reduced variety, and deadweight losses.

Yet, as several scholars note, today many registered patents embrace technologies that would likely fail to withstand the legal patentability requirements. Notwithstanding their doubtful validity, weak patents exert a significant market influence, allowing their owners to stop other firms from using similar technologies or to extract fees for such use. These practices impose significant costs on the public, without justification in terms of contribution to technological progress.

This Article identifies a basic flaw in patent law the asymmetry of risk allocation. The system is predisposed in favor of patent holders and against alleged infringers. This asymmetry gives much bargaining power to patent owners and invites opportunism. This Article proposes to reconsider the basic risk allocation in patent law and to introduce liability for damages caused by invalid patents.

Keywords: weak patents, competition, risk allocation, economic analysis, patent trolls, patent density, defensive patenting, royalty stacking, patent thickets, non-practicing entities (NPE)

* Law Faculty and the European Forum of the Hebrew University of Jerusalem,
ORCID: 0000-0001-7003-0748.

1. Introduction

During the time of British rule in India, the British government grew concerned with the great number of cobra snakes wandering the streets of Delhi. To cope with this problem, it offered a bounty for every cobra killed. In the beginning, this incentive functioned as expected, encouraging the residents of Delhi to kill cobras. Later, that very incentive gave rise to a new business of breeding cobras and killing them for the government bounty. Occasionally escaping from their breeders, these cobras ultimately enlarged the population of street cobras in Delhi. Thus, the governmental incentive aimed at solving the cobra problem ultimately worsened the situation.¹

Although the veracity of this famous story is in doubt, it amply illustrates how an incentive policy may go wrong. This article discusses a similar 'cobra effect' in the field of patents. Patent law is intended to spur technological innovation. It does so by providing an economic incentive to innovate; inventors of new, non-obvious, and useful technologies are entitled to obtain a patent, which provides its owner with market exclusivity for a period of 20 years, starting from the filing date of the patent application. However, like the bounty for cobras, the patent incentive currently encourages much more questionable activities.

Scholars point out that many registered patents today embrace trivial, anticipated, or known technologies that most likely fail to withstand the legal patentability requirements. The US Patent and Trademark Office (PTO), which is responsible for examining inventions and deciding whether or not they are patentable, is overburdened with patent applications. Thus, the patent examiners of the PTO have very limited time to devote to each application. Meanwhile, new technologies demand increasingly specialised knowledge that the examiners frequently lack. In addition, continuation applications pressure examiners to issue patents and ultimately make it nearly impossible to reject an application. Finally, the salary structure of examiners encourages them to issue patents rather than decline applications. These factors naturally result in a great number of erroneously issued patents.

In judicial proceedings, patents are invalidated almost half of the time. However, patent validity is seldom examined in a court. The notoriously high costs of patent litigation, coupled with the risk of an injunction or massive damages, lead alleged infringers to settle with patent owners in an overwhelming number of cases. To avoid the costs and risks of patent litigation, firms frequently opt to pay licensing or settlement fees, even if the validity of the patent is questionable. As a result, these 'weak' patents typically stay alive for the entire protection term, bringing profits to their owners.

¹ Wikipedia, *Cobra Effect*, dostępn online: https://en.wikipedia.org/wiki/Cobra_effect [16.09.2016].

Not surprisingly, this legal situation encourages firms to acquire patents on every possible technology, however banal or obvious. The practice of obtaining patents has gradually into a common business strategy in several fields of technology, most notably computer software and semiconductors. For some firms, the business of acquiring and enforcing patents is their main activity; for others, it is a complementary income stream. Some firms acquire patents in order to cross-license, should a large corporation sue them; others do so in the hope of impressing investors. The cumulative effect of these business practices clogs entire fields of technology with weak patents.

Notwithstanding their questionable validity, weak patents have powerful market effects. In some fields, so many obvious technologies are covered by patents that it is virtually impossible to develop a product that does not incorporate numerous patents. Thus, the mere presence of countless patents creates significant search costs and litigation risks for productive firms. Moreover, the need to obtain numerous patent licences, often from different companies, considerably complicates the process of product development and creates barriers to entry.² Finally, the need to pay licensing and settlement fees just to be able to develop and distribute a new product imposes significant costs on inventive firms. All these costs naturally impede technological innovation and sometimes discourage firms from developing new products altogether.

Like the bounty offered for cobras, the patent incentive does not function as expected in certain fields of technology. And as with the cobras, it may achieve the exact opposite effect to the one desired, by delaying technological progress rather than advancing it. This situation raises much concern among the legal community. Numerous academic articles have proposed various ways to improve the functioning of the patent system. These proposals aim to improve the accuracy of patent examination, enabling and encouraging administrative and judicial challenges of patent validity, as well as reducing the costs and risks associated with patent litigation. While some of these proposals have been implemented in legislative and judicial reforms, abusive patent practices persist.

Like Einstein's quote at the beginning of this article suggests, a problem cannot be solved with the same thinking that created it. Accordingly, while attempts to improve the functioning of the current system may ameliorate the problem, they will hardly bring about a major change.

This article proposes a fundamental shift in the legal conception of patent protection. Instead of viewing patents as legal mechanisms that solely convey rights, I propose to conceptualise them as institutions that create both rights and duties. A patent provides its owner with market exclusivity. This position sometimes allows the patentee to make

² Ch.R. Leslie, *The anticompetitive effects of unenforced invalid patents*, „Minnesota Law Review” 2006, 91, p. 101, 114–115, (‘It is hardly controversial that patents represent a barrier to entry in many markets’).

significant profits, thereby imposing considerable costs on consumers and other market players. According to the logic of patent law, when the patent is valid, these costs are justified by the societal benefits a novel technology brings. When the patent covers trivial or known technology, however, these costs constitute a pure societal loss. The damage usually affects the public at large rather than the individual, and therefore does not evoke strong feelings of injustice. However, this is not a reason to leave that damage uncompensated.

The lack of accountability for damages caused by invalid patents is the main reason that weak patents have such powerful market effects. The patent field is characterised by great legal uncertainty which has had asymmetrical effects on the parties to patent conflicts; a court decision holding a patent valid and infringed has dire consequences for the infringer. However, a court decision holding a patent invalid prevents the patentee from making further profits, but does not subject them to any further costs. This asymmetrical risk allocation naturally gives patent owners substantial bargaining power and allows them to reach lucrative agreements regardless of the validity of their patents.

The fact that the patent system allows for significant profits at the public's expense naturally provides a great incentive to do so. Today, firms have every reason to patent every imaginable technology since this profitable strategy does not involve any serious risks. Fighting widespread patenting by improving the PTO's process, for example, while at the same time encouraging this practice by allowing an invalid patent's owner to keep all the profits, is like pouring water into a bathtub without a stopper.

The incentive structure of patent law should change so that it clearly distinguishes between socially beneficial and socially harmful behaviour – that is, between genuine innovation on the one hand, and obtaining and enforcing patents of questionable validity on the other. Under the current state of affairs both these practices are rewarded similarly, as were killing a wild cobra and killing a bred cobra in colonial India. Establishing liability for damages caused by invalid patents will create an incentive structure that better aligns with the public interest. Unlike the situation today, a firm will be motivated to acquire and enforce a patent only if it is convinced that the invention deserves legal protection.

2. The incentive mechanism of patent law

Patents are temporary exclusive rights granted to inventors for their inventions.³ The basic idea behind granting patents is to spur technological innovation. Inventions, so

³ U.S. Const. Art. I, § 8: 'Congress shall have the power ... to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.'

the argument goes, are public goods characterised by non-rivalry and non-excludability.⁴ That is, once an invention is disclosed, an unlimited number of people can use it without disturbing each other. Under these circumstances, the inventor is unable to control the circulation of the invention and is unable to charge fees for its exploitation. When inventing is costly and copying is cheap, the inventor will be unable to profit from their invention, and will probably not even recover the costs incurred. Because inventions enrich and benefit our society, this situation creates a market failure; the market in its natural state fails to reflect the real demand for inventions and to provide economic incentives for inventive activity.⁵ Insufficient incentives are associated with resource misallocation, whereby a gifted inventor that is unable to make a profit or recover costs may decide to turn to other activities that may bring them more profit, but less of a benefit to society.

Patents are intended to solve these problems by providing incentives for inventions and thereby channelling human behaviour towards this socially desirable goal. They do so by affording the inventor with market exclusivity for a period of 20 years from the filing date of the patent application.⁶ This mechanism should assist the market in distinguishing important inventions from insignificant ones: only a patent for a meaningful invention will enable its owner to enjoy market power for the protection period. During this time, the inventor will be able to recoup costs and make profits.⁷ Once the protection period ends, the invention enters the public domain and can be freely used.⁸

This solution naturally has its costs.⁹ Although very few patents result in monopolies, the market power of commercially significant patents is associated with supracompetitive (i.e. monopolistic) prices and correspondingly increased consumer expenses.¹⁰ In addition, some of the consumers who would otherwise purchase the product at a competitive price might not do so at a monopolistic price. Some of those consumers will simply refrain from consumption, while others will opt for a cheaper, but less satisfying article. Both of these behaviours create net deadweight losses rather than a mere reallocation of resources, since the damage incurred by such consumers is not matched by the profit made by the

⁴ For more discussion, see F.S. Kieff, *Property rights and property rules for commercializing inventions*, „Minnesota Law Review” 2001, 85, pp. 727–728.

⁵ See R. Posner, *Economic Analysis of Law*, Little, Brown and Company, Boston 1977.

⁶ 35 U.S.C. § 154(a)(2). This period may be extended under certain circumstances. See 35 U.S.C. § 156.

⁷ D. Fagundes, J.S. Masur, *Costly intellectual property*, „Vanderbilt Law Review” 2012, 65, p. 678.

⁸ *Idem*, p. 678–679.

⁹ R. Gilbert, C. Shapiro, *Optimal patent length and breadth*, „The Rand Journal of Economics” 1990, 21(1), p. 106.

¹⁰ See e.g. In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litigation, E.D.N.Y. 2005, dostep: <https://casetext.com/case/in-re-ciprofloxacin-hydrochloride-antitrust-litig> [20.10.2023]; M.A. Lemley, *Property, intellectual property, and free riding*, „Texas Law Review” 2005, 83, p. 1059.

patent holder.¹¹ Supracompetitive prices and deadweight losses may sometimes extend beyond the market of the patented product.¹² Lastly, patent rights restrict the possibility of using the invention for further research and innovation, thus impeding technological, and at times, scientific development.¹³

The main goal of patent law is to promote the public interest by creating an incentive for invention.¹⁴ Theoretically, patent law should provide the minimum level of protection necessary to ensure a socially desirable level of innovation.¹⁵ The societal price paid beyond what is necessary to achieve this goal is a public waste. Yet, economists point out that it is virtually impossible to estimate how much patent protection is enough, but not too much, to ensure the optimal level of innovation.¹⁶ Patent law currently assumes that the social benefits of inventions outweigh, at least on average, the costs associated with temporary market exclusivity, as long as those inventions are new, non-obvious and useful.¹⁷ In other words, patent law assumes that inventions satisfying all the patentability criteria, but only such inventions, justify the social price of patent protection. For the purposes of the current debate, I will adopt this basic assumption. The PTO examines all patent applications to ensure that only inventions that satisfy all of the patentability criteria get patented.

3. A failure in the incentive mechanism of patent law

3.1. The phenomenon of weak patents

Unfortunately, the mechanism for patent protection currently functions rather differently than expected, causing considerable concern to the federal legislature, courts and legal scholars. Scholars point out that the PTO issues a great number of 'weak' patents, or ones which embrace trivial, anticipated or known technologies that most likely do not

¹¹ P. Klemperer, *How broad should the scope of patent protection be?*, „The Rand Journal of Economics” 1990, 21, pp. 114–115.

¹² J.R. Hines, *Three sides of Harberger triangles*, „Journal of Economic Perspectives” 1999, 13(2), pp. 178–179.

¹³ See e.g. W.J. Gordon, *A property right in self-expression: Equality and individualism in the natural law of intellectual property*, „Yale Law Journal” 1993, 102(7), p. 1557.

¹⁴ See U.S. Constitution Art. I, § 8(8).

¹⁵ See Lemley, *supra* note 10, p. 1031; A. Malani, J.S. Masur, *Raising the stakes in patent cases*, „Georgetown Law Journal” 2013, 101, p. 642.

¹⁶ Lemley, *supra* note 10, pp. 1065–1066; T.B. Nachbar, *The comedy of the market*, „Columbia Journal of Law & the Arts” 2007, 30(3–4), p. 463; R.P. Merges, R.R. Nelson, *On the complex economics of patent scope*, „Columbia Law Review” 1990, 90(4), p. 839.

¹⁷ M.M. La Belle, *Patent law as public law*, „George Mason Law Review” 2012, 20(1), pp. 42–43.

withstand the legal patentability requirements.¹⁸ Famous examples of ridiculous patents include one on the process of toasting bread, on a method for swinging on a swing, on an umbrella protecting beer cans from sunlight and on a method of exercising a cat with a laser pointer.¹⁹ A recent empirical study shows that 43% of patents are invalidated as trial.²⁰ However, since only a small fraction of patents are ever litigated and a much smaller number reach a decision on the merits, the exact percentage of erroneously issued patents is difficult to estimate.²¹

Scholars cite several reasons for so many weak patents withstanding the PTO examination. Firstly, the examiners often lack expertise in the specific area of technology, as well as access to relevant information about existing technology.²² This makes it next to impossible for them to conduct a meaningful search in the 15 to 20 hours they can devote to each application, especially given the increasing complexity of patent applications.²³ The applicants, who are usually far more knowledgeable in the specific field, must disclose any prior art that might be material to the application, and risks penalties for failing to do so.²⁴ However, the patent applicants themselves are not required to conduct a search for such prior art. There is actually good reason for the applicants to refrain from seeking information that might undermine the validity of their application.²⁵

Secondly, the incentive structure of the PTO is predisposed towards granting patents rather than rejecting applications. The key issues in the examination process – novelty, non-obviousness, utility and disclosure requirements – are rebuttably presumed in the applicant's favour.²⁶ This presumption puts the burden of proving why a patent should not be issued on the examiner's shoulders, making it much easier for them to accept rather

¹⁸ Fagundes, Masur, *supra* note 7, p. 687; M. Boldrin, D. Levine, *The case against intellectual property*, „The American Economic Review” 2002, 92(2), p. 210.

¹⁹ Fagundes, Masur, *supra* note 7, p. 686–87; S.B. Seymore, *The presumption of patentability*, „Minnesota Law Review” 2013, 97, p. 991; *see also* R.P. Merges, *As many as six impossible patents before breakfast: Property rights for business concepts and patent system reform*, „Berkeley Technology Law Journal” 1999, 14, p. 577.

²⁰ J.R. Allison, M.A. Lemley, D.L. Schwartz, *Understanding the realities of modern patent litigation*, „Texas Law Review” 2014, 92, p. 1801.

²¹ *Idem*, pp. 1777–1778.

²² J.P. Kesan, A.A. Gallo, *Why ‘bad’ patents survive in the market and how should we change? – The private and social costs of patents*, „Emory Law Journal” 2006, 55, p. 67; Leslie, *supra* note 2, p. 107.

²³ J. Farrell, C. Shapiro, *How strong are weak patents?*, „The American Economic Review” 2008, 98, p. 1347.

²⁴ 37 C.F.R. § 1.56 (2015).

²⁵ Leslie, *supra* note 2, pp. 108–109.

²⁶ Federal Trade Commission, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, Ch. 5 at 9, 2003, available online: <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> [20.10.2023].

than reject an application.²⁷ Severe time constraints press the examiners to issue decisions quickly, especially given the salary bonus system, which is based on the number of patent applications that they are able to process.²⁸

Finally, while a decision to issue a patent is a simple one, a decision to reject must be accompanied by a detailed justification of the examiner's objections.²⁹ Though issuing a patent concludes the examination process, a decision to reject can be followed by a request for re-examination, which prevents the examiner from receiving credit for this application.³⁰ Furthermore, continuation applications pressurise examiners to issue patents and make it essentially impossible to ultimately reject a patent application.³¹ Given all these factors, it hardly comes as a surprise that patent examiners tend to accept the vast majority of patent applications, regardless of their objective quality.³²

While all this explains the large number of weak patents issued by the PTO, it does not explain why we should be concerned with this phenomenon. An alleged infringer can always challenge a patent's validity before a court. Consequently, one may argue that competitors, who know better than the PTO which patents are genuinely novel, will opt to infringe weak patents knowing they will prevail in litigation.³³ Moreover, the patent owner, who is also in a good position to evaluate the strength of its patent, is unlikely to try enforcing a patent of questionable validity. An owner of a weak patent will thus be unable to stop a competitor from using the patented invention, or to collect licensing fees. Therefore, the argument might go as follows: weak patents are not expected to have any significant impact on the market and should not be a matter for concern.

This argument might be theoretically appealing, but the market reality is vastly different from its predictions. There is substantial evidence that weak patents *do* have considerable commercial significance. In fact, competitors take such patents very seriously, doing their best to avoid infringement, entering into licensing agreements that subject them to high fees and reaching settlements that oblige them to pay astronomical sums just to avoid or stop an infringement suit. The next paragraphs explain why weak patents provide their owners with such strong power.

²⁷ Fagundes, Masur, *supra* note 7, p. 688.

²⁸ *Idem*; M.A. Lemley, C. Shapiro, *Probabilistic patents*, „Journal of Economic Perspectives” 2005, 19, p. 79.

²⁹ Fagundes & Masur, *supra* note 7, p. 688.

³⁰ *Idem*, pp. 688–689.

³¹ *Idem*.

³² *Idem*; Kesan, Gallo, *supra* note 22, pp. 67–68.

³³ See *Brunswick Corp. v. Riegel Textile Corp.*, 752 F.2d 261, 265 (7th Cir. 1984).

3.2. The strength of weak patents

As numerous scholars explain, avoiding patent litigation – even at very high costs – constitutes, in most cases, perfectly rational business behaviour.³⁴ A rational firm would weigh its expected profits from a product infringing a patent against the possible costs of the infringement.³⁵ First and foremost, that firm will consider the notoriously high litigation costs of patent cases – for instance, in 2013, these costs ranged from \$350,000 to \$5.5 million,³⁶ sums that in and of themselves often exceed what it would cost for the firm to design a non-infringing product, obtain a licence or reach a settlement with the patent owner.³⁷ Indeed, there is much evidence that patent licences and other settlement agreements are frequently accepted regardless of the patent's strength, just to avoid paying astronomical litigation costs.³⁸

But, even if we put aside the issue of litigation costs, it might still be perfectly rational for a firm to make substantial efforts to avoid a patent infringement, even if it believes the patent to be invalid. This is because patent cases are characterised by extraordinary uncertainty.³⁹ The increasing technological complexity, coupled with the vague doctrines of patent law, makes it very difficult to estimate the chances of proving patent invalidity in court.⁴⁰

To make things worse, notwithstanding the great number of invalid patents issued, a patent enjoys a statutory presumption of validity.⁴¹ This presumption may only be rebutted by clear and convincing evidence, rather than a mere preponderance,⁴² thus putting a heavy burden on any party attempting to prove the patent invalid. It applies even to evidence that the PTO was unaware of during the examination process.⁴³ Though

³⁴ Leslie, *supra* note 2, pp. 136–137.

³⁵ *Idem*.

³⁶ M.M. La Belle, *Against settlement of (some) patent cases*, „Vanderbilt Law Review” 2014, 67, p. 403.

³⁷ Kesan, Gallo, *supra* note 22, pp. 68–69.

³⁸ *Improving the Patent System to Promote American Innovation and Competitiveness: Hearing on H.R. 3309 Before the H. Comm. on the Judiciary*, 113th Cong. (2013) (statement of K.T. Kramer, Vice President & Deputy Gen. Counsel of Intellectual Prop., Yahoo! Inc.), available online: <http://www.innovation-america.org/beware-patent-trolls> [20.10.2023]; *Protecting Small Businesses and Promoting Innovation by Limiting Patent Troll Abuse: Hearing Before the S. Comm. on the Judiciary*, 113th Cong. (2013) (statement of D. Rao, Vice President & Assoc. Gen. Counsel of Intellectual Prop. & Litig., Adobe Sys., Inc.), available online: <https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/12-17-13RaoTestimony.pdf> [20.10.2023].

³⁹ Leslie, *supra* note 2, pp. 134–135.

⁴⁰ Leslie, *supra* note 2, p. 117; *see also* Lemley, Shapiro, *supra* note 29, p. 76.

⁴¹ 35 U.S.C. § 282(a).

⁴² *See e.g. Radio Corp. of Am. v. Radio Eng'g Lab.*, 293 U.S. 1, 2 (1934); *Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc.*, 392 F.3d 1317, 1323 (Fed. Cir. 2004).

⁴³ *Kahn v. Gen. Motors Corp.*, 135 F.3d 1472, 1480 (Fed. Cir. 1998).

heavily criticised,⁴⁴ the presumption of patent validity was affirmed by the Supreme Court in 2011.⁴⁵

In other words, even if the alleged infringer is convinced that the patent in question is invalid, they must be aware that a court could decide otherwise. This scenario, whose probability is hard to appreciate, may be associated with disastrous prospects for the firm. First of all, the court may enjoin the distribution of its product. Prior to 2006, courts issued injunctive relief almost automatically upon a finding of a patent infringement.⁴⁶ The Supreme Court overturned this precedent in *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC*,⁴⁷ making it more difficult for patent plaintiffs to obtain injunctions. Though this decision has considerably reduced the frequency of injunctive relief in patent cases,⁴⁸ this remedy remains common in patent legal practice, thus continuing to represent a real threat for companies accused of patent infringement.⁴⁹

Most firms do not consciously choose to infringe a patent, even a weak one; instead, they develop a product with the same technology without being aware of the patent's existence.⁵⁰ This should not be surprising, given that so many patents are issued for trivial inventions. In addition, some fields of technology, most notably the software industry, are so densely overcrowded with patents that it is very difficult to conduct a comprehensive search and exclude the possibility of infringement.⁵¹

The threat of an injunction usually helps patent holders reach lucrative settlements with alleged infringers of their weak patent. When a firm that is already using patented technology faces a lawsuit, they are usually willing to reach a settlement that reflects the prospective costs of switching to a new technology. These costs often greatly exceed the value of the invention – that is, what the firm would have been willing to pay before it developed its product.⁵² This is especially true if the technology has become accepted as an industry standard.⁵³ If the allegedly infringing product is significant for the firm's business,

⁴⁴ See e.g. D. Lichtman, M.A. Lemley, *Rethinking Patent Law's Presumption of Validity*, „Stanford Law Review” 2007, 60, p. 47; Leslie, *supra* note 2, pp. 133–134.

⁴⁵ *Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship*, 564 U.S. 91, 97, 113 (2011).

⁴⁶ J.W. Schlicher, *Patent Law: Legal and Economic Principles* § 9:5, Clark Boardman Callaghan, 2012.

⁴⁷ *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC*, 547 U.S. 388 (2006).

⁴⁸ C.V. Chien, M.A. Lemley, *Patent holdup, the ITC, and the public interest*, „Cornell Law Review” 2012, 98, pp. 9–10; L. Lim, S.E. Craven, *Injunctions enjoined; remedies restructured*, „Santa Clara High Technology Law Journal” 2009, 25, p. 798.

⁴⁹ La Belle, *supra* note 36, p. 402.

⁵⁰ M.A. Lemley, A.D. Melamed, *Missing the forest for the trolls*, „Columbia Law Review” 2013, 113, p. 2149.

⁵¹ T.-J. Chiang, *The reciprocity of search*, „Vanderbilt Law Review” 2013, 66, p. 3.

⁵² M.A. Lemley, C. Shapiro, *Patent holdup and royalty stacking*, „Texas Law Review” 2007, 85, p. 1993; T. Sichelman, *Purging patent law of 'private law' remedies*, „Texas Law Review” 2014, 92, p. 546.

⁵³ Lemley, Shapiro, *supra* note 53, p. 2009.

a judicial order to withdraw it from the market may result in a serious reduction of the firm's value or even bankruptcy.⁵⁴ This naturally enhances the firm's willingness to settle.

The second threat associated with the possibility that a court will find the patent valid and infringed is that of the notoriously high patent damages.⁵⁵ Patent law provides that damages should compensate the patent owner for lost profits, but should amount to no less than a reasonable royalty.⁵⁶ Lost profits and a reasonable royalty are both difficult to estimate, especially when the patented element is only one component of a larger product.⁵⁷ The intensive focus on the patented technology during litigation leads courts to overestimate its market importance.⁵⁸ Scholars point out that courts systematically overestimate patent damages.⁵⁹ Indeed, patent damages reach extraordinarily high levels. For instance, in 2013, Samsung was subjected to \$935 million in damages for infringing Apple's patents on smartphone technology.⁶⁰ The average rate used to estimate a reasonable royalty for damages is 13.13%, which is much higher than the average patent royalties negotiated outside of courtrooms.⁶¹ Furthermore, if the court finds the infringement to be wilful, it may increase damages up to three times and force the infringer to pay the patent holder's attorney fees.⁶²

The threat of massive, possibly bankrupting, damages pressurises alleged infringers to settle, even at a high price.⁶³ No matter how weak the patent may be, the stakes are simply too high to gamble. To make things worse, while establishing the amount of damages, courts use licensing and settlement fees paid out of fear of litigation as evidence of the market value of inventions, thus further elevating the damages.⁶⁴ This practice has a circular effect, since the higher damages increase the negotiating power of patent owners, further boosting settlement awards that are then used as evidence of the market value of inventions.⁶⁵ In addition to the risks associated with patent litigation itself, threats of

⁵⁴ Leslie, *supra* note 2, pp. 136–137.

⁵⁵ S. Tokic, *The role of consumers in deterring settlement agreements based on invalid patents: The case of non-practicing entities*, „Stanford Technology Law Review” 2012, p. 10.

⁵⁶ 35 U.S.C. § 284 (2012).

⁵⁷ Lemley, Shapiro, *supra* note 53, p. 2018; Lemley, Melamed, *supra* note 50, p. 2143.

⁵⁸ Lemley, Melamed, *supra* note 50, p. 2144.

⁵⁹ Lemley, Shapiro, *supra* note 53, p. 2018; *see* Lemley, Melamed, *supra* note 50, p. 2143.

⁶⁰ J. Pepitone, *Jury Orders Samsung to Pay Apple Another \$290 million*, CNN: Money (21 Nov 2013, 6:21 PM ET), available online: <http://money.cnn.com/2013/11/21/technology/mobile/apple-samsung-damages/> [20.10.2023].

⁶¹ Lemley, Shapiro, *supra* note 53, pp. 2032–2033.

⁶² 35 U.S.C. § 284.

⁶³ La Belle, *supra* note 36, p. 402; Lemley, Melamed, *supra* note 50, p. 2144.

⁶⁴ Lemley, Shapiro, *supra* note 53, p. 2021.

⁶⁵ *Idem*, p. 2022.

such litigation scare away potential consumers and investors, making it difficult for the firm to obtain financing.⁶⁶

Given the considerable threat associated with a weak patent for potential and alleged infringers as well as the high rates of court decisions invalidating patents, one might expect that potential technology users would undertake steps to invalidate weak patents. Invalidating a patent would enable competitors to use an invention without fear of litigation. Yet, as a matter of fact, weak patents are very rarely challenged in courts, and when this happens, parties usually settle, leaving the weak patent in force.⁶⁷ Moreover, at times, parties settle even *after* a court's decision invalidates a patent; in such cases, the parties ask the court to vacate its own verdict, bringing the already invalidated patent back to life.⁶⁸ This might seem puzzling given the great potential benefits technology users may gain from invalidating a patent. The answer to this puzzle is twofold.

Firstly, even if the risks associated with litigation are relatively low for the particular firm, there is still a good chance that it will refrain from challenging the weak patent. Because of the collateral estoppel doctrine, once invalidated in one suit, the patent can no longer be enforced against any alleged infringers.⁶⁹ In other words, invalidating a patent creates a public good: every firm on the market will be able to use the technology after the patent is declared invalid.⁷⁰ This situation creates a free-rider problem inherent to public goods: since patent litigation costs are extremely high and the 'freed' technology will be enjoyed by everyone, no firm will typically have sufficient incentive to bear the burden of pursuing patent invalidation.⁷¹ The millions of dollars a firm must spend to invalidate a patent can hardly be recouped in a market where multiple competitors are driving prices down.⁷²

Secondly, a judicial decision invalidating a patent deprives the patent owner of their exclusive market position and, consequently, of their supracompetitive profits. Yet, since the technology becomes free for everyone, the challenger will only be able to enjoy the

⁶⁶ Leslie, *supra* note 2, pp. 125–127; Fagundes, Masur, *supra* note 7, p. 697.

⁶⁷ M.A. Lemley, *Rational ignorance at the patent office*, „Northwestern University Law Review” 2001, 95, p. 1501.

⁶⁸ Lemley, Shapiro, *supra* note 29, pp. 92–95.

⁶⁹ *Blonder-Tongue Labs., Inc. v Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313 (1971).

⁷⁰ Lemley, Shapiro, *supra* note 29, pp. 88–90.

⁷¹ Federal Trade Commission, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, Ch. 5 at 20 (2003), available online: <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> [20.10.2023]; see also Lemley, Shapiro, *supra* note 29, pp. 88–89; La Belle, *supra* note 17, pp. 65–66; J.S. Miller, *Building a better bounty: Litigation-stage rewards for defeating patents*, „Berkeley Technology Law Journal” 2004, 19, p. 668.

⁷² *Idem*.

lower competitive profits.⁷³ Because of the gap between the prospective loss to the patent owner and the prospective gain to the patent challenger, the parties have a strong incentive to settle, so that the patent remains valid and they can share the monopolistic profits.⁷⁴ Such settlements may take the form of a licence, or it may be that the patent owner pays the competitor in order to prevent their patent from being challenged. Alternatively, they may vacate an existing judicial decision declaring the patent invalid.⁷⁵ The practice of asking the court to vacate its own holding of invalidity has become rather common,⁷⁶ which is understandable given the mutual interest of the parties to settle and still preserve market exclusivity. Courts grant vacatur motions in the vast majority of cases where they are asked to do so as part of a settlement agreement.⁷⁷

Sums paid to competitors for not challenging the validity of a patent or for asking the court to vacate a decision of invalidity are called 'reverse payment settlements.'⁷⁸ Such settlements are particularly common in the pharmaceutical industry,⁷⁹ because the Hatch-Waxman Act grants the first challenger of a patent a 180-day period of market exclusivity.⁸⁰ The legitimacy of reverse payment settlements has recently become questionable, as the Supreme Court recognised that they may violate antitrust laws.⁸¹ More to the point of our discussion, such settlements illustrate that even when patent invalidation secures a market of only two competitors for half a year, the gap between the competitor's expected profits in such a market and the monopolistic profits from a patent create a mutual interest of the parties to settle, even if the patent owner is the one to pay.⁸²

⁷³ M.A. Lemley, *Taking the regulatory nature of IP seriously*, „Texas Law Review” 2014, 92, p. 111.

⁷⁴ Lemley, Shapiro, *supra* note 29, pp. 88–89.

⁷⁵ For further discussion, see Ch.M. Holman, *Do reverse payment settlements violate the antitrust laws?*, „Santa Clara High Technology Law Journal” 2006, 23, p. 489; H. Hovenkamp, *Anticompetitive patent settlements and the Supreme Court's actavis decision*, „Minnesota Journal of Law Science & Technology” 2014, 15, p. 3; M.A. Carrier, *After actavis: Seven ways forward*, „Rutgers University Law Review” 2015, 67, p. 543.

⁷⁶ La Belle, *supra* note 36, p. 424.

⁷⁷ *Idem*, p. 425.

⁷⁸ Lemley, Shapiro, *supra* note 29, p. 92.

⁷⁹ See e.g. *Schering-Plough Corp. v. F.T.C.*, 402 F.3d 1056 (11th Cir. 2005); *In re Tamoxifen Citrate Antitrust Litig.*, 466 F.3d 187 (2nd Cir. 2006); *Arkansas Carpenters Health and Welfare Fund v. Bayer AG*, 604 F.3d 98 (2nd Cir. 2010); *La. Wholesale Drug Co., Inc. v. Bayer AG*, 562 U.S. 1280 (2011); *F.T.C. v. Watson Pharm., Inc.*, 133 S. Ct. 787 (2012); *F.T.C. v. Actavis*, 133 S. Ct. 2223 (2013).

⁸⁰ G. Dolin, *Reverse settlements as patent invalidity signals*, „Harvard Journal of Law & Technology” 2011, 24, p. 283.

⁸¹ *Actavis*, 133 S. Ct. at 2234. For further discussion, see M.A. Carrier, *A response to chief justice Roberts: Why antitrust must play a role in the analysis of drug patent settlements*, „Minnesota Journal of Law Science & Technology” 2014, 15(1), pp. 36–37.

⁸² Carrier, *supra* note 81, p. 36.

3.3. The risks associated with owning weak patents

As the previous section has demonstrated, weak patents impose substantial risks on companies operating on the market, forcing them to settle with the weak patents' owners. In order to gain a full perspective on the dynamics of weak patents, we should next inquire whether such patents impose any risks on their owners. In other words, we already know what one can gain from a weak patent, so now we need to ask what one can lose from such a patent.

If a court finds a patent invalid, the patent can obviously bring no further gains to its owner. Yet, the patent owner usually bears no additional losses. Particularly, patent licensees have no right to recoup royalties they have paid believing the patent to be valid.⁸³ Moreover, if a licensee ceased paying royalties before the patent was invalidated, the patent owner has a right to recover them.⁸⁴ Only an affirmative action to question patent validity can release the licensee from the duty to pay royalties once the patent is ultimately invalidated.⁸⁵ If a third party challenges the patent, the licensee must continue paying royalties until a court declares the patent invalid.⁸⁶ The only exceptions to this rule are recognised in cases of particularly wrongful behaviour on the part of the patent owner. Thus, a licensee is entitled to restitution for its royalty payments if the patent owner induced the licensee to enter into agreement by fraud.⁸⁷

Indeed, licensees enjoy the protection of the patent rights and the accompanying exclusive market position regardless of patent validity. Under these circumstances, courts find it unjust to release the licensee from the duty to pay royalties for the rights it has enjoyed, should the patent be later invalidated.⁸⁸ While this argumentation might be logical, in practice this line of jurisprudence allows patent licensors and licensees to reap the profits of invalid patents as long as these patents remain in force.

Similarly, if a patent owner and an alleged infringer reach a settlement prior to a judicial decision declaring patent invalidity, the patent owner will keep the settlement fee, however large it may be.⁸⁹ Furthermore, the owner of an invalid patent does not have to compensate competitors who stopped distributing a product because of a litigation

⁸³ See e.g. *Bristol Locknut Co. v. SPS Tech., Inc.*, 677 F.2d 1277 (9th Cir. 1982); *Hull v. Brunswick Corp.*, 704 F.2d 1195, 1203 (10th Cir. 1983); *Rite-Nail Packaging Corp. v. Berryfast, Inc.*, 706 F.2d 933, 936–37 (9th Cir. 1983).

⁸⁴ *Studiengesellschaft Kohle, M.B.H. v. Shell Oil Co.*, 112 F.3d 1561 (Fed. Cir. 1997).

⁸⁵ See *Bristol*, *supra* note 83 at 1283.

⁸⁶ *Hemstreet v. Spiegel, Inc.*, 851 F.2d 348, 350–51 (Fed. Cir. 1988; *Studiengesellschaft*, 112 F.3d at 1680 (Fed. Cir. 1997).

⁸⁷ *Transitron Elec. Corp. v. Hughes Aircraft Co.*, 649 F.2d 871, 874 (1st Cir. 1981).

⁸⁸ See *Studiengesellschaft*, 112 F.3d at 1680.

⁸⁹ *Ransburg Electro-Coating Corp. v. Spiller & Spiller, Inc.*, 489 F.2d 974, 977 (7th Cir. 1973).

threat, consumers who paid premium prices because of its exclusive market position or any other third parties who incurred losses because of its patent.

The worst-case scenario for a patent owner whose patent has been invalidated is a possible finding of antitrust liability. Patent protection generally provides immunity against antitrust claims related to market exclusivity over the patented product.⁹⁰ However, there are two exceptions to this rule. The first is sham litigation, which requires proof that the patent owner pursued an objectively baseless lawsuit, had knowledge of the patent's invalidity and intended to harm competitors through the legal process rather than to succeed on merits.⁹¹ The second is a Walker Process claim, which requires a demonstration that the patent was obtained by wilful fraud on the part of the PTO, and would not have been granted in the absence of such fraud.⁹²

Sham litigation and Walker Process claims are the only real dangers an owner of a weak patent faces. Indeed, antitrust damages may reach very high levels,⁹³ and it is possible to ask the court to increase the real damages up to treble damages.⁹⁴ Even so, these types of antitrust claims are irrelevant for most patents, since such claims can only arise when a patentee enforces its patent by filing infringement suits.⁹⁵ Meanwhile, most patents are respected by firms without litigation.⁹⁶

In addition, antitrust liability arises only when the patentee acts with positive knowledge of its patent's invalidity; this is rarely the case. Patent applicants are usually aware of their patent's weakness, but rarely have positive knowledge of invalidity. Just like the duty to disclose prior art,⁹⁷ the risk of antitrust liability functions as a disincentive to investigate the patentability of one's invention.

⁹⁰ This rule has been established in two leading precedents: *E.R.R. Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc.*, 365 U.S. 127, 135 (1961) and *United Mine Workers v. Pennington*, 381 U.S. 657, 670 (1965). Accordingly, it is known as 'the Noerr-Pennington doctrine'. For cases implementing this doctrine, see e.g. *Applera Corp. v. MJ Research Inc.*, 303 F. Supp. 2d 130 (D. Conn. 2004) and *Cornucopia Prod., LLC v. Dyson, Inc.*, 881 F. Supp. 2d 1086 (D. Ariz. 2012).

⁹¹ The first case to recognise sham litigation is *Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc.*, 601 F.2d 986, 996 (9th Cir. 1979). See also *Profl Real Estate Inv'r, Inc. v. Columbia Pictures Indus., Inc.*, 508 U.S. 49, 50, (1993); *Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.*, 141 F.3d 1059, 1071 (Fed. Cir. 1998).

⁹² *Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. & Chem. Corp.*, 382 U.S. 172 (1965); see also *Am. Cyanamid Co.*, 72 F.T.C. 623, 684–85 (1967); *Argus Chem. Corp. v. Fibre Glass-Evercoat, Inc.*, 812 F.2d 1381, 1384–85 (Fed. Cir. 1987).

⁹³ M.S. Royall, J. Lipton, *The complexities of litigating generic drug exclusion claims in the antitrust class action context*, „Antitrust” 2010, p. 22.

⁹⁴ *Idem.*

⁹⁵ Leslie, *supra* note 2, p. 112.

⁹⁶ *Idem.*, p. 113.

⁹⁷ See 37 C.F.R. § 1.56.

Most importantly, an antitrust suit against a patent owner is extremely difficult to prove. Merely bringing an infringement suit based on a patent that turns out to be invalid is not enough to raise antitrust liability.⁹⁸ While both sham litigation and Walker Process claims require a showing of bad faith, patent owners enjoy a presumption of good faith regardless of the validity of their patent. This presumption can be only rebutted by clear and convincing evidence,⁹⁹ making the task of proving bad intentions even more difficult.¹⁰⁰

Moreover, even if the plaintiff accomplishes the challenging task of proving sham litigation or a Walker Process claim, this is just the start. The plaintiff will have to go on to prove 'a substantive antitrust violation' according to the Sherman Act.¹⁰¹ Specifically, the plaintiff will have to prove (1) a specific intent to control prices or destroy competition, (2) predatory or anticompetitive conduct to accomplish the monopolisation, (3) a dangerous probability of success and (4) antitrust injury to the plaintiff's business.¹⁰² All of these requirements make proving antitrust violation by invalid patent enforcement nearly impossible. Unsurprisingly, such claims are very rarely successful.¹⁰³ Therefore, notwithstanding its grave consequences, the minuscule probability of success prevents antitrust liability from becoming a serious threat for a weak patent's owner.

It is also noteworthy in this context that a competitor suing for antitrust violation may collect only a portion of the patent owner's profits. Specifically, they may only collect their own lost profits, that is, what they would have gained in a competitive environment.¹⁰⁴ This amount, even trebled, is usually much lower than the patent owner's monopolistic gains.¹⁰⁵ The patentee will thus be able to keep a significant portion of the profits made from their invalid patent. The bottom line is that even in this type of unlucky case for the patent owner, the invalid patent ultimately brings more profits than losses.

Things are different when the consumers are the antitrust plaintiffs. Since their damages consist of the higher prices they paid because of the patent monopoly, they may receive sums that amount to disgorgement of the plaintiff's profits.¹⁰⁶ In this case, the

⁹⁸ *Technicon Instruments Corp. v. Alpkem Corp.*, 866 F.2d 417 (Fed. Cir. 1989); see also E.K. Esping et al., *Monopolies*, § 148 (2014).

⁹⁹ Leslie, *supra* note 2.

¹⁰⁰ D.R. Steinman, D.S. Fitzpatrick, *Antitrust counterclaims in patent infringement cases: A guide to Walker process and sham-litigation claims*, „Texas Intellectual Property Law Journal” 2001, 10, p. 108.

¹⁰¹ 15 U.S.C. §§ 1–7.

¹⁰² *Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. & Chem. Corp.*, 382 U.S. 172, 174 (1965); *Prof'l Real Estate Inv'r, Inc. v. Columbia Pictures Indus., Inc.*, 508 U.S. 49, 61 (1993).

¹⁰³ Ch.R. Leslie, *The role of consumers in walker process litigation*, „Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas” 2007, 13, p. 285.

¹⁰⁴ *Idem*, p. 290.

¹⁰⁵ *Idem*, pp. 290–291.

¹⁰⁶ *Idem*, pp. 291–92.

patentee will have to return all of their profits. Apart from litigation costs, even in this case the patentee does not lose more from their invalid patent than they benefit from it. In addition, courts are split on the question of whether consumers have the standing to pursue a Walker Process claim,¹⁰⁷ and hence the probability of this scenario is very low indeed. The very remote chance that a firm might have to return the profits gained from an invalid patent will hardly discourage them from acquiring and enforcing such a patent. All in all, the risk of antitrust liability may hardly have any significant chilling effect on the practice of accumulating weak patents and profiting from them.

3.4. The social costs of weak patents

As we have seen in the previous sections, an issued patent has a very good chance of remaining in force, regardless of its objective validity. Such a patent may bring many benefits to its owner, securing an exclusive market position and allowing the owner to collect lucrative licensing and settlement fees. The risks associated with weak patents are insignificant. Not surprisingly, this situation stimulates companies to register patents on every possible technology, however trivial.

Naturally, patent registration and enforcement entail costs, but the prospect of obtaining licensing and settlement agreements apparently justifies these costs for many firms. Thus, in the fields of semiconductors and computer software, it is common for a company to build 'patent portfolios' for the products they develop, so that different components of these products are patented separately.¹⁰⁸ This practice creates so-called 'patent thickets': a situation in which hundreds or even thousands of patents cover a single product, and it is virtually impossible to discover all of them.¹⁰⁹ Patent thickets drive up search costs and increase litigation risks for productive firms, thus hampering their business and sometimes deterring them from entering the market altogether.¹¹⁰

A common strategy that enables companies to operate in a market saturated with patents is for the company to build patent portfolios of their own and enter into cross-licensing agreements with other patent holders.¹¹¹ While such 'defensive patenting' is a reasonable and virtually indispensable practice in certain fields of technology, it further increases the density of patents in these fields,¹¹² creating 'royalty stacking' – a situation in which a company wishing to develop a product has to acquire patent licenses from

¹⁰⁷ *Idem*, p. 286.

¹⁰⁸ Lemley, Shapiro, *supra* note 29, p. 81.

¹⁰⁹ *Idem*, pp. 81–82.

¹¹⁰ *Idem*, p. 82; Fagundes, Masur, *supra* note 7, p. 697; *Idem*, pp. 698–699.

¹¹¹ Lemley, Shapiro, *supra* note 29, p. 82.

¹¹² *Idem*.

numerous firms.¹¹³ Royalty stacking considerably complicates the development process for established companies and creates a significant barrier to entry for new ones.¹¹⁴

In this market reality, acquiring patents is a necessity, not a choice. Patents are essential to enter certain fields of technology and to continue developing products in these fields. Companies that used to operate without extensive patenting realised that this strategy exposes them to lawsuits without the ability to shield themselves with counter-claims of infringement and cross-licensing.¹¹⁵ Accordingly, they learnt that they too must build defensive patent portfolios. However, once a patent portfolio is on hand, it provides an opportunity, not only for defence, but also for attack.¹¹⁶ Many companies that acquired patents to defend themselves from litigation later used them to threaten their competitors, forcing them to acquire licenses or exit the market.¹¹⁷

The practice of asserting patent rights is very profitable, especially if the company doing the asserting owns a large patent portfolio. The above-mentioned costs and risks associated with patent litigation multiply when a firm faces the prospect of being sued for infringing dozens, or even hundreds, of patents. The firm is thus put under heavy pressure to settle,¹¹⁸ and the owner of a patent portfolio is able to collect royalties without substantial effort.

In fact, the practice of enforcing patents is so profitable that it has evolved into a business in and of itself. Non-practicing entities (NPEs) are companies whose sole business is to collect money from patent fees and settlement agreements.¹¹⁹ However, not all NPEs are the same. Individual inventors unable to produce themselves, as well as universities, also fall under the definition of an NPE.¹²⁰ The number of NPEs inventing nothing but aggressively asserting their patent rights is significant. These NPEs are more negatively referred to as 'patent trolls'. Trolls either patent ideas that require little research or acquire patents from other companies.¹²¹ Since they are not involved in production in any way, trolls are not interested in cross-licensing, and the only way to settle with them is by paying money.¹²²

Today, NPEs are very active in enforcing their patents. Many of them own extensive patent portfolios, consisting of hundreds and even thousands of patents, which they are

¹¹³ *Idem.*

¹¹⁴ *Idem.*

¹¹⁵ See e.g. Lemley, Melamed, *supra* note 50, pp. 2135–2136.

¹¹⁶ *Idem.*

¹¹⁷ *Idem.*

¹¹⁸ Lemley, Shapiro, *supra* note 29, p. 82.

¹¹⁹ Tokic, *supra* note 55, p. 17.

¹²⁰ D.L. Schwartz, J.P. Kesan, *Analyzing the role of non-practicing entities in the patent system*, „Cornell Law Review” 2014, 99, p. 426.

¹²¹ Malani, Masur, *supra* note 15, p. 645.

¹²² Tokic, *supra* note 55, p. 4.

more likely to enforce than producing firms.¹²³ NPEs are responsible for more than two thirds of infringement suits,¹²⁴ own the majority of the most-litigated patents¹²⁵ and often simultaneously sue many companies.¹²⁶ When litigated all the way to trial, suits initiated by NPEs fail in the vast majority of cases.¹²⁷ The above-mentioned eBay decision of 2006 made it more difficult for NPEs than for practicing entities to obtain injunctions.¹²⁸ Thus, the risk of losing an infringement case to an NPE is not high, and the risk of an injunction is even lower. Because these risks are still substantial, there is much to lose and litigation costs are so high, nine out of ten NPE suits settle out of court.¹²⁹ Even if the asserted patent is clearly invalid, a rational firm will be willing to settle for at least the expected litigation expenses, which in many cases is a sum high enough to satisfy the NPE.¹³⁰ Therefore, NPEs do not really care about the fact that most of their patents turn out to be invalid in court.¹³¹ The business model of aggregating many weak patents and reaching multiple lucrative settlements proves to be very profitable.¹³² In fact, the NPE business is so lucrative that large producing companies increasingly take on NPE attributes, and some switch to the NPE model altogether.¹³³

NPEs raise significant concerns among legal scholars, the government, the legislature and the press.¹³⁴ They have come under heavy fire for producing nothing themselves, but merely enforcing their questionable patents against genuinely innovative and productive companies.¹³⁵ NPEs do not take the risk of developing commercial products and introducing them on the market. Instead, they wait until other firms endeavour to commercialise

¹²³ *Idem* at 3.

¹²⁴ *Idem* at 1; J.E. Bessen, B.J. Love, *Make the patent 'polluters' pay: Using pigovian fees to curb patent abuse*, „California Law Review” 2013, 4, p. 84.

¹²⁵ Tokic, *supra* note 55, p. 1.

¹²⁶ *Idem*, p. 5.

¹²⁷ *Idem*, p. 1; Lemley, Melamed, *supra* note 50, p. 2123.

¹²⁸ *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC*, 547 U.S. 388 (2006). For discussions of its impact, see Chien, Lemley *supra* note 48, pp. 2, 9–10; Lim, Craven *supra* note 48, p. 798; K.E. Sandrik, *Reframing patent remedies*, „University of Miami Law Review” 2012, 67, pp. 110–111.

¹²⁹ Tokic, *supra* note 55, p. 5.

¹³⁰ Lemley, Melamed, *supra* note 50, p. 2125.

¹³¹ *Idem*, p. 2124; Sichelman, *supra* note 52, pp. 537–538.

¹³² Lemley, Melamed, *supra* note 50, p. 2126.

¹³³ *Idem*, pp. 2120–2121; Bessen, Love, *supra* note 124, p. 84.

¹³⁴ Lemley, Melamed, *supra* note 50, pp. 2118–2119.

¹³⁵ See e.g. M. Risch, *Patent troll myths*, „Seton Hall Law Review” 2012, 42, p. 459; E.N. Hovenkamp, *Predatory patent litigation 3* (5 August 2013) (unpublished manuscript), available online: <http://papers.ssrn.com/abstract=2308115> [20.10.2023].

a product and then threaten those firms with lawsuits.¹³⁶ In this way, NPEs are able to share in the profits of productive firms without sharing in their risks.¹³⁷ Scholars argue that NPEs impose a 'hidden tax' on productive firms, inhibiting innovation, preventing a large number of products from entering the market and ultimately undermining the incentives to innovate,¹³⁸ which is all contrary to the very *raison d'être* of patent law. Worse still, NPEs do not significantly reward the inventors from whom they acquire their patents. Functioning as intermediaries, NPEs usually keep for themselves almost all the money gained from asserting patents.¹³⁹

All in all, weak patents create very real barriers to entry, obstruct innovation and impose significant costs on productive firms. These are ultimately societal costs: society is disadvantaged by impeded innovation, market concentration and higher consumer prices. Since weak patents frequently cover obvious or known technologies that contribute little or nothing to society, their high societal costs are unjustified and constitute a pure societal loss. In other words, in some fields of technology, the patent system is functioning very differently from its anticipated goal.¹⁴⁰ Instead of serving the public interest, it is abused in a way that puts a heavy and unnecessary burden on society, thereby producing the 'cobra effect' described at the beginning of this article.

4. The core problem: Asymmetrical risk allocation

The main problem with the patent system lies in its incentive structure. People act inefficiently when their behaviour creates substantial externalities, that is, has a significant effect on others.¹⁴¹ Many types of human behaviour create externalities, and this is not

¹³⁶ W.O. Alomar-Jiménez, *Harmonizing Ebay*, „University of Puerto Rico Business Law Journal” 2010, 1, p. 24; Ch.A. Harkins, *Fending off paper patents and patent trolls: A novel 'cold fusion' defense because changing times demand it*, „Albany Law Journal of Science & Technology” 2007, 17, p. 407.

¹³⁷ Malani, Masur, *supra* note 15, p. 645.

¹³⁸ C. Tucker, *Patent trolls and technology diffusion*, (TILEC Discussion Paper No. 2012-030, 2013), available online: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2136955 [20.10.2023]; E.D. Ferrill, *Patent investment trusts: Let's build a PIT to catch the patent trolls*, „North Carolina Journal of Law & Technology” 2005, 6, p. 377; J. Bessen, M.J. Meurer, *The direct costs from NPE disputes*, „Cornell Law Review” 2014, 99, p. 411; B. Silver, *Controlling patent trolling with civil RICO*, „Yale Journal of Law & Technology” 2009, 11, p. 73.

¹³⁹ Lemley, Melamed, *supra* note 50, p. 2125; Schwartz, Kesan, *supra* note 120, p. 429.

¹⁴⁰ For a thorough discussion, see A.B. Jaffe, J. Lerner, *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and What To Do About It* (2004).

¹⁴¹ See A.C. Pigou, *The Economics of Welfare*, 1932, p. 89; A.A. Papandreou, *Externality and Institutions*, Clarendon Press, Oxford 1994, pp. 13–68; H. Demsetz, *Toward a theory of property rights*, „American Economic Review” 1967, 57, p. 348.

a problem in and of itself.¹⁴² However, externalities may cause inefficiency when acting according to one's private interest harms others or does not benefit them, and this harm or lack of benefit is greater than the benefit (or cost-saving) that the behaviour in question brings to the actor. For instance, a factory may behave inefficiently when it creates more harm to the surrounding neighbourhood through pollution than private benefits through profits. This happens because it internalises only the profits whilst externalising only the pollution.¹⁴³ A concern of this kind stands behind patent protection: invention benefits society. Because these externalities do not necessarily bring significant profit to the inventor, they might have insufficient incentive to act in a socially desirable way.

The straightforward solution to problems caused by large externalities is to internalise the external costs or benefits.¹⁴⁴ If the factory has to compensate for the damages caused by pollution, it will choose to produce only if its production is economically efficient overall; that is, only if its profits exceed the damages of pollution. Patent law has chosen a similar solution, allowing inventors to profit from the demand for inventions, that is, to internalise some of the positive externalities of their activity.¹⁴⁵ Internalisation is thus a tool that makes private decisions better reflect public interests, ultimately resulting in welfare-maximising private behaviour.¹⁴⁶

The various types of patent abuse described above are also instances of inefficiency caused by large externalities, similar to polluting production. Acquiring and asserting invalid patents is privately profitable, but it has a high societal cost. Therefore, the solution could be similar as well: patent law should make the owners of invalid patents internalise the social harms they create. Just as patent law lets inventors internalise some of the positive externalities of their creative activity in order to encourage this activity, it should make patent abusers internalise the negative externalities they create in order to discourage such conduct.

The key problem lies in the asymmetrical allocation of risk between patent owners and potential infringers. A holder of a valid patent whose rights have been violated is entitled to the highest level of protection, which may include injunctive relief, massive damages and sometimes even treble damages. On the other hand, the only real danger a holder of an invalid patent faces is the possibility of losing their patent rights, and therefore not being able to continue profiting from the patent. A risk that the patent owner will

¹⁴² D.D. Haddock, *Irrelevant internalities, irrelevant externalities, and irrelevant anxieties*, „Northwestern University - School of Law and Department of Economics” 2003, available online: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=437221 [20.10.2023].

¹⁴³ See *supra* note 141.

¹⁴⁴ *Idem*.

¹⁴⁵ D.W. Barnes, *Trade mark externalities*, „Yale Journal of Law & Technology” 2007, 10, p. 3.

¹⁴⁶ See *supra* note 141.

have to pay any type of compensation arises only if it has been involved in particularly wrongful behaviour. Even in such instances, the risk of legal liability is exceptionally low. The outcome of this highly improbable scenario is usually damages that amount only to a portion of the profits extracted from the invalid patent, so that the invalid patent ultimately pays off. It is only in exceptional cases that the patent owner will have to return all of its ill-gotten gains.

Patent law is thus construed asymmetrically. Continuing with the previous example, B carries a much greater burden of legal uncertainty than A. While both parties may be causing damage, only B may be held accountable for the damage it caused. The damage caused by A will be borne by B and other market participants, such as producers, distributors and consumers. It should come as no surprise that this highly asymmetrical risk allocation invites opportunistic behaviour of acquiring and enforcing patents of questionable validity. Patent law currently enables significant profits from valid and invalid patents, and rightly and wrongly enforced patents. This lucrative business does not entail substantial risks, so it is no wonder that it is thriving. In other words, the current system allows the profits from invalid patents to be internalised whilst externalising the damages they cause to third parties.

The only way to change this reality is by modifying the incentive structure of patent law so that it better aligns with the public interest. Patent law should not only encourage the socially desirable invention, but should also discourage the socially harmful business of acquiring and enforcing weak patents.

5. The proposed solution

The proposal of this article is straightforward: we must recognise the right to compensation for damages caused by an invalid patent. The idea behind this basic solution is to incentivise economically efficient behaviour by making patentees internalise the damages their behaviour causes. Just like a patent owner is allowed to recover damages when a court finds the patent valid and infringed upon, parties affected by the patentee's behaviour should be able to recover damages when the patent is found invalid.

The proposed rule will create an appropriate incentive structure for potential patent owners: while deciding to acquire or enforce a patent, they will weigh the potential private benefits against the societal damages of such behaviour. They will thoroughly investigate the patentability of their invention and choose to acquire or enforce patents only when there is a strong chance that the invention is patentable.

To be more precise, if a firm has an invention that has P probability of being found patentable in a court, the PI probability of withstanding the PTO examination is expected to bring B benefits to the firm, impose C registration and enforcement costs on the firm

and to impose $CPub$ costs on third parties, then, under the current legal regime, the firm will try to register and enforce a patent if:

$$PI*B > C.$$

The public interest has no impact whatsoever on the firm's decision. But, if a firm is forced to internalise $CPub$, it will try to register and enforce a patent if:

$$PI*B - C > (1-P)*CPub.$$

Deciding whether or not to enforce a patent according to the formula above constitutes desirable behaviour from the point of view of society. Indeed, the basic assumption of patent law is that only granting protection to inventions that withstand the patentability criteria serves the public interest. Accordingly, the public has a strong interest that only patents whose validity is probable are enforced. Since the patent owner is in the best position to investigate the patentability of their invention, putting this burden on their shoulders is efficient. This is exactly what the proposed rule does; it makes the owner of an invalid patent liable for damages regardless of its awareness of the facts that undermine the patent's validity. In contrast to the current legal situation, this rule incentivises firms to undertake appropriate efforts to investigate the patentability of their invention before asserting their patent rights.

For instance, under the proposed regime, a firm is likely to exert appropriate caution before sending a cease-and-desist letter that might cause the recipient to stop distributing a product. The firm will take into account the probability that it might be found liable for the damage the cessation of production will cause to the recipient and the consuming public. Similarly, considering an entity that wishes to use a patented invention for further research to be a threat, the patentee will weigh the significant loss to society that might be caused by terminating the research against the gains it is likely to bring the patentee. In short, the patentee is likely to act with proper caution whilst asserting their rights. In this way, private and public interests will essentially align.

In reality, where a patent right means not only a chance of a substantial profit, but also a risk of a no less substantial loss, patents will no longer provide their owners with significant bargaining power. Firms accused of patent infringement may threaten the patent owner with a counter-claim for damages. Both the patent owner and the alleged infringer will know that a court will ultimately focus on the question of patent validity when resolving the dispute. Of course, the proposed solution cannot solve the problem of legal uncertainty. However, under the proposed regulation, this uncertainty will affect both sides equally rather than giving advantage only to the patent owner. Assuming that judicial decisions possess a certain amount of predictability, the bargaining power in this situation will reside with the party that has better chances of proving its claim. This situation is desirable: the patent owner will only be able to extract licensing and settlement fees if their patent has a good chance of being found valid in litigation.

In addition, although litigation costs will likely remain high, this will no longer allow patent owners to reach settlement agreements reflecting these costs. Since each party will be in a position to sue the other, that is, to impose litigation costs on the other party, these costs will cease to be a weapon that enables the patent owner to extract licensing and settlement fees. The practice of accumulating patents of questionable validity will naturally lose its appeal. Thus, the associated phenomena of extensive patent portfolios, patent thickets, royalty stacking, defensive patenting and patent trolls are likely to vanish.

If accepted, the current proposal would naturally diminish the incentive to apply for patent protection. However, I believe that it will not have a significant chilling effect on the incentive to invent. Today, the incentive to patent is far greater than necessary. A large number of applications are filed in relation to technologies that should never be patented and have little to do with genuine inventive activity. It is true that the current proposal is likely to dramatically reduce the number of patent applications, but this radical change is indispensable to make the mechanism of patent law function appropriately.

A certain difficulty in the current proposal lies in the fact that there is no objective way to conclusively determine patentability. Courts often find patents issued by the PTO to be invalid,¹⁴⁷ but they also overturn the PTO's rejections of patent applications.¹⁴⁸ A substantial number of judicial decisions are overturned on appeal,¹⁴⁹ but many do not even reach this stage.¹⁵⁰ One can never tell with certainty whether a final judicial decision accurately reflects the real state of affairs, and one may even doubt whether objective legal reality exists. For the suggested rule to function appropriately, however, it is enough to assume that judicial decisions correctly reflect the legal state of affairs most of the time.

The proposed rule also presupposes that judicial decisions are, on average, more accurate than PTO decisions, and that patents invalidated in courts therefore do not withstand patentability criteria most of the time. This assumption seems realistic, given the factors that make the PTO prone to issuing invalid patents and the lack of many of these factors in the judicial process. Finally, the suggested rule is based on the presumption that judicial decisions are predictable to a significant extent, and that encouraging firms to direct their behaviour according to their expected outcome will promote socially desirable results.

Admittedly, only a tiny fraction of patent cases reach the courts, and an even smaller number reach a final ruling on the merits.¹⁵¹ Thus, unless the suggested reform dramatically increases patent litigation, most patent cases will continue to settle out of court.

¹⁴⁷ Allison et al., *supra* note 20, p. 1782.

¹⁴⁸ E.g. *In re Giannelli*, 739 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2014).

¹⁴⁹ See Statistics, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, available online: <http://www.cafc.uscourts.gov/the-court/statistics> [10.01.2016].

¹⁵⁰ Allison et al., *supra* note 20, p. 1779.

¹⁵¹ *Idem*, pp. 1777–1778.

Nevertheless, the change will affect parties to patent-related interactions, who will act in cognizance of the risks and opportunities the legal system creates.¹⁵²

References

- Allison J.R., Lemley M.A., Schwartz D.L., *Understanding the realities of modern patent litigation*, „Texas Law Review” 2014, 92, pp. 1769–1801.
- Alomar-Jiménez W.O., *Harmonizing Ebay*, „University of Puerto Rico Business Law Journal” 2010, 1, pp. 17–33.
- Barnes D.W., *Trade mark externalities*, „Yale Journal of Law & Technology” 2007, 10, pp. 1–44.
- Bessen J., Meurer M.J., *The direct costs from NPE disputes*, „Cornell Law Review” 2014, 99, pp. 387–424.
- Bessen J.E., Love B.J., *Make the patent ‘polluters’ pay: Using pigovian fees to curb patent abuse*, „California Law Review” 2013, 4, pp. 84–91.
- Boldrin M., Levine D., *The case against intellectual property*, „The American Economic Review” 2002, 92(2), pp. 209–212.
- Carrier M.A., *A response to chief justice Roberts: Why antitrust must play a role in the analysis of drug patent settlements*, „Minnesota Journal of Law Science & Technology” 2014, 15(1), pp. 31–40.
- Carrier M.A., *After actavis: Seven ways forward*, „Rutgers University Law Review” 2015, 67, pp. 543–555.
- Chiang T.-J., *The reciprocity of search*, „Vanderbilt Law Review” 2013, 66, pp. 1–64.
- Chien C.V., Lemley M.A., *Patent holdup, the ITC, and the public interest*, „Cornell Law Review” 2012, 98, pp. 1–46.
- Cooter R., Marks S., Mnookin R., *Bargaining in the shadow of the law*, „Journal Legal Studies” 1982, 11, pp. 225–251.
- Demsetz H., *Toward a theory of property rights*, „American Economic Review” 1967, 57, pp. 347–359.
- Dolin G., *Reverse settlements as patent invalidity signals*, „Harvard Journal of Law & Technology” 2011, 24, pp. 281–333.
- Fagundes D., Masur J.S., *Costly intellectual property*, „Vanderbilt Law Review” 2012, 65, pp. 677–734.
- Farrell J., Shapiro C., *How strong are weak patents?*, „The American Economic Review” 2008, 98, pp. 1347–1369.

¹⁵² R. Cooter, S. Marks, R. Mnookin., *Bargaining in the shadow of the law*, „Journal Legal Studies” 1982, 11, p. 225.

- Federal Trade Commission, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, Ch. 5 at 9, 2003, available online: <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> [20.10.2023].
- Federal Trade Commission, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, Ch. 5 at 20 (2003), available online: <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf> [20.10.2023].
- Ferrill E.D., *Patent investment trusts: Let's build a PIT to catch the patent trolls*, „North Carolina Journal of Law & Technology” 2005, 6, pp. 367–394.
- Gilbert R., Shapiro C., *Optimal patent length and breadth*, „The Rand Journal of Economics” 1990, 21(1), pp. 106–112.
- Gordon W.J., *A property right in self-expression: Equality and individualism in the natural law of intellectual property*, „Yale Law Journal” 1993, 102(7), pp. 1535–1609.
- Haddock D.D., *Irrelevant internalities, irrelevant externalities, and irrelevant anxieties*, „Northwestern University - School of Law and Department of Economics” 2003, pp. 1–33, available online: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=437221 [20.10.2023].
- Harkins Ch.A., *Fending off paper patents and patent trolls: A novel 'cold fusion' defense because changing times demand it*, „Albany Law Journal of Science & Technology” 2007, 17, pp. 407–479.
- Hines J.R., *Three sides of Harberger triangles*, „Journal of Economic Perspectives” 1999, 13(2), pp. 167–188.
- Holman Ch.M., *Do reverse payment settlements violate the antitrust laws?*, „Santa Clara High Technology Law Journal” 2006, 23, pp. 489–587.
- Hovenkamp E.N., *Predatory patent litigation 3*, (5 August 2013) (unpublished manuscript), available online: <http://papers.ssrn.com/abstract=2308115> [20.10.2023].
- Hovenkamp H., *Anticompetitive patent settlements and the Supreme Court's actavis decision*, „Minnesota Journal of Law Science & Technology” 2014, 15, pp. 3–29.
- Improving the Patent System to Promote American Innovation and Competitiveness: Hearing on H.R. 3309 Before the H. Comm. on the Judiciary, 113th Cong.* (statement of K.T. Kramer, Vice President & Deputy Gen. Counsel of Intellectual Prop., Yahoo! Inc.), available online: <http://www.innovation-america.org/beware-patent-trolls> [20.10.2023].
- In re Ciprofloxacin Hydrochloride Antitrust Litigation*, E.D.N.Y. 2005, dostęp: <https://casetext.com/case/in-re-ciprofloxacin-hydrochloride-antitrust-litig> [20.10.2023].
- Jaffe A.B., Lerner J., *Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress, and What To Do About It*, Princeton University Press, Princeton 2004.
- Kesan J.P., Gallo A.A., *Why 'bad' patents survive in the market and how should we change? – The private and social costs of patents*, „Emory Law Journal” 2006, 55, pp. 61–140.

- Kieff F.S., Property rights and property rules for commercializing inventions, „Minnesota Law Review” 2001, 85, pp. 697–754.
- Klemperer P., *How broad should the scope of patent protection be?*, „The Rand Journal of Economics” 1990, 21, pp. 113–130.
- La Belle M.M., *Against settlement of (some) patent cases*, „Vanderbilt Law Review” 2014, 67, pp. 375–441.
- La Belle M.M., *Patent law as public law*, „George Mason Law Review” 2012, 20(1), pp. 41–104.
- Lemley M.A., Melamed A.D., *Missing the forest for the trolls*, „Columbia Law Review” 2013, 113, pp. 2117–2189.
- Lemley M.A., *Property, intellectual property, and free riding*, „Texas Law Review” 2005, 83, pp. 1031–1075.
- Lemley M.A., *Rational ignorance at the patent office*, „Northwestern University Law Review” 2001, 95, pp. 1495–1532.
- Lemley M.A., Shapiro C., *Patent holdup and royalty stacking*, „Texas Law Review” 2007, 85, pp. 1991–2049.
- Lemley M.A., Shapiro C., *Probabilistic patents*, „Journal of Economic Perspectives” 2005, 19, pp. 75–98.
- Lemley M.A., *Taking the regulatory nature of IP seriously*, „Texas Law Review” 2014, 92, pp. 107–119.
- Leslie Ch.R., *The anticompetitive effects of unenforced invalid patents*, „Minnesota Law Review” 2006, 91, pp. 101–183.
- Leslie Ch.R., *The role of consumers in walker process litigation*, „Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas” 2007, 13.
- Lichtman D., Lemley M.A., *Rethinking Patent Law’s Presumption of Validity*, „Stanford Law Review” 2007, 60, pp. 45–72.
- Lim L., Craven S.E., *Injunctions enjoined; remedies restructured*, „Santa Clara High Technology Law Journal” 2009, 25, pp. 787–819.
- Malani A., Masur J.S., *Raising the stakes in patent cases*, „Georgetown Law Journal” 2013, 101, pp. 638–687.
- Merges R.P., *As many as six impossible patents before breakfast: Property rights for business concepts and patent system reform*, „Berkeley Technology Law Journal” 1999, 14, pp. 578–615.
- Merges R.P., Nelson R.R., *On the complex economics of patent scope*, „Colum. Law Review” 1990, 90(4), pp. 839–916.
- Miller J.S., *Building a better bounty: Litigation-stage rewards for defeating patents*, „Berkeley Technology Law Journal” 2004, 19, p. 667–740.
- Nachbar T.B., *The comedy of the market*, „Columbia Journal of Law & the Arts” 2007, 30(3–4), pp. 453–466.

- Papandreou A.A., *Externality and Institutions*, Clarendon Press, Oxford 1994.
- Pepitone J., *Jury Orders Samsung to Pay Apple Another \$290 million*, CNN: Money (21 Nov 2013, 6:21 PM ET), available online: <http://money.cnn.com/2013/11/21/technology/mobile/apple-samsung-damages/> [20.10.2023].
- Pigou A.C., *The Economics of Welfare*, Macmillan & Co., London 1932.
- Posner R., *Economic Analysis of Law*, Little, Brown and Company, Boston 1977.
- Protecting Small Businesses and Promoting Innovation by Limiting Patent Troll Abuse: Hearing Before the S. Comm. on the Judiciary, 113th Cong. (2013) (statement of D. Rao, Vice President & Assoc. Gen. Counsel of Intellectual Prop. & Litig., Adobe Sys., Inc.)*, available online: <https://www.judiciary.senate.gov/imo/media/doc/12-17-13RaoTestimony.pdf> [20.10.2023].
- Risch M., *Patent troll myths*, „Seton Hall Law Review” 2012, 42, pp. 459–499.
- Royall M.S., Lipton J., *The complexities of litigating generic drug exclusion claims in the antitrust class action context*, „Antitrust” 2010.
- Sandrik K.E., *Reframing patent remedies*, „University of Miami Law Review” 2012, 67, pp. 95–148.
- Schlicher J.W., *Patent Law: Legal and Economic Principles*, Clark Boardman Callaghan, 2012.
- Schwartz D.L., Kesan J.P., *Analyzing the role of non-practicing entities in the patent system*, „Cornell Law Review” 2014, 99, pp. 425–456.
- Seymore S.B., *The presumption of patentability*, „Minnesota Law Review” 2013, 97, pp. 990–1046.
- Sichelman T., *Purging patent law of ‘private law’ remedies*, „Texas Law Review” 2014, 92, pp. 517–571.
- Silver B., *Controlling patent trolling with civil RICO*, „Yale Journal of Law & Technology” 2009, 11, pp. 70–95.
- Steinman D.R., Fitzpatrick D.S., *Antitrust counterclaims in patent infringement cases: A guide to Walker process and sham-litigation claims*, „Texas Intellectual Property Law Journal” 2001, 10, pp. 108.
- Tokic S., *The role of consumers in deterring settlement agreements based on invalid patents: The case of non-practicing entities*, „Stanford Technology Law Review” 2012, pp. 1–26.
- Tucker C., *Patent trolls and technology diffusion*, (TILEC Discussion Paper No. 2012-030, 2013), available online: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2136955 [20.10.2023].

U.S. Constitution:

U.S.C. (2012).

United States Court of Appeals for the Federal Circuit, available online: <http://www.cafc.uscourts.gov/the-court/statistics> [10.01.2016].

Wikipedia, *Cobra Effect*, dostęp online: https://en.wikipedia.org/wiki/Cobra_effect [16.09.2016].

Court decisions:

Am. Cyanamid Co., 72 F.T.C. 623, 684–85 (1967).

Applera Corp. v. MJ Research Inc., 303 F. Supp. 2d 130 (D. Conn. 2004).

Argus Chem. Corp. v. Fibre Glass-Evercoat, Inc., 812 F.2d 1381, 1384–85 (Fed. Cir. 1987).

Arkansas Carpenters Health and Welfare Fund v. Bayer AG, 604 F.3d 98 (2nd Cir. 2010).

Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found., 402 U.S. 313 (1971).

Bristol Locknut Co. v. SPS Tech., Inc., 677 F.2d 1277 (9th Cir. 1982).

Brunswick Corp. v. Riegel Textile Corp., 752 F.2d 261, 265 (7th Cir. 1984).

Cornucopia Prod., LLC v. Dyson, Inc., 881 F. Supp. 2d 1086 (D. Ariz. 2012).

E.R.R. Presidents Conference v. Noerr Motor Freight, Inc., 365 U.S. 127, 135 (1961).

eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388 (2006).

F.T.C. v. Actavis, 133 S. Ct. 2223 (2013).

F.T.C. v. Watson Pharm., Inc., 133 S. Ct. 787 (2012).

Handgards, Inc. v. Ethicon, Inc., 601 F.2d 986, 996 (9th Cir. 1979).

Hemstreet v. Spiegel, Inc., 851 F.2d 348, 350–51 (Fed. Cir. 1988; Studiengesellschaft, 112 F.3d at 1680 (Fed. Cir. 1997).

Hull v. Brunswick Corp., 704 F.2d 1195, 1203 (10th Cir. 1983).

In re Giannelli, 739 F.3d 1375 (Fed. Cir. 2014).

In re Tamoxifen Citrate Antitrust Litig., 466 F.3d 187 (2nd Cir. 2006).

Iron Grip Barbell Co. v. USA Sports, Inc., 392 F.3d 1317, 1323 (Fed. Cir. 2004).

Kahn v. Gen. Motors Corp., 135 F.3d 1472, 1480 (Fed. Cir. 1998).

La. Wholesale Drug Co., Inc. v. Bayer AG, 562 U.S. 1280 (2011).

Microsoft Corp. v. i4i Ltd. P'ship, 564 U.S. 91, 97, 113 (2011).

Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc., 141 F.3d 1059, 1071 (Fed. Cir. 1998).

Prof'l Real Estate Inv'r, Inc. v. Columbia Pictures Indus., Inc., 508 U.S. 49, 61 (1993).

Radio Corp. of Am. v. Radio Eng'g Lab., 293 U.S. 1, 2 (1934).

Ransburg Electro-Coating Corp. v. Spiller & Spiller, Inc., 489 F.2d 974, 977 (7th Cir. 1973).

Rite-Nail Packaging Corp. v. Berryfast, Inc., 706 F.2d 933, 936–37 (9th Cir. 1983).

Schering-Plough Corp. v. F.T.C., 402 F.3d 1056 (11th Cir. 2005).

Studiengesellschaft Kohle, M.B.H. v. Shell Oil Co., 112 F.3d 1561 (Fed. Cir. 1997).
Technicon Instruments Corp. v. Alpkem Corp., 866 F.2d 417 (Fed. Cir. 1989).
Transitron Elec. Corp. v. Hughes Aircraft Co., 649 F.2d 871, 874 (1st Cir. 1981).
United Mine Workers v. Pennington, 381 U.S. 657, 670 (1965).
Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. & Chem. Corp., 382 U.S. 172 (1965).

EWELINA JAROSZ-ZGODA*

DOPUSZCZALNOŚĆ OCHRONY ROZWIĄZAŃ SUBPATENTOWALNYCH – ZASADA CZY WYJĄTEK?

Eligibility for protection of subpatentable solutions – a rule or exception?

Abstract: The purpose of the article is to investigate whether the protection of utility models should be constructed narrowly – as an exception to the principle of freedom to use technical solutions that do not meet the prerequisites of patentability – or broadly – as a principle of protection of such solutions, which is subject to enumeratively defined exceptions. This issue is presented in the contexts of trends in other countries and of controversies arising out of the gradual expansion of the object of patent protection, which have been repeatedly considered by Professor Helena Żakowska-Henzler.

Keywords: utility model, subpatentable invention

1. Wprowadzenie

Ochrona rozwiązań technicznych, które nie są wystarczająco nowe lub doniosłe, by stać się przedmiotem patentu (tzw. *rozwiązania subpatentowalne*) pozostaje zwykle w cieniu zagadnień związanych z ochroną patentową, choć wywołuje liczne kontrowersje. Sprowadzają się one do pytania, czy ochrona tego rodzaju osiągnięć ma pozytywny wpływ na postęp techniczny i rozwój gospodarczy, a zatem – czy przyczynia się do realizacji interesu publicznego. Odzwierciedleniem tych wątpliwości jest okoliczność, że nie wszystkie

* ORCID: 0009-0005-8644-233X.

państwa zdecydowały się na jej ustanowienie¹. Jednocześnie, w wielu krajach widoczne są tendencje do poszerzania prawnych możliwości uzyskania ochrony takich rozwiązań na gruncie reżimu ochrony wzorów użytkowych².

W Polsce, ochrona rozwiązań pozbawionych zdolności patentowej możliwa jest na gruncie przepisów o wzorach użytkowych i jest ograniczona do nowych i przemysłowo stosowalnych rozwiązań technicznych o charakterze przestrzennym (art. 94 p.w.p.)³. Wkrótce, przedmiot tej ochrony może ulec jednak poszerzeniu o nowe kategorie rozwiązań. W rządowym projekcie nowej ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: „Projekt”), obok innych zmian, zaproponowano bowiem istotną zmianę definicji wzoru użytkowego⁴, której skutkiem ma być poszerzenie możliwości ochrony rozwiązań technicznych prawami wyłącznymi⁵. W świetle art. 111 Projektu, wzorem użytkowym ma być każde rozwiązanie techniczne, o ile jest nowe i przemysłowo stosowalne. W razie wejścia w życie proponowanej zmiany, ochronie takiej mogłyby podlegać zatem różnorodne substancje (w tym ciecze i gazy) oraz układy, w tym elektroniczne, które nie mogły być dotychczas uznane za wzór użytkowy. Jednocześnie, przewidziano rozbudowany katalog wyłączeń przedmiotowych, obejmujący między innymi sposoby, wytwory zawierające materiał biologiczny⁶, substancje chemiczne i ich mieszaniny, w tym kompozycje farmaceutyczne i zastosowania (art. 112 ust. 1 Projektu⁷). Katalog ten ma charakter zamknięty.

¹ Ochrony rozwiązań subpatentowalnych nie przewidują m.in. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania.

² Tendencja ta zostanie omówiona w dalszej części artykułu.

³ Na gruncie obecnie obowiązującego art. 94 p.w.p. za wzór użytkowy uznawane są jedynie takie rozwiązania techniczne, które dotyczą ukształtowania lub budowy przedmiotu o trwałej postaci, a ponadto są nowe i przemysłowo stosowalne.

⁴ Zob. Projekt nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej nr UD263, (<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12359055/12874004/12874005/dokument552321.pdf>, ostatni [dostęp: 10.02.2023], skierowany do konsultacji społecznych. Proponowane zmiany szczegółowo omawia m.in. P. Koczorowski, *Wzór użytkowy w nowym projekcie ustawy* [w:] A. Adamczak (red.), *Reforma prawa własności intelektualnej*, cz. 2, Kielce 2022, s. 11 i n.

⁵ Por. Uzasadnienie Projektu nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej nr UD263, s. 22., (<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12359055/12874010/12874011/dokument552331.pdf>, ostatni [dostęp: 10.02.2023]).

⁶ Wydaje się przy tym, że przez: „materiał biologiczny” należy rozumieć materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym (art. 93¹ pkt. 2 p.w.p.). Inaczej zdaje się jednak uznawać P. Koczorowski, *Wzór użytkowy w...*, s. 19, zwracając uwagę, że w praktyce przytoczone wyłączenie obejmować mogłoby także środki spożywcze zawierają cukry, żelatynę, kakao, skrobię etc., a więc produkty, które nie wydają się być zdolne do samoreprodukcji lub nie nadawają się do reprodukcji w systemie biologicznym.

⁷ Tamże, s. 14. Autor trafnie zauważa, że art. 112 ust. 1 Projektu powstał z połączenia dwóch odmiennych regulacji – otwartego katalogu rozwiązań, które ze swej istoty nie mogą stanowić wzoru użytkowego (na wzór art. 28 p.w.p.) z zamkniętym katalogiem rozwiązań, które choć mogłyby być za wzór użytkowy

W polskiej literaturze przedmiotu zwrócono już uwagę na rewolucyjny charakter proponowanych zmian⁸. Do wyrażonych już uwag warto dodać dwie kolejne, które uzasadniają przełomowy charakter Projektu. Po pierwsze, proponuje się rezygnację z wymagania, by wzór użytkowy miał charakter „przestrzenny”, co uznawano za cechę konstytutywną wzoru użytkowego od początków jego ochrony w Polsce⁹. Po drugie, w związku z istnieniem wymagania przestrzennego charakteru wzoru użytkowego, ochrona wzorów użytkowych od swych początków konstruowana była w wąski sposób, stanowiąc wyjątek od zasady wolności korzystania z rozwiązań technicznych pozbawionych zdolności patentowej. W zmienionym zaś stanie prawnym zasadą ma stać się dopuszczalność ochrony jako wzoru użytkowego każdego rozwiązania technicznego spełniającego ustawowe przesłanki, zaś wyjątki od tej zasady będą enumeratywnie określone.

Kierunek proponowanych zmian stwarza okazję do podjęcia tematu wskazanego w tytule artykułu, to jest próby odpowiedzi na pytanie, czy ochronie jako wzór użytkowy powinno podlegać co do zasady każde rozwiązanie techniczne, czy jedynie ściśle określone rodzaje takich rozwiązań, jako wyjątek od zasady wolności korzystania z rozwiązań technicznych pozbawionych zdolności patentowej. Zagadnienie to przedstawiono w kontekście tendencji występujących w innych państwach oraz kontrowersji powstałych na tle stopniowego poszerzania katalogu rozwiązań patentowalnych, która była wielokrotnie przedmiotem rozważań Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler.

2. Od wyjątku do zasady

Ustanowienie ochrony wzorów użytkowych na przełomie XIX i XX w. w Niemczech, Japonii, a następnie w Polsce, stanowiło wyłom od zasady swobody korzystania z osiągnięć technicznych, które ze względu na niewystarczający poziom wynalazczy lub brak nowości światowej nie mogły być przedmiotem patentu, a z uwagi na charakter techniczny nie mogły podlegać innym prawom wyłącznym. Twórcy takich rozwiązań nie mogli skutecznie sprzeciwić się ich kopiowaniu, co godziło w ich interesy ekonomiczne i dało asumpt do ustanowienia reżimu ochrony wzorów użytkowych. Już wówczas wyrażano jednak zapatrywanie, że wolność kopiowania rozwiązań technicznych nie musi być szkodliwa

uznane, zostały wyłączone z zakresu ochrony ze względów społecznych lub gospodarczych (na wzór art. 29 p.w.p.). Konsekwencją nadania art. 112 ust. 1 Projektu charakteru zamkniętego jest zatem także ograniczenie listy osiągnięć nieuznawanych za wzory użytkowe. Autor zwraca też uwagę na szereg innych niespójności w stosowaniu odwołań do art. 28 p.w.p. i 29 p.w.p. w Projekcie.

⁸ Tamże, s. 17 i n.

⁹ Zob. m.in. A. Ponikło, J. Gutowski, *Polskie prawo patentowe. komentarz*, Skład Główny Gebethner i Wolf, Warszawa, Warszawa 1935, s. 131 oraz M. du Vall, *Wzory użytkowe i ich ochrona* [w:] R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14A, Warszawa 2017, s. 823.

z punktu widzenia ogółu społeczeństwa, może bowiem sprzyjać upowszechnieniu nowych pomysłów i wzorów, a tym samym przyczyniać się do postępu technicznego.

Początkowo, na wzór uregulowań przyjętych w prawie niemieckim, w większości państw przewidujących ochronę rozwiązań subpatentowalnych, za wzór użytkowy uznawano jedynie proste rozwiązania techniczne, odzwierciedlone w kształcie narzędzi lub ich części, co w szczególności dotyczyło artykułów codziennego użytku¹⁰. Obecnie, takie wąskie ujęcie wzoru użytkowego nadal obowiązuje w większości państw Afryki i Ameryki Południowej oraz w niektórych krajach europejskich, w tym w Polsce¹¹.

Pod koniec XX wieku, w odpowiedzi na potrzeby przemysłu, koncepcja wzoru użytkowego w Niemczech uległa jednak istotniej zmianie. W miejsce wąskiego ujęcia przedmiotu ochrony, zgodnie z którym jedynie ściśle określone rozwiązania mogły być uznane za wzór użytkowy, przyjęto ujęcie szerokie, zgodnie z którym wzorem użytkowym może być co do zasady „każde” rozwiązanie techniczne spełniające ustawowe przesłanki¹². W konsekwencji, ochronę wzorów użytkowych w Niemczech poszerzono o nowe kategorie rozwiązań, w tym dotyczące wytworów takich, jak żywność, substancje chemiczne oraz leki. Poza jej zakresem pozostawiono natomiast niektóre rodzaje osiągnięć, m.in. sposoby postępowania i rozwiązania z zakresu biotechnologii¹³.

¹⁰ Zob. § 1 *Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 1986*, BGBl. I 1986, S. 1455. § 1 niemieckiej ustawy o ochronie wzorów użytkowych (*das Gebrauchsmustergesetz*) z dnia 1.06.1891 r.: „Modelle von Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenständen oder von Theilen derselben werden, insoweit sie den Arbeits- und Gebrauchszweck durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung dienen sollen, als Gebrauchsmuster nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt”.

¹¹ Poza Polską, w podobny sposób wzór użytkowy definiowany jest we Włoszech, Grecji, na Węgrzech, w Białorusi, Serbii, Chinach, Rosji, Japonii, Korei, Azerbejdżanie, Kirgistanie, Kambodży, Laosie, Omanie, Brazylii, Peru, Kolumbii, Meksyku, Argentynie, Chile, Wenezueli, Boliwii, Kubie, Panamie, Hondurasie, Urugwaju, Salwadorze, Nikaragui, Ekwadorze, Dominikanie, Kostaryce, krajach należących do ARIPO lub OAPI, na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcych.

¹² Dyskusja nad rezygnacją z wymagania formy przestrzennej wzoru użytkowego osiągnęła punkt kulminacyjny w latach 80. ubiegłego wieku, zob. w szczególności K.H. Olbricht, *Raumform – „Erfordernis” – zur Diskussion um die Gebrauchsmuster-Reform*, GRUR 1986, z. 1, s. 435 i n.; R. Krasser, *Einführung neuer und Harmonisierung bestehender Systeme zum Schutz von Gebrauchsmustern* (Q 117), „GRUR Int” 1995, s. 214; Reformy dokonano na mocy ustawy *das Produktpirateriegesetz* z dnia 7.03.1990 r., BGBl, s. 161.

¹³ Zob. § 1 niemieckiej ustawy o ochronie wzorów użytkowych (*das Gebrauchsmustergesetz*) z dnia 1.06.1891 r. w wersji po nowelizacji. Przy czym w ocenie niektórych autorów wyjątki te winny być w dalszym stopniu ograniczane, gdyż ich zdaniem nie ma powodów, by różnicować przedmiot ochrony wynalazku i wzoru użytkowego. Zob. R. Krasser, *Harmonization of utility model law in Europe*, „The International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)” 2000 31(7–8)IIC 2000, z. 7/8, s. 806.

W ślad za zmianami dokonanymi w Niemczech, także w innych państwach – w szczególności w Europie i Azji – ujawniły się tendencje do ekspansji ochrony wzorów użytkowych poprzez poszerzenie katalogu rozwiązań uznawanych za wzór użytkowy na – co do zasady – każde rozwiązanie techniczne spełniające ustawowe przesłanki (niższe, niż te wymagane dla wynalazków patentowalnych)¹⁴. W niektórych systemach prawnych z zasady tej wyłączono sposoby postępowania oraz rozwiązania z zakresu biotechnologii, w innych także substancje chemiczne oraz rozwiązania dotyczące wytworów farmaceutycznych. Istnieją jednak państwa, zwłaszcza azjatyckie (m.in. Wietnam, Tajlandia, Malezja, Indonezja¹⁵), w których za wzór użytkowy uznawane są wszelkie kategorie rozwiązań technicznych bez względu na dziedzinę techniki, a katalog wyłączeń od takiej ochrony pokrywa się z tym przewidzianym w prawie patentowym.

Konsekwencją powyższych tendencji jest to, że za wzory użytkowe w wielu państwach uznawane są coraz częściej wytwory takie, jak: żywność¹⁶, kosmetyki¹⁷, substancje chemiczne¹⁸, rozwiązania z dziedziny farmacji¹⁹, rozwiązania realizowane za pomocą komputera (ang. *computer-implemented software*)²⁰, nieco rzadziej materiał biotechnologiczny²¹, sposoby postępowania²², zastosowania znanych substancji²³, a nawet metody diagnostyczne

¹⁴ W Europie, m.in. w Austrii, Turcji, Czechach, Danii, Finlandii, a ostatnio Hiszpanii, zob. również Komisja Europejska, A. Radauer i in., *Study on the Economic Impact of Utility Model Legislation in Selected Member States. Final Report*, Bruksela 2015/2014, s. 151–152.

¹⁵ J. Richards, *Utility model protection throughout the world*, 2010, https://ipo.org/wp-content/uploads/2013/03/Utility_Model_protection.pdf [dostęp: 13.02.2023].

¹⁶ Na przykład wzór użytkowy zarejestrowany w Niemczech dotyczący kompozycji do żywności zawierającej kwasy tłuszczowe bezglutenowe i omega-3 (nr DE 20 2009 013 228.5).

¹⁷ Na przykład wzór użytkowy zarejestrowany w Finlandii dotyczący kompozycji chemicznej kremu do skóry (prawo ochronne nr 9274).

¹⁸ Na przykład wzór użytkowy zarejestrowany w Niemczech pt. Bezfosforanowy detergent do maszynowego mycia naczyń; por. też M. Montana, *The Draft of the new Spanish Patent Act: utility models for chemical inventions. But also for pharmaceutical inventions?*, <https://patentblog.kluweriplaw.com/2014/06/27/the-draft-of-the-new-spanish-patent-act-utility-models-for-chemical-inventions-but-also-for-pharmaceutical-inventions/>, ostatni [dostęp: 13.02.2023].

¹⁹ Zob. w Czechach wzór użytkowy dotyczący kompozycji farmaceutycznej o przedłużonym uwalnianiu (prawo ochronne nr CZ15015U1).

²⁰ Zob. m.in. w Niemczech orzeczenie Federalnego Sądu Najwyższego, XZB 9/03, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2004, s. 495 w sprawie *Signalfolge* dotyczące zgłoszenia wzoru użytkowego pt. „Systemy, programy komputerowe i systemy taryfowe do zmiennego taryfikowania opłat internetowych w zależności od wybranych ofert internetowych”.

²¹ M.in. w Czechach i Finlandii dopuszczalna jest ochrona produktów mikrobiologicznych za pomocą wzorów użytkowych.

²² Na przykład w Ukrainie zarejestrowano wzór użytkowy pt. „Otrzymywanie „parkietopodobnych” nanostruktur na powierzchni wysokostopowego fosforu” (nr UA150658U).

²³ Na przykład w Kenii ochronę jako wzór użytkowy uzyskało rozwiązanie pt. „Alkoholowy napój leczniczy i sposób jego wytwarzania” (Nr zgłoszenia KE/U/2008/000114) dotyczące fermentowanego napoju

stosowane na zwierzętach oraz metody leczenia zwierząt poprzez operację lub terapię²⁴. Najszerszą definicję wzoru użytkowego przyjęto, jak już wspomniano, w państwach azjatyckich, gdzie za wzór użytkowy uznawane są co do zasady wszelkie kategorie rozwiązań technicznych bez względu na dziedzinę techniki, w tym rozwiązania z dziedziny biotechnologii, o ile są nowe i przemysłowo stosowalne. Przyjęcie tak szerokiej definicji wzoru użytkowego w Wietnamie umożliwiło na przykład udzielenie w 2019 r. na rzecz Uniwersytetu Technologii w Hanoi prawa ochronnego na wzór użytkowy, którego przedmiotem jest nowy szczep bakterii sp. *Tetragenococcus Halophilus* V7-3. Chronione rozwiązanie charakteryzowało się tym, że wzmacniało smak i aromat sosu rybnego skuteczniej, niż inne powszechnie stosowane szczepy, dzięki wyższej zdolności do wytwarzania związków aromatycznych i tolerowania wysokiego poziomu soli (prawo nr 2-0002670). Rozwiązanie to okazało się niewystarczająco doniosłe, by stać się przedmiotem wynalazku patentowalnego, lecz dostatecznie nowe, by uzyskać prawo ochronne, które dawało uprawnionemu podobny zakres ochrony co patent, lecz na krótszy okres (dziesięć lat) w stosunku do czasu trwania patentu (dwadzieścia lat).

Także w Polsce coraz częściej kwestionuje się założenie, że wzory użytkowe powinny obejmować wąską kategorię rozwiązań technicznych zmaterializowanych w konkretnej postaci przedmiotu²⁵. Postuluje się poszerzenie treści pojęcia „wzór użytkowy” o – co do zasady – każde rozwiązanie techniczne, podobnie jak w przypadku wynalazku patentowalnego²⁶ lub ewentualnie z szerszym niż w prawie patentowym katalogiem wyłączeń przedmiotowych²⁷. Źródła tych postulatów upatrywać można przede wszystkim w poczuciu, że wymaganie formy przestrzennej ma charakter „anachroniczny” i nie przystaje do współczesnych techniczno-ekonomicznych uwarunkowań. Realizacja tych postulatów umożliwiłaby objęcie zasięgiem oddziaływania systemu ochrony wzorów użytkowych nowych kategorii osiągnięć technicznych oraz generalnie – uczynienie go elastyczniejszym, możliwym do zastosowania w różnych, nowo powstających dziedzinach techniki. Ich odzwierciedleniem jest przywołany we wstępie artykułu Projekt.

Tendencjom do poszerzania prawnych możliwości uzyskania ochrony na rozwiązania techniczne jako wzory użytkowe towarzyszy założenie, że ochrona taka może w pozy-

alkoholowego o właściwościach leczniczych stanowiące nowe zastosowanie materiału biologicznego pochodzącego z roślin stosowanych przez ludzi zamieszkujących te terytoria.

²⁴ Zob. art. 1 ust. 1 ustawy *Utility Models Law* z dnia 22.03.1994, ostatnio zmienionej ustawą nr 37/2018.

²⁵ Tak m.in. A. Tischner, *Wynalazek wzorniczy czy wzór wynalazczy? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim*, [w:] D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (red.), *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi*, Warszawa 2015; M. Balicki, *Ochrona wzorów użytkowych*, Warszawa 2020, s. 270 i n.

²⁶ Tak A. Tischner, *Wynalazek wzorniczy czy wzór...*, s. 270 i n.

²⁷ Tak M. Balicki, *Ochrona wzorów użytkowych...*, s. 271.

tywny sposób oddziaływać na postęp techniczny. Jednocześnie, brak jest dostępnych badań empirycznych jednoznacznie potwierdzających jego trafność²⁸. Tymczasem zmiana definicji wzoru użytkowego – poprzez uznanie, że wzorem może być co do zasady każde rozwiązanie techniczne – wiąże się z doniosłymi konsekwencjami. Po pierwsze, zasadą staje się możliwość ochrony każdego rozwiązania technicznego jako wzoru użytkowego, o ile spełnia on ustawowe przesłanki ochrony. Po drugie, wyłączenie od możliwości uznania za wzór użytkowy niektórych kategorii wytworów, stanowi odstępstwo od tej ogólnej zasady i jako takie powinno być interpretowane wąsko. W końcu, z uwagi na zamkniętą liczbę wyłączeń przedmiotowych, możliwe staje się dalsze poszerzanie katalogu rozwiązań mających zdolność ochronną o nowe rodzaje rozwiązań technicznych, które powstaną wraz z rozwojem technologii, bez konieczności zmiany definicji ustawowej. W świetle powyższego powstaje pytanie, czy prawo wzorów użytkowych powinno obejmować co do zasady rozwiązanie z każdej dziedziny techniki (i czy jest do takiej ochrony dostosowane), czy też istnieją przeciwwskazania przed rozrostem tego reżimu ochrony na nowe kategorie rozwiązań.

3. Kontrowersje związane z poszerzaniem ochrony

Poszerzanie treści pojęcia: „wzór użytkowy” na – co do zasady – każde rozwiązanie techniczne, zdaje się być przejawem ogólniejszej tendencji do rozrostu przedmiotu praw wyłącznych na dobrach niematerialnych, w tym ekspansji prawa patentowego. Tendencja ta nasiliła się pod koniec XX wieku w związku z rozwojem nauki i techniki oraz powstania nowych form działalności gospodarczej opartych na dobrach niematerialnych co doprowadziło do wzrostu znaczenia tych dóbr i dążeń do wzmacniania prawnej ich ochrony²⁹. U jej podłoża zdaje się leżeć założenie, że szersza i silniejsza ochrona uprawnionych jest korzystna z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego, a w rezultacie dobra ogólnego³⁰.

Założenie to, jak i teza o jednoznacznie pozytywnym oddziaływaniu systemu ochrony patentowej na dobro ogółu, w tym na rozwój gospodarczy i postęp techniczny słusznie

²⁸ Zob. Komisja Europejska, A. Radauer A., Rosemberg, C., Cassagneau-Francis O., Goddar H., Haarmann C.R., i in., *Study on the...*, oraz H. Grosse Ruse-Khan, *The international legal framework for the protection of utility models, Paper prepared for the WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System, Kuala Lumpur (Malaysia)*, WIPO, 2012, s. 22, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_12/wipo_ip_kul_12_ref_t3c.pdf [dostęp: 19.09.2023].

²⁹ O zjawisku ekspansji prawa patentowego pisała w szczególności H. Żakowska-Henzler, „*Patent na wynalazek*” czy „*własność wynalazku*” – jak jest? Jak być powinno? Pytania nie tylko o terminologię, [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Warszawa 2018, s. 1180.

³⁰ Tamże.

spotyka się jednak z narastającym sceptycyzmem³¹. Podnoszone są obawy co do niekorzystnego wpływu ochrony niektórych osiągnięć (zwłaszcza farmaceutyków oraz osiągnięć z dziedziny biotechnologii) na interes ogólny, zwłaszcza w państwach rozwijających się³². Na gruncie prawa patentowego, wątpliwości te wybrzmiały szczególnie wyraźnie w trakcie negocjacji poprzedzających przyjęcie Porozumienia TRIPS³³, zwłaszcza w odniesieniu do zasady niedyskryminacji wyrażonej w art. 27 tego Porozumienia. Zgodnie z tą, obowiązującą dziś powszechnie, zasadą, ochronie patentowej podlega każde rozwiązanie techniczne bez względu na jego rodzaj i dziedzinę techniki. Przed jej ustanowieniem jednak, przez długi czas w Polsce i w innych krajach przewidywano zakaz patentowania rozwiązań, których przedmiotem są określone rodzaje wytworów (np. środki żywności, lekarstwa i wytwory otrzymywane sposobem chemicznym)³⁴ z uwagi na zastrzeżenia natury etycznej i obawy przed negatywnymi skutkami dla postępu technicznego. Decydujące o przyjęciu

³¹ Wątpliwości co do zdolności systemu patentowego do pozytywnego oddziaływania na rozwój gospodarczy i postęp techniczny formułowali m.in. F. Machlup, *An economic review of the patent system. Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee on the Judiciary United States Senate*, Waszyngton 1958, s. 80; M.A. Lemley, *Ex Ante Versus Ex Post Justifications for Intellectual Property*, „The University of Chicago Law Review”, 2004, t. 71, nr 1. W polskiej literaturze m.in. H. Żakowska-Henzler, *Czy prawo patentowe wymaga zmian? Tendencje, postulaty, kontrowersje*, Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, z. 3, s. 110–151.

³² Zob. m.in. Tamże; D.R. Schneider, *Patenting of Pharmaceuticals – Still a challenge?*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2008, 39(5); K. Bruchhausen, *Der lange Weg zum modernen Patentrecht für chemische Erfindungen*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1977, z. 6, s. 297 i n.; J. Reichman, R.C. Dreyfuss, *Harmonisation Without Consensus. A critical Reflections on Drafting a Substantive Patent Law Treaty*, [w:] D. Gervais (red.), *Intellectual Property Trade and Development. Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era*, „Duke Law Journal” 2007, 57(1), Oxford University Press 2007, s. 446, <http://dx.doi.org/10.2307/40040588>; F.M. Abbott, *Managing the Hydra: The Herculean Task of Ensuring Access to Essential Medicines*, [w:] K. Maskus, J.H. Reichman (red.), *International Public Goods And Transfer Of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime*, Cambridge University Press, Cambridge 2005, <https://ssrn.com/abstract=1913965> [dostęp: 19.09.2023].

³³ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej („TRIPS”) z 15 kwietnia 1994 roku stanowiące załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu. Dopuszczalne wyjątki od zasady wyrażonej w art. 27 Porozumienia TRIPS (wynikające m.in. z ochrony porządku publicznego lub moralności) przewidziano w art. 27 ust. 2 i 3 Porozumienia TRIPS. W Polsce zasada ta wyrażona jest w art. 24 p.w.p.; podobnie art. 167 ust. 2 i 3 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 1973 roku.

³⁴ W Polsce zob. m.in. art. 5 u.o.w. z 1924 r. – to samo wyłączenie było odzwierciedlone w kolejnych ustawach. Ograniczenie dotyczące patentowania środków żywności, produktów farmaceutycznych oraz substancji chemicznych zniesiono na mocy art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1993.4.14 z dnia 1993.01.15) w 1993 roku wraz z dostosowaniem polskiego prawa do art. 27 Porozumienia TRIPS.

art. 27 Porozumienia TRIPS, a zatem zniesienia zakazów patentowania wymienionych kategorii rozwiązań okazały się jednak dążenia do ochrony nakładów na badania i rozwój ponoszone przez podmioty finansujące powstanie takich rozwiązań po to, by utrzymać ich motywację do dokonywania dalszych badań w tych ważnych obszarach³⁵.

Nie sposób nie zauważyć, że ekspansja ochrony wzorów użytkowych poprzez poszerzenie jej przedmiotu o nowe kategorie rozwiązań technicznych, w szczególności te z dziedziny chemii i biotechnologii, wywołuje podobne problemy i dylematy, które jeszcze niedawno formułowano w odniesieniu do reżimu ochrony patentowej. Z jednej strony, są to zastrzeżenia natury etycznej wobec monopolizacji produktów służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb społeczeństwa, takich, jak ochrona zdrowia. Z drugiej zaś obawy przed negatywnymi skutkami dla postępu technicznego i rozwoju gospodarki, a w szczególności przed tym, że wyłączność ochrony ograniczy efektywność prac badawczych w poszczególnych dziedzinach techniki³⁶.

Kontrowersje, jakie niegdyś uwidoczniły się w związku z poszerzaniem treści pojęcia wynalazku jako przedmiotu patentowalnego zdają się nabierać jeszcze większej wagi w odniesieniu do ochrony rozwiązań takich, jak wzory użytkowe, które nie spełniają przesłanek zdolności patentowej, a zatem w mniejszym niż wynalazki zakresie przyczyniają się do postępu technicznego. Celem ochrony takich rozwiązań jest wsparcie postępu tzw. kumulatywnego poprzez zachętę do tworzenia nowych i udoskonalania istniejących rozwiązań, które choć nie mają charakteru przełomowego są użyteczne społecznie i gospodarczo, ostatecznie prowadząc do wzrostu gospodarczego³⁷. Z uwagi jednak na z reguły niski i trudny do zweryfikowania wpływ osiągnięć subpatentowalnych na postęp techniczny, uzasadnienie dla poszerzania możliwości ochrony takich osiągnięć wydaje się słabsze, niż to, które okazało się decydujące dla poszerzania ochrony patentowej. Zdaje się ono też ulegać dalszemu osłabieniu wraz z łagodzeniem przesłanek ochrony takich osiągnięć, w tym ograniczeniem ich do wymagań nowości i przemysłowej stosowalności.

Z ochroną rozwiązań subpatentowalnych wiąże się także wątpliwość, czy przyznanie zdolności ochronnej niektórym kategoriom wytworów (zwłaszcza produktów) nie spowoduje dysproporcji pomiędzy niewielkim stopniem przyczynienia się twórcy do stanu techniki, a szerokim zakresem prawa ochronnego, w nadmierny sposób uprzywilejowując

³⁵ Zob. m.in. C.M. Correa, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreements*, Oxford University Press, Oxford 2007, <http://doi.org/10.1093/law/9780199271283.001.0001>, s. 275 i n.

³⁶ Zob. m.in. A. Szajkowski, H. Żakowska-Henzler, *Patent* [w:] Skubisz R. (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, Tom 14a, C.H. Beck, Warszawa, 2012, s. 519; M.A. Heller, R.S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons In Biomedical Research*, „Science” 1998, t. 280, s. 698.

³⁷ Zob. m.in. U. Suthersanen, *Incremental Inventions in Europe: A Legal and Economic Appraisal of Second Tier Patents*, „Journal of Business Law”, 2001, s. 319–343.

uprawnionego i powodując zbyt wysokie koszty społeczne³⁸. W takiej sytuacji wraz z rozszerzeniem katalogu rozwiązań podlegających ochronie jako wzór użytkowy należałoby rozważyć podwyższenie wymagań ochrony wzorów użytkowych, ograniczenie zakresu czasowego lub przedmiotowego ochrony albo ograniczenie środków ochrony przysługujących uprawnionemu celem zachowania właściwej równowagi pomiędzy interesem uprawnionego a interesem ogółu³⁹.

Dodatkowo, w przypadku niektórych dziedzin nauki i techniki, może powstać wątpliwość czy w ogóle istnieje potrzeba stymulowania twórczości subpatentowalnej, skoro jej powstawanie może być nieodłącznym elementem procesu badań i rozwoju ukierunkowanym na dokonanie właściwego wynalazku. Z dostępnych analiz wynika, że w systemach prawnych, w których za wzór użytkowy uznaje się co do zasady każde rozwiązanie techniczne (w tym substancje chemiczne lub wytwory z zakresu farmaceutyki), zgłaszający wykorzystują reżim ochrony wzorów użytkowych do dodatkowej, szybszej ochrony rozwiązań posiadających zdolność patentową, a nie rozwiązań subpatentowalnych. Najczęściej, reżim ochrony wzorów użytkowych wykorzystywany jest bowiem do zapewnienia ochrony wynalazków w trakcie oczekiwania na udzielenie patentu⁴⁰. Z drugiej strony, z uwagi na krótszy okres wyłączności, model ochrony wzorów użytkowych nie wydaje się dostosowany do ochrony wytworów charakteryzujących się dużą złożonością i wymagających wysokich nakładów na badania i rozwój (takich jak wspomniane wytwory farmaceutyczne, biotechnologiczne)⁴¹. Być może z tych względów zwykle wy-

³⁸ Por. M. Haedicke, *Absoluter Stoffschutz – Zukunftskonzept oder Auslaufmodell*, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2010, s. 95 w odniesieniu do podobnych kontrowersji podnoszonych na gruncie ochrony patentowej.

³⁹ Na przykład poprzez ograniczenie okresu ochrony do 5–6 lat albo ograniczenie możliwości dochodzenia roszczeń przez uprawnionego (np. do przypadków umyślnego lub rażącego naruszenia).

⁴⁰ Tego rodzaju wytwory są zgłaszane do ochrony albo obok wynalazków, jako strategia ochrony, albo na skutek braku uzyskania patentu. Zob. Radauer A., Bader M., Aplin T., Konopka U., Searle N., Altenburger R., Bachner Ch., Komisja Europejska i in., *Study on the...*, dz. cyt., s. 3, 5, 154 oraz D.R. Cahoy, L.J. Oswald, *Is legal harmonisation always better? The counter-case of Utility Models*, „American Business Law Journal” 2021, 58(3), s. 525, <https://doi.org/10.1111/ablj.12190>. – z ich badań wynika, że zgłaszający zgłaszają te same rozwiązania jako wzory użytkowe i wynalazki w różnych krajach, w zależności od przyjętej strategii ochrony oraz możliwości, jakie daje ustawodawstwo danego kraju; a także Rząd Australii: Australian Government – Advisory Council on Intellectual Property, „Review of the Innovation Patent System”, *Final Report*, Canberra 2015, s. 33, https://consultation.ipaustralia.gov.au/policy/acip-innovation-patent/user_uploads/review-of-the-innovation-patent-system-final_report.pdf [dostęp: 5.02.2023].

⁴¹ Który nie rekompensuje wysokich poniesionych nakładów, a zatem nie stanowi dostatecznej motywacji dla twórców takich rozwiązań, tak m.in. V. Wang, *Utility Model Patent: An Essential and Improving Patent Scheme in China*, „Cardozo Law Journal of International and Comparative Law”, 2015, vol. 23, issue 323(3), spring 2015, s. 712 oraz Uma U. Suthersanen, *Utility models: Do they really serve national innovation strategies?*, [w:] J. Drexler, A.K. Sanders (red.) *The Innovation Society and Intellectual Property*,

korzystywany jest on nie zamiast, ale obok systemu patentowego w państwach, które dopuszczają możliwość takiej, podwójnej ochrony.

Wnioski płynące z tych analiz skłaniają do pytania czy model ochrony wzorów użytkowych jest dostosowany do stymulacji postępu w tradycyjnych dziedzinach nauki i techniki, takich, jak chemia lub biotechnologia, i czy ochrona taka nie powinna być wykorzystana raczej w innych, mniej tradycyjnych lub w nowo powstających dziedzinach⁴²?

Z tych samych względów, niewątpliwą zaletą ochrony wzorów użytkowych w porównaniu do ochrony patentowej jest brak jej harmonizacji na poziomie międzynarodowym, w tym brak odniesienia do niej zasady niedyskryminacji wyrażonej w art. 27 Porozumienia TRIPS⁴³. Dzięki temu istnieje możliwość dostosowania przedmiotu ochrony wzorów użytkowych do potrzeb lokalnych, w tym potrzeb związanych ze stymulacją określonych dziedzin twórczości technicznej oraz wypróbowania różnorodnych modeli ochrony i wypracowywania na tej podstawie najlepszych praktyk w zakresie ochrony osiągnięć technicznych (zarówno pod kątem ochrony interesów uprawnionych, jak i interesu ogólnego)⁴⁴. Jest to szczególnie istotne w obliczu powstawania wciąż nowych dziedzin nauki i techniki oraz konieczności stałego badania efektywności istniejącego systemu ochrony rozwiązań technicznych prawami wyłącznymi.

4. Wnioski

Mimo sygnalizowanych wyżej problemów, wątpliwości dotyczące poszerzania ochrony wzorów użytkowych o nowe kategorie rozwiązań technicznych stosunkowo rzadko

wyd. Edward Elgar, 2019, s. 2 i n., <https://doi.org/10.4337/9781789902358.00010>; Jednak zdaniem innych autorów, wystarczającą zachętą dla podmiotów poszukujących ochrony w tych branżach, może być perspektywa uzyskania ochrony w szybszym modelu rejestracyjnym, tak m.in. R. Krasser, *Harmonization of Utility...*, dz. cyt., s. 807.

⁴² Zob. m.in. T. Takenaka, *Breathing New Life into the German Utility Model System in the Industry 4.0 Era*, „GRUR Int” Int. 2021, 621, który proponuje wykorzystanie modelu ochrony wzorów użytkowych do promowania otwartej innowacji.

⁴³ Choć zdaniem niektórych autorów nie można wykluczyć takiej interpretacji art. 27 TRIPS, zgodnie którą zasadzie niedyskryminacji podlegałyby także wzory użytkowe i inne przedmioty podlegające drugorzędnej ochronie patentowej, głosy te należą do mniejszości; zob. M. Montana, *The Draft of the new Spanish Patent Act: utility models for chemical inventions. But also for pharmaceutical inventions?* <https://patentblog.kluweriplaw.com/2014/06/27/the-draft-of-the-new-spanish-patent-act-utility-models-for-chemical-inventions-but-also-for-pharmaceutical-inventions/>.

⁴⁴ Tak m.in. D.R. Cahoy, L.J. Oswald, *Is legal harmonisation...*, s. 525, <https://doi.org/10.1111/ablj.12190>; C.R. Frischak, *Harmonisation versus differentiation in intellectual property right regimes*, [w:] M.B. Wallerstein, M.E. Mogee & Robin, A Schoen (red.), *Global Dimensions of Intellectual Property Rights in science and technology*, The National Academies Press, Washington 1993, s. 89–442. <https://nap.nationalacademies.org/read/2054/chapter/8> [dostęp: 19.09.2023].

formułowane są w literaturze przedmiotu. Ochrona wzorów użytkowych, jak przystało na „młodsze brata patentu”, zdaje się podążać ścieżkami wytyczonymi przez prawo patentowe, korzystając z wynegocjowanych już przywilejów.

Tymczasem, poszerzanie przedmiotu ochrony wzorów użytkowych o nowe kategorie osiągnięć technicznych, choć niewątpliwie korzystne z perspektywy podmiotów uprawnionych, wydaje się celowe jedynie wówczas, gdy istnieje uzasadnione przekonanie co do korzyści takiej ochrony nie tylko dla samych uprawnionych, lecz także dla ogółu społeczeństwa. Dopóki istnienie tych korzyści jest jednak niepotwierdzone badaniami empirycznymi, uzasadnione wydaje się ostrożne podejście do poszerzania treści pojęcia „wzór użytkowy”. Dopuszczalność ochrony rozwiązań subpatentowalnych powinna być zatem nadal wyjątkiem, a nie zasadą, a jeżeli zasadą to – podobnie jak w przywołanym na wstępie artykule projekcie Ustawy – doznającą szeregu wyłączeń przedmiotowych.

Bibliografia

Akty Prawne:

Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung der Produktpiraterie (PrPG) vom 07 März 1990. Reformy dokonano na mocy ustawy *das Produktpiraterigesetz* z dnia 7.03.1990 r., BGBl. I 1990, s. 422.

Ustawa z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1993 nr 4 poz. 14.

Orzecznictwo:

BGH, Beschluss vom 17.02.2004 – X ZB 9/03, *Signalfolge*, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2004, s. 495.

Pozostałe dokumenty:

Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej. Marakesz [Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Marrakesh], z dnia 23 grudnia 1994 r., Dz.U. UE L 1994 336/214.

Radauer A., Rosemberg, C., Cassagneau-Francis O., Goddar H., Haarmann C.R., European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry,

Entrepreneurship and SMEs, *Study on the economic impact of utility model legislation in selected Member States. Final Report*, European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Publications Office 2015, <https://data.europa.eu/doi/10.2873/07203> [dostęp: 19.09.2023].

Radauer A., Bader M., Aplin T., Konopka U., Searle N., Altenburger R., Bachner Ch., *Study on the Legal Protection of Trade Secrets in the Context of the Data Economy Final Report*, European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), Publications Office of the European Union 2022, <https://data.europa.eu/doi/10.2826/021443>.

Uzasadnienie Projektu nowej ustawy – Prawo własności przemysłowej nr UD263, s. 22, <https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12359055/12874010/12874011/dokument552331.pdf> [dostęp: 10.02.2023].

Publikacje:

Abbott F.M., *Managing the hydra: The herculean task of ensuring access to essential medicines*, [w:] K. Maskus, J.H. Reichman (red.), *International Public Goods And Transfer Of Technology Under a A Globalized Intellectual Property Regime*, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 393–424., <https://ssrn.com/abstract=1913965> [dostęp: 19.09.2023].

Bruchhausen K., *Der lange Weg zum modernen Patentrecht für chemische Erfindungen*, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 1977 z. 6, s. 297–304.

Balicki M., *Ochrona wzorów użytkowych*, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

Cahoy D.R., Oswald L.J., *Is legal harmonisation always better? The counter-case of Utility Models*, „American Business Law Journal”, 2021, 58(3), s. 525–578. <https://doi.org/10.1111/ablj.12190>.

Correa C.M., *Trade related Aspects of Intellectual Property Rights. A Commentary on the TRIPS Agreements*, Oxford University Press, Oxford 2007. <http://doi.org/10.1093/law/9780199271283.001.0001>

Frischtak C.R., *Harmonisation versus differentiation in intellectual property right regimes* [w:] M.B. Wallerstein, M.E. Mogee, R.A. Schoen (red.), *Global Dimensions of Intellectual Property Rights in Science and Technology*, The National Academies Press, Washington 1993, s. 89–442. <https://nap.nationalacademies.org/read/2054/chapter/8> [dostęp: 19.09.2023].

Grosse Ruse-Khan H., *The international legal framework for the protection of utility models. Paper prepared for the WIPO Regional Seminar on the Legislative, Economic and Policy Aspects of the Utility Model System, Kuala Lumpur (Malaysia)*, WIPO, 2012,

- https://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_kul_12/wipo_ip_kul_12_ref_t3c.pdf [dostęp: 19.09.2023].
- Haedicke M., *Absoluter Stoffschutz – Zukunftskonzept oder Auslaufmodell*, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2010, 112(2), s. 94–99.
- Heller M.A., Eisenberg R.S., *Can patents deter innovation? The anticommons In in biomedical research*, 1 maja 1998, 280 „Science” 1998, 698–701. <https://doi.org/10.1126/science.280.5364.698>
- Koczorowski P., *Wzór użytkowy w nowym projekcie ustawy* [w:] A. Adamczak (red.) *Reforma prawa własności intelektualnej*, Cz. 2, Kielce 2022, s. 17–28.
- Krasser R., *Einführung neuer und Harmonisierung bestehender Systeme zum Schutz von Gebrauchsmustern* (Q 117), GRUR – Int” 1995, 214;
- Krasser R., *Harmonization of utility model law in Europe*, „The International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC)” IIC 2000 31(7–8).
- Lemley M.A., *Ex Ante versus ex post justifications for intellectual property*, „The University of Chicago Law Review” 2004, 71(1). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.494424>
- Machlup F., *An economic review of the patent system. Study of the subcommittee on patents, trademarks and copyrights of the committee on the Judiciary United States Senate*, US Government Printing Office, Washington 1958.
- Montana M., *The Draft of the new Spanish Patent Act: utility models for chemical inventions. But also for pharmaceutical inventions?* <https://patentblog.kluweriplaw.com/2014/06/27/the-draft-of-the-new-spanish-patent-act-utility-models-for-chemical-inventions-but-also-for-pharmaceutical-inventions/> [dostęp: 13.02.2023].
- Olbricht K.H., *Raumform – „ErfordernisErforder is” – zur Diskussion um die Gebrauchsmuster-Reform*, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 1986, z. 1.
- Ponikło A., Gutowski J., *Polskie prawo patentowe. komentarz*, Skład Główny Gebethner i Wolf, Warszawa 1935, s. 131 oraz
- du Vall M., *Wzory użytkowe i ich ochrona* [w:] R. Skubisz (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14A, C.H. Beck, Warszawa 20122017, 1023–1078.
- Reichman J., Dreyfuss R.C., *Harmonisation without consensus. A critical reflections on drafting a substantive patent law treaty*, “Duke Law Journal” 2007, 57(1) [w:] D. Gervais (red.), *Intellectual Property Trade and Development. Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-Plus Era*, Oxford University Press 2007. <http://dx.doi.org/10.2307/40040588>.
- Richards J., *Utility model protection throughout the world*, 2010, https://ipo.org/wp-content/uploads/2013/03/Utility_Model_protection.pdf [dostęp: 13.02.2023].
- Szajkowski A., Żakowska-Henzler H., *Patent* [w:] Skubisz R. (red.), *System Prawa*

- Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, Tom t. 14a, C.H. Beck, Warszawa 2012.
- Schneider D.R., *Patenting of Pharmaceuticals – still a challenge?*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2008/, 39(5), s. 511–525.
- Suthersanen U., *Incremental inventions in Europe: A legal and economic appraisal of second tier patents*, „Journal of Business Law”, lipiec 2001, s. 19–343.
- Suthersanen U., *Utility models: Do they really serve national innovation strategies?* [w:] J. Drexel, A.K. Sanders (red.), *The Innovation Society and Intellectual Property*, Edward Elgar, Cheltenham UK – Northampton, MA, USA, 2019, s. 2–24. <https://doi.org/10.4337/9781789902358.00010>
- Takenaka T., *Breathing new life into the German utility model system in the Industry 4.0 Era*, „GRUR Int” 2021, 621. <https://ssrn.com/abstract=3895891> [dostęp: 19.09.2023].
- Tischner A., *Wynalazek wzorniczy czy wzór wynalazczy? O potrzebie utrzymywania wzorów użytkowych jako odrębnej kategorii przedmiotów własności przemysłowej w prawie polskim* [w:] D. Kasprzycki, J. Ożegalska-Trybalska (red.), *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 771–780.
- Wang V., *Utility model patent: An essential and improving patent scheme in China*, „Cardozo Law Journal of International and Comparative Law” 2015, 23(3), 695–726
- Żakowska-Henzler H., *Czy prawo patentowe wymaga zmian? Tendencje, postulaty, kontrowersje*, Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej 2016, z. 3.
- Żakowska-Henzler H., *„Patent na wynalazek” czy „własność wynalazku” – jak jest? Jak być powinno? Pytania nie tylko o terminologię* [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018. s. 1167–1189.
- Rząd Australii Australian Government – Advisory Council on Intellectual Property, „Review of the Innovation Patent System.”, Final Report”, Canberra, 2015, s. 33 zob. https://consultation.ipaustralia.gov.au/policy/acip-innovation-patent/user_uploads/review-of-the-innovation-patent-system-final_report.pdf [dostęp: 5.02.2023].

KRYSTYNA SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA*

O EKWIWALENTACH LUB ROLI SĄDÓW W KONSTRUOWANIU POJEĆ EUROPEJSKIEGO PRAWA PATENTOWEGO

**On equivalents or the role of the courts in constructing
the concepts of European patent law**

Abstract: The theory of equivalents is one of the most important, yet controversial theories for determining the scope of patent protection in its subject matter approach. It makes it possible to decide whether, in the absence of an identity between the solution protected by the patent and the solution opposed to it, the patent has been infringed. Despite the traditionally significant differences in the leading European jurisdictions when defining the scope of patent protection using the theory of equivalents, it seems reasonable to assert that a significant convergence of positions has been noted in recent years. The purpose of the article is to present the main changes in the approach of the British and German courts allowing the conclusion of a significant convergence in the understanding of the theory of equivalents.

Keywords: patent, scope of patent protection, equivalents, patent infringement

1. Wprowadzenie

Teoria ekwiwalentów to jedna z najbardziej istotnych, a jednocześnie budzących wiele kontrowersji teoria, służąca do określenia zakresu ochrony patentowej w jej ujęciu przedmiotowym. Pozwala ona rozstrzygnąć, czy w sytuacji braku identyczności pomiędzy

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ORCID: 0000-0001-5705-2192.

rozwiązaniem chronionym patentem a rozwiązaniem mu przeciwstawianym patent został naruszony. Teoria ekwiwalentów tym samym pozwala odejść od literalnej interpretacji zastrzeżeń patentowych, definiujących chronione rozwiązanie na rzecz interpretacji, którą z punktu widzenia dostępnych metod wykładni należałoby zaliczyć do interpretacji funkcjonalnej. Oczywiście zastrzeżenia patentowe nie są przepisami prawa, to jednak trudno nie zauważyć pewnego podobieństwa funkcji jaką spełniają zastrzeżenia patentowe w porównaniu z przepisami prawa. Przepisy prawa tworzą pewne reguły postępowania, zakreślając dozwolone granice, w których mogą poruszać się adresaci wynikających z nich norm. Zastrzeżenia patentowe wyznaczają zaś granicę pomiędzy tym co dozwolone dla konkurentów uprawnionego z patentu, a tym, co jest bezprawnym korzystaniem z cudzego patentu. Stąd też wszystkie zasady interpretacji zastrzeżeń patentowych służą tak naprawdę znalezieniu właściwej i akceptowalnej granicy pomiędzy wyłącznością uprawnionego z patentu i zapewnieniem mu słusznego wynagrodzenia, a pewnością sytuacji prawnej podmiotów trzecich. Nie można nie zauważyć, że kontrowersje jakie powoduje teoria ekwiwalentów wiążą się z postrzeganiem jej w kategoriach instrumentu zagrażającego interesom podmiotów działających na rynku i ich swobodnego korzystania z rozwiązań, które nie są chronione patentami.

Wydaje się, że na wstępie rozważań o współczesnym kształcie europejskiej teorii ekwiwalentów warto poczynić pewną uwagę, która choć oczywista, zdaje się niezbędna dla dalszych wywodów. Naruszenia patentu, w których rozwiązanie przeciwstawiane opatentowanemu jest identyczne, tzn. reprodukuje ono wszystkie zastrzeżone cechy w ich literalnym ujęciu są niezwykle rzadkie w praktyce. Większość rozwiązań przeciwstawianych opatentowanemu, wobec których uprawniony z patentu podnosi zarzut naruszenia to rozwiązania, w których poszczególne zastrzeżone cechy zostały w jakichś sposób zmienione. Najczęściej zmiana ta dokonywana jest poprzez zastąpienie cech zastrzeżonych cechami, które nie powodują zmiany dla osiągnięcia funkcjonalności chronionego rozwiązania. Czasami zmiany polegają na pominięciu pewnych cech chronionego rozwiązania, co zasadniczo pozostaje bez wpływu na osiągniany rezultat. Niezależnie jednak od sposobu, w jaki zostaje zmienione dane rozwiązanie pojawia się kluczowe pytanie, czy należy w tym przypadku udzielić ochrony uprawnionemu z patentu czy też uznać, że przeciwstawiane mu rozwiązanie nie narusza przysługującej mu wyłączności korzystania z wynalazku. Jeżeli sięgnie się do jak najbardziej klasycznego uzasadnienia istnienia ochrony patentowej jako sposobu zapewnienia wynagrodzenia dla podmiotu, który poprzez ujawnienie swojego wynalazku i dostarczenie użytecznego rozwiązania przyczynił się do rozwoju społecznego¹, to oczywista zdaje się odpowiedź, że ochrona powinna przysługiwać uprawnionemu we wszystkich sytuacjach, w których osoba trzecia korzysta z chronionego rozwiązania.

¹ A.W. Deller, *Fortschritt durch Forschung, Erfindungen und Patente*, „GRUR Int” 1967, nr 8/9, s. 318.

O ile na poziomie ogólnym stwierdzenie to nie budzi wątpliwości, o tyle spory pojawiają się wtedy, gdy chcemy rozstrzygnąć, czy korzystanie z wynalazku oznacza również te przypadki, w których rozwiązanie przeciwstawiane opatentowanemu nie jest identyczne. Z tego punktu widzenia nie budzi wątpliwości, że koncepcja ekwiwaleńców jest próbą odpowiedzi na pytanie, gdzie kończy się wyłączność, a gdzie zaczyna się swoboda korzystania z wiedzy, którą ujawnia patent.

Dyskusja o teorii ekwiwaleńców w literaturze światowej toczy się od bardzo dawna². Oczywiście szczególnego wymiaru, zarówno w doktrynie, jak i w praktyce nabrała wraz z wejściem w życie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich³. Stworzona na jej podstawie koncepcja patentu europejskiego jako prawa mającego ten sam zakres ochrony w poszczególnych państwach stronach konwencji, postawiła przed jej sygnatariuszami trudne zadanie stosowania jednolitych zasad interpretacji zastrzeżeń patentowych, których treść zgodnie z art. 69 EPC określa zakres ochrony. Zasady te znalazły swój normatywny wyraz w tzw. Protokole Interpretacyjnym do art. 69 EPC stanowiącym jej integralną część. Aczkolwiek w swojej pierwotnej wersji nie nawiązywał on wprost do teorii ekwiwaleńców, to jednak było jasne, że jego dość ogólna i pojemna formuła mogła odnosić się także do ustalania zakresu ochrony przedmiotowej patentu przy wykorzystaniu tej koncepcji. Zmiany Konwencji, jakie zostały dokonane w 2000 r. Aktem Rewidującym, objęły również Protokół Interpretacyjny, a ekwiwalenty stały się wówczas kategorią normatywną. W Protokole Interpretacyjnym wprost wskazano, poprzez dodanie do jego dotychczasowej treści zdania, że: „dla celów określenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze się pod należytą uwagę każdy element, który jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzeżeniach”. I tak ekwiwalenty przestały być jedynie teoretyczną koncepcją, wykorzystywaną przez niektóre sądy w Europie, a stały się częścią obowiązujących norm rozstrzygających o sposobach interpretacji zastrzeżeń patentowych. Należy jednak zauważyć, że Protokół Interpretacyjny ani nie definiuje ekwiwaleńców, ani nawet nie formułuje kryteriów ich stosowania, pozostawiając to sądom państw stron, które zgodnie z art. 1 zd. 3 Protokołu Interpretacyjnego powinny zapewnić „słuszną ochronę dla właściciela patentu z uzasadnionym stopniem pewności prawnej dla osób trzecich”.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że jednolitość stosowania prawa przez sądy orzekające o naruszeniu patentów europejskich to stan co najmniej pożądany, niezależnie od tego czy w przyszłości będą to robiły oddziały Jednolitego Sądu Patentowego⁴, czy też sądy krajowe państw pozostających poza systemem patentu jednolitego. I jedno, i drugie

² Zwięzłe przedstawienie rozwoju teorii ekwiwalentności w różnych systemach prawnych M. Fisher, *Fundamentals of Patent Law. Interpretation and Scope of Protection*, Hart, Londyn 2007, s. 173–225.

³ Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r., Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737 oraz Akt rewidujący z dnia 29 listopada 2000 r., Dz.U. 2007 Nr 236, poz. 1736.

⁴ Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, Dz. Urz. UE C 175 z 20.06.2013 r., s. 1–40.

stosować będą art. 69 EPC wraz z Protokołem Interpretacyjnym. Idea, aby ten sam patent zapewniał taki sam poziom ochrony w każdym kraju, w którym obowiązuje, nie przestanie być, jak na razie, niedoścignionym celem europejskiego systemu patentowego.

Nie ulega wątpliwości, że europejska koncepcja rozciągnięcia ochrony na ekwiwalenty, a co najważniejsze jej europejski kształt, jest dziełem przede wszystkim orzecznictwa niemieckiego i brytyjskiego. Oczywiście przyczyn tego można szukać jeszcze w orzecznictwie przedkonwencyjnym sądów tych państw i fundamentalnej rozbieżności podejścia do wykładni zastrzeżeń patentowych, co doskonale odzwierciedlał sam Protokół Interpretacyjny wskazując, że konieczne jest poszukiwanie praktyki pośredniej pomiędzy podejściem brytyjskim ujętym w pierwszym jego zdaniu, formalnie nie rozpoznającym doktryny ekwiwalentów a niemieckim opisanym w zdaniu drugim wyraźnie nawiązującym do tej koncepcji. Nie bez znaczenia dla znaczenia orzecznictwa tych państw w kontekście europejskiej doktryny ekwiwalentów jest również to, że są to te jurysdykcje europejskie, w których toczy się najwięcej postępowań o naruszenie patentów. Dlatego nie może dziwić, że zapadające tam wyroki stają się podstawą dla konstruowania rozwiązań, stosowanych również w innych państwach – stronach Konwencji⁵. Dzisiaj jak się wydaje, pomimo tradycyjnej rozbieżności w podejściu do zakresu ochrony patentowej pomiędzy koncepcjami wykorzystywanymi przez sądy niemieckie i sądy angielskie nastąpiło pewne zbliżenie stanowisk, co pozwala na ostrożny optymizm co do oczekiwania jednolitych rozstrzygnięć w przedmiocie zakresu ochrony patentowej. Widać to zwłaszcza z perspektywy sprawy *Epilady*⁶, będącej pierwszym w skali europejskiej praktycznym testem teorii ekwiwalentów. W dobitny sposób pokazała ona fundamentalne rozbieżności pomiędzy niemiecką i brytyjską praktyką interpretacji zastrzeżeń w zakresie metod i rezultatów wykładni zastrzeżeń patentowych dokonywanej na podstawie Protokołu Interpretacyjnego. Aczkolwiek po sprawie *Epilady* praktyka europejska nie odnotowała już sprawy o podobnym zasięgu terytorialnym, to jednak można postawić tezę, że *sprawa Actavis v. Elli Lilly*⁷, w której orzekały zarówno sądy niemieckie, jak i angielskie stanowi swego rodzaju przełom na drodze do budowania jednolitej koncepcji ekwiwalentów Europy. Aby móc zarysować to zbliżenie, konieczne staje się krótkie przedstawienie koncepcji interpretacji zastrzeżeń patentowych w Niemczech i Wielkiej Brytanii

⁵ O wpływie orzecznictwa niemieckiego i brytyjskiego na orzecznictwo w Szwajcarii patrz M. Schweizer, *Patent Infringement by Equivalent Means in Switzerland*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2021, nr 2, s. 361 i n.

⁶ Wyrok UKCA z 16 maja 1989 r., *Improver Corp p. Remington Consumer Products Ltd.*, „Restrictive Practices Court” 1989, poz. 69.

⁷ Wyrok BGH z 14 czerwca 2016 r., X ZR 29/15, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2016, nr 9, s. 921; wyrok UKSC z 12 lipca 2017 r., UKSC 48, <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2015-0181-judgment.pdf> [dostęp: 27.09.2023].

Pierwszym wyrokiem, na który należy zwrócić uwagę w rozwoju niemieckiej koncepcji ekwiwalentów na tle Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, uznawanym za rozstrzygnięcie kluczowe dla jej rozwoju była sprawa *Formstein*⁸. Sąd niemiecki wskazał w nim, odwołując się do art. 69 EPC i Protokołu Interpretacyjnego, że ochrona patentowa rozciąga się na ekwiwalenty. Orzeczenie to zapoczątkowało posługiwanie się dwustopniowym procesem ustalania zakresu ochrony przedmiotowej. Oczywiście punktem wyjścia jest interpretacja literalna zastrzeżeń. W sytuacji, gdy okazuje się, że przeciwstawiane chronionemu wynalazkowi rozwiązanie nie odzwierciedla w sposób literalny zastrzeżeń, wówczas należy postawić pytanie o ekwiwalenty. Aby rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z rozwiązaniem objętym zakresem przedmiotowym patentu, należy odpowiedzieć na pytanie, czy rozwiązanie to rozwiązuje ten sam problem, który legł u podstawy chronionego wynalazku. Następnie konieczne jest rozstrzygnięcie czy środki służące rozwiązaniu tego problemu są równoważne, tzn. czy rozwiązanie przeciwstawiane opatentowanemu osiąga ten sam skutek. Elementy równoważne są oczywiste dla specjalisty z danej dziedziny techniki na podstawie opisu patentowego i rysunków, i jego wiedzy ogólnej.

Jako następny krok w rozwoju testu ekwiwalentności w praktyce niemieckiej, wskazuje się orzeczenia w sprawie *Schneidmesser I i II*⁹. Aczkolwiek nie wprowadziły one fundamentalnych zmian w podejściu sądów niemieckich, to stanowią podstawę dla sformułowania obowiązującego do dziś tzw. testu trzech pytań, składających się na test ekwiwalentności. Pytania w owym teście brzmią następująco:

- 1) Czy zmodyfikowane środki mają obiektywnie taki sam efekt, jak środki określone w zastrzeżeniu i rozwiązują ten sam problem leżący u podstaw wynalazku za pomocą obiektywnie równoważnych środków?
- 2) Czy wiedza fachowa umożliwiała specjalście z danej dziedziny techniki w dacie pierwszeństwa znalezienie środka równoważnego bez wysiłku wynalazczego?
- 3) Czy znalezienie środka równoważnego możliwe było dlatego, że opierała się ona na wiedzy ujawnionej w treści zastrzeżeń patentowych i w ich świetle fachowiec uznał zmodyfikowane środki za równoważne?

Jak podkreślił sąd w uzasadnieniu, a co jednocześnie stanowiło pewną nowość w stosunku do podejścia w wyroku *Formstein*, rozstrzygnięcie, że dwa środki są ekwiwalentami wymaga analizy w świetle treści zastrzeżeń patentowych. Sąd wyraźnie stwierdził, że „wymóg pewności prawa, który ma równorzędne znaczenie z aspektem odpowiedniej ochrony osiągnięcia wynalazczego, wymaga, aby znaczenie zastrzeżeń patentowych, które ma być

⁸ Wyrok BGH z 29 kwietnia 1986 r., X ZR 28/8, GRUR 1986, nr 11, s. 803.

⁹ Wyrok BGH z 1 marca 2002 r., X ZR 168/00, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2002, nr 6, s. 515; wyrok BGH z 12 marca 2002 r., X ZR 135/01, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2002, nr 6, s. 519.

ustalone w drodze wykładni, stanowiło nie tylko punkt wyjścia, lecz także decydującą podstawę dla określenia zakresu ochrony, musi się on opierać na zastrzeżeniach patentowych¹⁰. Konieczne stało się zatem rozstrzygnięcie, czy to właśnie ujawnione zastrzeżenia pozwoliły na zidentyfikowanie środków ekwiwalentnych. Płynąca z zastrzeżenia wiedza musi stać się podstawą dla rozumowania specjalisty z danej dziedziny techniki, zgodnie z którym jest on w stanie sformułować rozwiązanie równoważne¹¹.

Test trzech pytań sprecyzowany w orzecznictwie niemieckim przywiązywał szczególną wagę do problemu leżącego u podstaw rozwiązania jako punktu wyjścia dla rozstrzygnięcia o równoważności środków użytych w chronionym rozwiązaniu i rozwiązaniu mu przeciwstawianym. To, co jest również niezwykle istotne, to konieczność przeprowadzenia badania na ile wiedza, jaka została ujawniona w treści zastrzeżeń pozwoliła podmiotowi konstruującemu rozwiązanie ekwiwalentne znaleźć te równoważne środki. Wydaje się, że trzecie pytanie w tej koncepcji stanowi próbę zastosowania w praktycznym badaniu odpowiedzi na pytanie, co stanowi korzystanie z chronionego rozwiązania. Konieczne jest zatem istnienie powiązania pomiędzy wiedzą, jaką wnoszą zastrzeżenia patentowe do wiedzy posiadanej przez przeciętnego specjalistę z danej dziedziny techniki.

W orzecznictwie brytyjskim na gruncie art. 69 EPC w postrzeganiu teorii ekwiwalentności zdają się mieć znaczenie – przed orzeczeniem w sprawie *Actavis v. Eli Lilly*¹² – przede wszystkim dwa orzeczenia: w sprawie *Epilady* oraz niezwykle głośny wyrok w sprawie *Kirin Amgen*¹³. W sprawie *Epilady* sąd rozstrzygający sprawę zastosował, wypracowaną wcześniej na gruncie prawa brytyjskiego, metodę trzech pytań, która sąd je stawiający miała doprowadzić do rozstrzygnięcia o istnieniu lub braku naruszenia. Sformułowane pytania brzmiały następująco:

- 1) Czy różnica, która istnieje pomiędzy (tzw. wariant) porównywanymi rozwiązaniami jest tego rodzaju, że oddziałuje istotnie na sposób funkcjonowania danego rozwiązania?
- 2) Czy w dacie publikacji patentu było oczywiste dla fachowca, że różnica pomiędzy rozwiązaniami nie oddziałuje istotnie na sposób funkcjonowania danego rozwiązania?
- 3) Czy fachowiec, czytając zastrzeżenia, na podstawie użytych tam wyrażen zrozumiał, że ścisła zależność pomiędzy pierwotnym znaczeniem, użytych w zastrzeżeniach słów jest decydująca dla rozwiązania?

¹⁰ Wyrok BGH z 12 marca 2002 r., X ZR 168/00, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2002, nr 6, s. 517.

¹¹ P. Meier-Beck, *Purposive Construction oder Äquivalenz? Zum Stand der Deutsch-englischen Schutzbereichsdiskussion nach dem Urteil des House of Lords in Sachen Kirin Amgen v. Hoechst Marion Roussel*, „GRUR Int” 2005, nr 10, s. 801.

¹² Wyrok UKSC z 12 lipca 2017 r., UKSC 48.

¹³ Wyrok UKHL z 21 października 2004 r., UKHL 46, „GRUR Int” 2005 nr 4, s. 343.

Dwa pierwsze pytania wskazują, że ta metoda określenia zakresu ochrony patentowej ma zastosowanie w sytuacji, gdy pomiędzy porównywanymi rozwiązaniami istnieją różnice, nie wpływają one jednak na sposób funkcjonowania danego rozwiązania. Ostatnie pytanie to pytanie o sposób interpretacji zastrzeżenia, bowiem podkreśla ono w sposób dobitny, że efekt prowadzonej wykładni musi mieścić się w treści zastrzeżeń. Pytanie zatem nie jest pytaniem o środki równoważne, ale o sposób wykładni, która wprawdzie wychodzi poza ścisłe literalne brzmienie, ale wymaga, aby jej ostateczny rezultat mieścił się w znaczeniu użytych w zastrzeżeniach pojęć. Oparcie rozstrzygnięcia o naruszeniu, na założeniu, że ostateczny efekt wykładni musi mieścić się w znaczeniu użytych pojęć, znalazło jeszcze dobitniejszy wyraz w sprawie *Kirin Amgen*. Wydawało się nawet, że sąd brytyjski w sposób wyraźny zamknął drogę do formułowania koncepcji ekwiwaleńców, podkreślając, że jakkolwiek wykładnia zastrzeżeń patentowych musi mieścić się w znaczeniu treści zastrzeżeń. Jedyną zatem metodą służącą określeniu zakresu ochrony patentowej jest tzw. celowa interpretacja zastrzeżenia znana z wcześniejszych, zapadających na gruncie prawa brytyjskiego wyroków¹⁴. Taka interpretacja, na co wskazał również sąd angielski, choć nie wyłącza co do zasady ekwiwaleńców, to jednak wymaga ona, aby środki zmodyfikowane w rozwiązaniu przeciwstawianym opatentowanemu objęte były treścią zastrzeżeń, zidentyfikowaną przez czytającego je fachowca. Zasadnicza różnica pomiędzy koncepcją niemiecką a koncepcją brytyjską sprowadzała się jednak do tego, że o ile dla koncepcji niemieckiej najistotniejszą kwestią dla fachowca będzie relacja pomiędzy spełnianą w danym rozwiązaniu funkcją a posiadaną przez niego wiedzą wynikającą z zastrzeżenia, o tyle zidentyfikowana przez fachowca treść zastrzeżeń będzie zawsze elementem ograniczającym możliwość włączenia środków równoważnych w koncepcji brytyjskiej.

Wydaje się jednak, że dzisiaj można ostrożnie twierdzić w świetle wyroków, jakie zapadły w obu państwach na tle sporu pomiędzy *Actavis v. Elli Lilly*, iż ta rozbieżność pomiędzy podejściem niemieckim i angielskim istotnie zmniejszyła się. Zarówno w literaturze brytyjskiej, jak i niemieckiej podnosi się bowiem, że wyrok brytyjski w tej sprawie, nie tylko stanowi odejście od kontrowersyjnych poglądów zawartych w wyroku *Kirin Amgen*, ale co ważniejsze potwierdza koncepcyjne zbliżenie w konstruowaniu teorii ekwiwaleńców w obu jurysdykcjach.

Stan faktyczny sprawy nie był szczególnie skomplikowany. Uprawniona z patentu zastrzegła w swoim patencie używanie substancji pemetreksed disodowy wraz z witaminą B₁₂ w leczeniu raka. Pemetreksed jest substancją należącą do klasy chemicznej tzw. anty-

¹⁴ P. Meier Beck, *Purposive Construction oder Äquivalenz? Zum Stand der deutsch-englischen Schutzbereichsdiskussion nach dem Urteil des House of Lords in Sachen Kirin Amgen v. Hoechst Marion Roussel*, „GRUR Int” 2005, nr 10, s. 800; H. Laddie, *Kirin Amgen – The end of equivalents in England?*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2009, t. 40, nr 1, s. 3 i n.

foliantów. Aczkolwiek w opisie znajdowała się bardzo ogólna wzmianka, że wszystkie antyfolianty mogą być użyte w chronionym rozwiązaniu, to jednak w zastrzeżeniach patentowych wskazano jedynie pemetreksed disodowy. Konkurent uprawnionego z patentu wprowadził na rynek lek do tego samego zastosowania. Substancją, która była połączona z witaminą B₁₂ był jednak pemetreksed dipotasowy. Dodatkowo w trakcie postępowania wyjaśniono, że użycie w zastrzeżeniach jedynie pemetreksedu disodowego wiązało się z tym, że badania kliniczne produktu prowadzone były właśnie z tą substancją.

UKSC, rozstrzygając tę sprawę, za przydatne uznał posłużenie się pytaniami sformułowanymi w sprawie *Epilady*. Uznał jednak, że powinny one zostać nieco przeformułowane. W odniesieniu do pytania pierwszego, wyraźnie podkreślił, że konieczne jest odwołanie się do problemu, leżącego u podstaw danego wynalazku, ponieważ istotą pytania o funkcjonowanie wynalazku jest rozstrzygnięcie czy wariant osiąga zasadniczo ten sam rezultat w ten sam sposób¹⁵. Jeżeli bowiem na tak postawione pytanie odpowiada się w sposób twierdzący, to istnieje prowizoryczne założenie, że wariant narusza patent.

Drugie pytanie w wersji zastosowanej w wyroku *Epilady* było zdaniem UKSC zbyt uciążliwe dla uprawnionego z patentu, gdyż nakazywałoby mu przeprowadzenie dowodu, że dla fikcyjnego adresata zastrzeżeń byłoby oczywiste, że wariant nie miałby istotnego wpływu na sposób działania wynalazku, co wymagałoby już od przeciętnego fachowca z danej dziedziny techniki samodzielnego ustalenia, czy wariant ten będzie działał. Sąd uznał, że konieczność przeprowadzenia przez uprawnionego takiego dowodu co do wiedzy specjalisty z danej dziedziny techniki w dniu pierwszeństwa wynalazku byłaby w efekcie sprzeczna z art. 1 Protokołu Interpretacyjnego zapewniającego uprawnionemu właściwy poziom ochrony¹⁶. Dlatego, jego zdaniem, drugie pytanie musi czynić założenie, że hipotetyczny adresat wie, że wariant osiąga rezultat w takim zakresie, w jakim faktycznie działa, co zgodne jest nie tylko z założeniami wynikającymi z art. 1 Protokołu, ale także z podobnymi założeniami wynikającymi z orzecznictwa niemieckiego, włoskiego i holenderskiego¹⁷. UKSC podkreślił, że to przeformułowane pytanie powinno mieć zastosowanie do wszystkich wariantów, które opierają się rozwiązaniu chronionym patentem począwszy od daty pierwszeństwa, chociaż przyjmuje się, że hipotetyczny adresat rozważa to zagadnienie na dzień pierwszeństwa¹⁸. Sąd zwrócił uwagę, że nie do końca zgadza się z podejściem niemieckim, że wariant ma być rozwiązaniem oczywistym, jednak uznał, że kwestia ta nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia tej sprawy. Niemniej stwierdził,

¹⁵ Pkt 60 wyroku UKSC z 12 lipca 2007 r., UKSC 48.

¹⁶ Tamże, pkt 61.

¹⁷ Tamże, pkt 62.

¹⁸ Tamże, pkt 63.

że niezależnie od tego czy wariant taki będzie wynalazczy, czy nie, to rozstrzygnięcie co do naruszenia powinno być takie samo¹⁹.

Wskazał również, że jego zdaniem trzecie pytanie jest prawidłowe, ale wynikający z niego test musi być stosowany we właściwy sposób. Odnosząc się do tego zagadnienia sąd stwierdził, że: „po pierwsze, chociaż ważny jest język zastrzeżeń, to jednak rozstrzygnięcie nie wyklucza wzięcia pod uwagę zarówno całego opisu patentowego, jak i wiedzy i doświadczenia hipotetycznego adresata. Po drugie, fakt, że język zastrzeżenia nie obejmuje wariantu przy jakiegokolwiek rozsądnej lekturze, z pewnością nie wystarcza, by uzasadnić stwierdzenie, że patentujący nie spełnia kryterium z trzeciego pytania. Po trzecie, przy rozważaniu trzeciego pytania należy zapytać, czy dany element jest «istotną» częścią wynalazku, ale to nie jest to samo, co pytanie, czy jest on «istotną» częścią całego produktu lub procesu, którego częścią jest koncepcja wynalazcza. Po czwarte, gdy rozważa się wariant, który byłby oczywisty w dacie naruszenia, a nie w dacie pierwszeństwa, konieczne jest, jak wyjaśniono w pkt. 63 powyżej, wyposażenie hipotetycznego adresata w więcej informacji niż te, którymi mógłby dysponować w dacie pierwszeństwa”²⁰.

Ostatecznie dotychczas stosowany test trzech pytań UKSC przeformułował w następujący sposób:

- 1) Czy niezależnie od tego, że wariant nie mieści się w dosłownym znaczeniu odpowiedniego zastrzeżenia (zastrzeżeń) patentowego, wariant osiąga zasadniczo taki sam rezultat w zasadniczo taki sam sposób jak wynalazek, tj. czy jest to ta sama koncepcja wynalazcza, co ujawniona w patencie?
- 2) Czy dla specjalisty z danej dziedziny techniki, czytającego patent w dacie pierwszeństwa, ale wiedzącego, że wariant osiąga zasadniczo taki sam rezultat jak wynalazek, byłoby oczywiste, że czyni to w zasadniczo taki sam sposób jak wynalazek?
- 3) Czy taki czytelnik patentu doszedłby do wniosku, że patentujący mimo wszystko zamierzał, aby ścisła zgodność z literalnym znaczeniem odpowiedniego zastrzeżenia (zastrzeżeń) patentu była zasadniczym wymogiem wynalazku?

Co ciekawe rozstrzygające w pierwszej i drugiej instancji sądy niemieckie w sprawie *Actavis v. Elli Lilly* stwierdziły, że nie ma naruszenia. Uznały bowiem, że w tym stanie faktycznym, wobec wskazania w zastrzeżeniach konkretnej substancji czynnej, nie można odpowiedzieć

¹⁹ Tamże, pkt 64. Odnośnie objęcia zakresem ochrony ekwiwalentów nieoczywistych P. Blok, *The possibility of inventive equivalents*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2021, nr 2, s. 137.

²⁰ Pkt 65 wyroku UKSC z 12 lipca 2007 r., UKSC 48. Krytycznie o ponownym wprowadzenie teorii ekwiwalentów do prawa angielskiego w komentarzu do wyroku: P. Johnson, *The (re-)emergence of the doctrine of equivalents*, „Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2017, t. 12, nr 10, s. 811–818, <https://www.doi.org/10.1093/jiplp/jpx155>.

twierdząco na trzecie pytanie z testu trzech pytań. U podstaw tego rozstrzygnięcia, leżało także założenie – nie potwierdzone ostatecznie przez BGH – że w niniejszym stanie faktycznym nie chodzi o tzw. wynalazek selektywny, a więc wynalazek, w którym uprawniony świadomie z grupy antyfoliantów wybrał jedną substancję. BGH uznał, że w świetle opisu nie ma dostatecznych podstaw, by uznać, iż mamy do czynienia z wynalazkiem selektywnym. Dodatkowo wynalazek selektywny można przyjąć jedynie w tych sytuacjach, w których wskazanie konkretnej substancji było konieczne ze względu na odróżnienie wynalazku od tego, co już znajduje się w stanie techniki. Ostatecznie BGH potwierdził, że umieszczenie w zastrzeżeniach pojęcia, jednoznacznie zdefiniowanego w kategorii pojęć naukowych, nie jest wystarczającą okolicznością, aby zakwestionować, że ewentualna jego modyfikacja dokonana przez osobę trzecią nie opiera się na wiedzy wywiedzionej z zastrzeżeń, co wykluczałoby przyjęcie naruszenia poprzez środki ekwiwalentne. Ostatecznie zatem BGH przyjął, że w sprawie będzie miał zastosowanie test trzech pytań, sformułowany w orzeczeniach *Schneidemesser*.

Aczkolwiek mogłoby się wydawać, że zmiany wprowadzone do testu trzech pytań przez sąd angielski nie są znaczące, to jednak należy zauważyć, że pomiędzy metodologią stosowaną przez sądy niemieckie, a tą stosowaną przez sądy angielskie nie ma istotnych różnic. Po pierwsze orzecznictwo w obu krajach test ekwiwalentności rozpoczyna od badania problemu, leżącego u podstaw obu rozwiązań. Na dalszy plan schodzi zatem ocena, dotychczas mająca zasadnicze znaczenie dla pytań stosowanych w sprawie *Epilady*, czy zmiany wpływają w sposób istotny na sposób funkcjonowania danego rozwiązania. Należy przede wszystkim ocenić istnienie tej samej koncepcji wynalazczej. Po drugie, podobnie – jak ma to miejsce w niemieckiej metodzie trzech pytań – pomijamy, czy fachowiec rzeczywiście w dacie pierwszeństwa wiedział, że działanie obu rozwiązań jest takie samo, ale zakładamy, że wiedział o tożsamości działania obu rozwiązań i znalezienie takiego rozwiązania było dla niego w świetle patentu oczywiste w dacie pierwszeństwa. Po trzecie jednak – i co chyba najważniejsze, sąd angielski nakazał wreszcie badanie treści zastrzeżeń w ich szerszym kontekście, nie ograniczając się do badania znaczenia użytych słów. I chociaż ta zmiana nie znalazła wyraźnego odzwierciedlenia w samym brzmieniu pytania, to jednak sąd w uzasadnieniu dał dobitny wyraz temu, że rozstrzygnięcie o wyjściu poza literalne brzmienie zastrzeżeń wymaga sięgnięcia do różnych elementów stanu faktycznego istniejącego w danej sprawie. Sam fakt, że rozsądna lektura zastrzeżenia nie obejmuje wariantu nie jest przesłanką dla stwierdzenia braku naruszenia. Badanie wpływu zastrzeżeń na możliwość znalezienia przez specjalistę z danej dziedziny techniki ekwiwalentów zbliża się zatem do metody niemieckiej, w której znajomość wiedzy płynącej z zastrzeżeń, nie zaś znaczenie poszczególnych słów, staje się decydujące²¹.

²¹ Na temat zbliżenia obu systemów zob. także P. Widera, *Has pemetrexed revived the doctrine of equivalence?*, „GRUR Int” 2017, nr 12, s. 1024.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że teoria ekwiwalentów jest również rozpoznawana przez polskie sądy w sporach o naruszenie patentu. Wydaje się, że najbardziej rozbudowaną koncepcję zawarł w swoim wyroku SN w sprawie V CSK 149/15, nakazując, aby badanie czy środki zastosowane w rozwiązaniu przeciwstawianym rozwiązaniu opatentowanemu są środkami równoważnymi oprzeć na następujących etapach:

- ustaleniu przedmiotowego zakresu patentu na podstawie jego zastrzeżeń, opisu oraz rysunków, z uwzględnieniem problemu technicznego leżącego u podłoża danego wynalazku oraz istoty jego rozwiązania, a także rodzaju chronionego wynalazku;
- ustaleniu cech technicznych rozwiązania spornego, w tym problemu technicznego leżącego u jego podłoża oraz istoty całego rozwiązania spornego;
- ustalenia, które z cech technicznych rozwiązania spornego odzwierciedlają pod względem funkcjonalnym rozwiązania istniejące już w stanie techniki (ustalenie najbliższego stanu techniki dla spornego rozwiązania);
- porównaniu ustalonego przedmiotowego zakresu patentu z cechami technicznymi rozwiązania spornego w celu weryfikacji, które cechy chronionego rozwiązania zostały odzwierciedlone w spornym rozwiązaniu w postaci ich oczywistych ekwiwalentów;
- ustaleniu, w przypadku, gdy cechy techniczne (oczywiste ekwiwalenty) powielone w spornym rozwiązaniu stanowią o istocie rozwiązania technicznego chronionego patentem, czy cechy te mogły zostać wypracowane przez tzw. specjalistę w danej dziedzinie bez znajomości patentu²².

Należy podkreślić, że stanowisko SN należy przyjąć z zadowoleniem. Po pierwsze dlatego, że niejako Sąd Najwyższy legitymizował używanie teorii ekwiwalentów w procesach o naruszenie patentu, której zastosowanie przez długi czas było kwestionowane, zwłaszcza w odniesieniu do patentów krajowych. Krytykując zastosowanie teorii ekwiwalentów do patentów krajowych i wskazując na brak normatywnej podstawy jej stosowania pomija się często argument, że nie sposób – zwłaszcza, gdy ekwiwalenty stały się normatywnie zaakceptowanym sposobem określania zakresu ochrony patentowej patentu europejskiego – uznać, że w zależności od tego, czy mamy do czynienia z patentem europejskim, czy z patentem krajowym inaczej będziemy określać zakres ochrony patentowej. Zakres ochrony, jaki przyznaje patent niezależnie od tego, czy został udzielony jako patent europejski, czy jako patent krajowy powinien być taki sam, czemu zresztą daje wyraz wprost art. 2 EPC. Po drugie, jak słusznie zauważył SN w przywołanym wyroku, „przyczyną opracowania tej teorii było dążenie do zapobiegania możliwości obchodzenia patentu przez wprowadzenie do niego oczywistych modyfikacji, nieprzewidzianych wprost w zastrzeżeniach patento-

²² Wyrok SN z 10 grudnia 2015 r., V CSK 149/15, LEX 1976253.

wych, przy czym modyfikacje nieoczywiste i wymagające samodzielnego twórczego wkładu, wykraczają poza rozszerzony zakres patentu”. Nie ma chyba wątpliwości, że zapewnienie słusznej ochrony uprawnionemu z patentu nie jest postulatem jedynie formalnym, a na razie świat nie potrafił znaleźć lepszych instrumentów dla rozwiązania tego problemu.

Oceniając zaproponowaną przez SN koncepcję, należy stwierdzić, że aczkolwiek pozostaje generalnie w zgodzie z tym, co zaproponowano w orzecznictwie niemieckim i brytyjskim, zwłaszcza przy uwzględnieniu opisanego powyżej zbliżenia koncepcji, będących efektem wyroków w sprawie *Actavis v. Elli Lilly*, to jednak nie sposób także powstrzymać się od uwag krytycznych. SN nie konstruuje testu, opartego na pytaniach, ale zakreśla pięcioetapowy sposób postępowania, który ma doprowadzić do konkluzji, czy przeciwstawiane rozwiązaniu opatentowanemu rozwiązanie zmodyfikowane jest objęte zakresem ochrony patentowej. Zasadniczo pierwsze cztery etapy nie budzą wątpliwości, choć właściwie prowadzą one jedynie do zidentyfikowania cech zastąpionych środkami ekwiwalentnymi. Skupiają się one na stwierdzeniu, że rozwiązanie przeciwstawiane opatentowanemu rozwiązuje ten sam problem techniczny, a niektóre z cech tego rozwiązania to tzw. cechy równoważne.

Kolejnym krokiem jest zgodnie z koncepcją SN ustalenie „które z cech technicznych rozwiązania spornego odzwierciedlają pod względem funkcjonalnym rozwiązania istniejące już w stanie techniki (ustalenie najbliższego stanu techniki dla spornego rozwiązania)”. Stwierdzenie to wydaje się nie w pełni poprawne. Nie jest wykluczone, że Sąd Najwyższy nawiązuje w ten sposób do stworzonego na kanwie wyroku *Formstein* tzw. zarzutu wolnego stanu techniki. Zarzut ten polega na tym, że uznajemy, iż ekwiwalenty środków zastrzeżonych powstały bez potrzeby sięgania do wiedzy, jaką specjalista z danej dziedziny techniki uzyskuje na podstawie zastrzeżeń. Nie oznacza to jednak, że środki ekwiwalentne jako takie nie mogą przynależeć do stanu techniki, zresztą tak samo jak i środki zastrzegane. Poszczególne cechy techniczne rozwiązania nie muszą być przecież nowe, mogą przynależeć do stanu techniki. To rozwiązanie jako suma cech zastrzeżonych ma być rozwiązaniem nowym. Istotą rozstrzygnięcia czy cechy zmienione w rozwiązaniu przeciwstawianym opatentowanemu są ekwiwalentami jest ocena ich zastępowalności w konkretnym rozwiązaniu i odpowiedź na pytanie, czy właśnie ta zastępowalność jest oczywista w świetle wiedzy płynącej z zastrzeżeń.

Podobnie, w świetle wypowiedzi SN nie do końca jest jasne, jakie znaczenie ma konieczność ustalenia czy cechy, które zostały zastąpione cechami ekwiwalentnymi stanowią o istocie rozwiązania chronionego. Być może Sąd Najwyższy nawiązuje w ten sposób do pewnych przedkonwencyjnych koncepcji wypracowanych w orzecznictwie angielskim, zgodnie z którymi patent obejmował te rozwiązania, w których środki równoważne zastosowano do tzw. cech nieistotnych. Jednak obecnie istniejące uregulowanie czy to art. 63 ust. 1 p.w.p.²³, czy to art. 69 EPC nie daje podstaw, aby wskazane w zastrzeżeniach

²³ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170.

cechy różnicować. Dlatego w tym zakresie badanie to wydaje się zbędne. Na marginesie należy zauważyć, że gdyby zastąpiono w rozwiązaniu cechy, które nie stanowią o istocie wynalazku, to ta konstatacja z pewnością nie mogłaby prowadzić do wyłączenia istnienia naruszenia. Słusznie natomiast przyjmuje Sąd Najwyższy, że kluczowe dla istnienia naruszenia na ostatnim etapie badania jest rozstrzygnięcie czy cechy ekwiwalentne mogły zostać wypracowane przez tzw. specjalistę w danej dziedzinie bez znajomości patentu.

Pomimo jednak uwag krytycznych pod adresem wypracowanej przez SN koncepcji badania ekwiwalentności rozwiązań, należy podjętą przez niego próbę interpretacji prawa patentowego w nawiązaniu do koncepcji wypracowanych w doktrynie i orzecznictwie europejskim ocenić zdecydowanie pozytywnie. Wyrok ten należy odnotować ze szczególną uwagą, mając nadzieję, że nie pozostanie on jedyną próbą stworzenia w Polsce otoczenia prawnego dla ochrony rozwiązań chronionych patentami na zasadach podobnych do tych, funkcjonujących w najbardziej rozwiniętych gospodarkach Europy.

Bibliografia

Akty prawne:

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r., Dz.U. 2004 Nr 79, poz. 737.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170.

Akt rewidujący z dnia 29 listopada 2000 r., Dz.U. 2007 Nr 236, poz. 1736.

Porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego, Dz. Urz. UE C 175 z 20.06.2013 r., s. 1–40.

Orzecznictwo:

Wyrok BGH z 29 kwietnia 1986 r., X ZR 28/8, GRUR 1986, nr 11, s. 803.

Wyrok UKCA z 16 maja 1989 r., *Improver Corp p. Remington Consumer Products Ltd.*, „Restrictive Practices Court” 1989, poz. 69.

Wyrok BGH z 1 marca 2002 r., X ZR 168/00, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2002, nr 6, s. 515.

Wyrok BGH z 12 marca 2002 r., X ZR 135/01, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2002, nr 6, s. 519.

Wyrok BGH z 12 marca 2002 r., X ZR 168/00, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2002, nr 6, s. 517.

- Wyrok UKHL z 21 października 2004 r., UKHL 46, „GRUR Int” 2005 nr 4, s. 343.
- Wyrok SN z 10 grudnia 2015 r., V CSK 149/15, LEX 1976253.
- Wyrok BGH z 14 czerwca 2016 r., X ZR 29/15, „GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2016, nr 9, s. 921.
- Wyrok UKSC z 12 lipca 2017 r., UKSC 48, <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2015-0181-judgment.pdf> [dostęp: 27.09.2023].

Publikacje:

- Blok P., *The possibility of inventive equivalents*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2021, nr 2, s. 137–140.
- Deller A.W., *Fortschritt durch Forschung, Erfindungen und Patente*, „GRUR Int” 1967, nr 8/9, s. 317–329.
- Fisher M., *Fundamentals of Patent Law. Interpretation and Scope of Protection*, Hart, Londyn 2007.
- Johnson P., *The (re-)emergence of the doctrine of equivalents*, „Journal of Intellectual Property Law and Practice” 2017, t. 12, nr 10, s. 811–818, <https://www.doi.org/10.1093/jiplp/jpx155>.
- Laddie H., *Kirin Amgen – The End of Equivalents in England? – Eppur si muove – Support the resolution and say that in any case British law already conforms*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2009 nr 1, s. 3–38.
- Meier-Beck P., *Purposive Construction oder Äquivalenz? Zum Stand der Deutsch-englischen Schutzbereichsdiskussion nach dem Urteil des House of Lords in Sachen Kirin Amgen v. Hoechst Marion Roussel*, „GRUR Int” 2005, nr 10, s. 796–801.
- Schweizer M., *Patent Infringement by Equivalent Means in Switzerland*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2021, nr 2, s. 361–366.
- Widera P., *Has Pemetrexed revived the Doctrine of Equivalence?*, „GRUR Int” 2017, nr 12, s. 1024–1030.

ALEKSANDRA KUŹNICKA-CHOLEWA*

NADUŻYCIE PATENTU W ŚWIETLE ART. 5 K.C. I ART. 68 P.W.P.

Patent abuse in the light of article 5 of the Civil Code and article 68 of the Industrial Property Law

Abstract: The scope of application and legal consequences of the concept of patent abuse have become highly controversial in the recent years. It results from, among others, divergent opinions on the aims that the patent protection system should serve and on the appropriate methods of achieving them. Moreover, it is related to the emergence (in connection with development of technology) of new legal problems regarding, for example, the use of standard essential patents.

As article 5 of the Civil Code relates to general concept of abuse of rights, while article 68 of the Industrial Property Law covers specifically abuse of patent rights, the relation of those two provisions is crucial for determination of factual situations in which the concept of patent abuse can apply. In this context, it is also important (and discussed in the article) to determine whether article 5 of the Civil Code may apply to the patent owner preventing third parties from using patented inventions when specific premises enumerated in article 68 section 1 of the Industrial Property Law are not met. Moreover, in the article it is also analysed in what specific factual situations the behavior of the patent holder may be classified as contrary to the principles of social coexistence.

Keywords: patent, patent abuse, standard essential patents

* ORCID: 0009-0001-0451-0628.

1. Wprowadzenie

Zakres swobody wykonywania uprawnień wynikających z patentu podlega ocenie i kontroli przez pryzmat celów, do których realizacji system prawa patentowego został stworzony. Patenty jako prawa własności intelektualnej powinny m.in. przyczyniać się do promocji innowacji oraz do transferu i upowszechniania technologii¹.

Instytucja nadużycia patentu jako prawa podmiotowego i jej regulacja prawna w założeniach ma służyć właśnie zapewnieniu aksjologicznej zgodności systemu prawnego ze stosunkami prawnymi², a także stanowić narzędzie rozstrzygania konfliktów interesów³ (zarówno pomiędzy interesem uprawnionego z patentu a interesem publicznym, jak i pomiędzy interesami indywidualnymi)⁴.

Instytucja ta znajduje swoje źródło już w Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej⁵, w której wskazano m.in., iż zaniechanie stosowania wynalazku może stanowić przejaw nadużycia patentu (art. 5 ust. 2). Brak jest jednak jednej legalnej definicji tego pojęcia. W doktrynie, nawiązując do ogólnej koncepcji nadużycia praw podmiotowych, wskazuje się, iż nadużycie patentu jest zachowaniem mieszczącym się w zakresie tego prawa, które jednak nie służy jego wykonywaniu, lecz wywołuje skutki sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem⁶, a także iż jako postać nadużycia prawa podmiotowego jest to zachowanie, które odpowiada abstrakcyjnie ustalonej treści patentu, jednak z uwagi na szczególne okoliczności nie służy celom, dla jakich patent, został stworzony i wywołuje skutki sprzeczne z tym celem⁷. M. du Vall wskazywał z kolei, iż nadużycie patentu „jest definiowane jako usiłowanie rozciągnięcia czasu trwania albo zakresu przedmiotowego patentu”⁸.

Stany faktyczne, w których zastosowanie powinna znaleźć instytucja nadużycia patentu, a także jej konsekwencje są jednak sporne i nabrały w ostatnich latach istotnego

¹ Cele ochrony, dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej zostały m.in. w taki sposób zdefiniowane w art. 7 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej – załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, sporządzonego w Marakeszu 15 kwietnia 1994 r., Dz.U. 1996 Nr 32, poz. 143.

² E. Traple, *Nadużycie patentu*, [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Prywatnego, t. 14A, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 927–971.

³ M. Pyziak-Szafnicka, *Prawo podmiotowe*, [w:] M. Safjan (red.), *Prawo cywilne – część ogólna*, System Prawa Prywatnego, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 875.

⁴ E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 891.

⁵ Konwencja związkowa paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, w brzmieniu Aktu sztokholmskiego z dnia 14 lipca 1967 r., Dz.U. 1975 Nr 9, poz. 51.

⁶ P. Kostański, M. Salamonowicz [w:] J. Sieńczyło-Chłabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis – komentarz do art. 68, nb. 2.

⁷ E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 890.

⁸ M. du Vall, *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 289.

praktycznego znaczenia. Przyczyn tego zjawiska jest kilka. Wynika ono m.in. z rozbieżności poglądów w kwestii celów, jakim służyć ma system ochrony patentowej oraz dyskusją w doktrynie na temat odpowiednich sposobów ich realizacji. Ponadto związane jest ono z pojawieniem się (w związku z rozwojem technologii) zupełnie nowych, nieznanych dotąd problemów prawnych dotyczących korzystania (np. wykonywania uprawnień zakazowych) z patentów niezbędnych do wdrożenia standardów⁹.

Rozstrzygnięcie wątpliwości pojawiających się na tym tle wiąże się m.in. z koniecznością ustalenia, jakie wartości i interesy zasługują na ochronę prawną na tle instytucji nadużycia patentu, która była zresztą również przedmiotem istotnego zainteresowania i publikacji Szanownej Jubilatki Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler.

W szczególności, w związku z tym, że art. 5 k.c.¹⁰ dotyczący zachowań polegających na nadużyciu praw podmiotowych ma zastosowanie do wszystkich cywilnych praw podmiotowych, w tym do patentu¹¹, a art. 68 p.w.p.¹² reguluje zakaz nadużywania patentu¹³, kluczowe dla rozstrzygnięcia, w jakich sytuacjach instytucja ta może mieć zastosowanie, jest ustalenie, jaka jest wzajemna relacja tych dwóch przepisów.

Zgodnie z art. 5 k.c. nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Z kolei z art. 68 ust. 1 p.w.p. wynika, iż uprawniony z patentu lub z licencji nie może nadużywać swego prawa, w szczególności przez uniemożliwianie korzystania z wynalazku przez osobę trzecią, jeżeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach.

Obecnie za dominujące w doktrynie można uznać stanowisko, iż z uwagi m.in. na stopień szczegółowości regulacji dotyczącej nadużycia patentu zawartej w art. 68 ust. 1 p.w.p., przepis ten stanowi *lex specialis* w stosunku do regulacji nadużycia prawa zawartej w klauzuli generalnej z art. 5 k.c.¹⁴ W związku z tym, na zasadzie *lex specialis derogat legi generali*, art. 5 k.c. nie ma zastosowania do sytuacji określonych w art. 68 ust. 1 p.w.p.

⁹ O tym szczegółowo w pkt 2 oraz 4 poniżej.

¹⁰ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1610.

¹¹ P. Kostański, M. Salamonowicz [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, Legalis – komentarz do art. 68, nb. 3.

¹² Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170.

¹³ A także, przez odniesienie w art. 100 i 221 p.w.p. znajduje odpowiednie zastosowanie do wzoru użytkowego oraz topografii układu scalonego.

¹⁴ Tak też: M. du Vall, *Prawo...*, s. 290; P. Kostański, M. Salamonowicz [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, Legalis – komentarz do art. 68, nb. 3; E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 897; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Nadużycie prawa* [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Handlowego, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 711.

Art. 5 k.c. znajdzie jednak zastosowanie do innych postaci nadużycia patentu, tj. tych, które nie zostały explicite uregulowane w art. 68 ust. 1 p.w.p.¹⁵ czyli innych niż uniemożliwianie osobom trzecim korzystania z wynalazku.

Sporne jednak pozostaje, czy art. 5 k.c. może mieć zastosowanie do uniemożliwiania osobom trzecim korzystania z opatentowanego wynalazku, przy braku spełnienia przesłanek z art. 68 ust. 1 p.w.p. oraz czy może określać konsekwencje nadużycia patentu w tej postaci, umożliwiając oddalenie powództwa o zaniechanie naruszeń patentu.

Ponadto wysoce dyskusyjne jest, w jakich konkretnie sytuacjach faktycznych zachowanie uprawnionego z patentu może być kwalifikowane jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Zagadnienia te zostaną poddane szczegółowej analizie poniżej.

2. Wzajemny stosunek art. 68 p.w.p. i art. 5 k.c.

W doktrynie prezentowane jest stanowisko¹⁶, zgodnie z którym, jako że art. 68 ust. 1 p.w.p. reguluje w sposób szczegółowy jedną z możliwych form nadużycia patentu – polegającą na uniemożliwianiu osobom trzecim korzystania z wynalazku, to wyłącza on w tym zakresie zastosowanie art. 5 k.c. Zgodnie z tym poglądem, jeśli działanie uprawnionego polega na uniemożliwianiu osobom trzecim korzystania z wynalazku (którego przejaw stanowi m.in. odmowa udzielenia licencji lub jej uzależnienie od nieakceptowalnych warunków)¹⁷, może ono być kwalifikowane jako nadużycie patentu wyłącznie w przypadku, gdy zostaną spełnione szczegółowe przesłanki z art. 68 ust. 1 p.w.p., tj. gdy umożliwienie korzystania z wynalazku jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach¹⁸.

Odmienne stanowisko zdają się zaś przyjmować: G. Jyż, A. Szewc, *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 213.

¹⁵ A także w art. 82 ust. 1 pkt 3 p.w.p., czyli w sytuacji, gdy dochodzi do odmowy udzielenia licencji w przypadku zależności patentów. Ze względu jednak na to, iż przypadek ten zdaje się nie budzić tytułu kontrowersji, co nadużycie określone w art. 68 ust. 1 p.w.p., pozostaje on poza zakresem rozważań objętych niniejszym artykułem.

¹⁶ E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 913; A. Niewęgłowski [w:] T. Demendecki, A. Niewęgłowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 292 – komentarz do art. 68.

¹⁷ E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 900 i 918; P. Kostański, *Podmioty i prawa podmiotowe*, [w:] E. Traple (red.), *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 408.

¹⁸ Przy czym przesłanki te również budzą wątpliwości, m.in. co do tego, czy do nadużycia patentu w rozumieniu art. 68 ust. 1 p.w.p. dochodzi tylko wtedy, gdy niezaspokojone są potrzeby wymagane przez interes publiczny, czy też waga tych potrzeb z punktu widzenia interesu publicznego nie ma znaczenia.

Zgodnie zaś ze stanowiskiem przeciwnym¹⁹ uniemożliwienie stosowania wynalazku przez osoby trzecie może być traktowane jako nadużycie patentu nie tylko w okolicznościach wskazanych w art. 68 ust. 1 p.w.p. Kwalifikacja taka może mieć miejsce, gdy nie są spełnione przesłanki wskazane w tym przepisie, o ile jednocześnie zachowanie uprawnionego będzie sprzeczne z zasadami współzycia społecznego lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem patentu. Takie zachowanie może być uznane za nadużycie prawa podmiotowego, o którym mowa w art. 5 k.c.

Brak jest orzecznictwa, które rozstrzygałoby powyższą rozbieżność stanowisk w doktrynie, a dotyczy ona kwestii o istotnym praktycznym znaczeniu, która ma szczególne znaczenie w kontekście procesów standaryzacyjnych (normalizacyjnych) i związanego z nimi egzekwowania tzw. patentów niezbędnych do wdrożenia standardów (z ang. *standard essential patents*, stąd powszechnie stosowany skrót SEP). Są to patenty chroniące wynalazki, których zastosowanie jest niezbędne dla zachowania zgodności danego produktu lub usługi ze standardem (inaczej zwanego normą)²⁰, które bardzo często są przedmiotem tzw. deklaracji FRAND. Są to deklaracje, w których uprawnieni z patentów najczęściej oświadczają, iż są gotowi do udzielania licencji dotyczących patentu SEP na warunkach uczciwych rozsądnych i niedyskryminujących (*fair, resonable and non-discriminatory* – stąd skrót FRAND) nieograniczonej liczbie osób, które będą zainteresowane wdrożeniem standardu, a tym samym eksploatacją opatentowanego wynalazku na potrzeby realizacji standardu²¹.

Wystąpienie przez uprawnionego z patentu SEP (który złożył deklarację FRAND) z roszczeniami zakazowymi przeciwko podmiotowi stosującemu wynalazek w związku z implementacją standardu, w sytuacji, gdy wiąże się ono z uniemożliwianiem osobom trzecim korzystania z wynalazku, może być zakwalifikowane jako nadużycie patentu, w braku spełnienia szczegółowych przesłanek z art. 68 ust. 1 p.w.p. (lecz przy sprzeczności działania uprawnionego z zasadami współzycia społecznego), tylko w przypadku, gdy za właściwą zostanie uznana druga ze wskazanych powyżej koncepcji (dotyczących relacji art.

Również nie jest jednoznacznie rozstrzygnięte czy z nadużyciem patentu mamy do czynienia jedynie w sytuacji, gdy niezaspokojone są potrzeby finalnych odbiorców dóbr według wynalazku, czy też również wtedy, gdy potrzeby ich potencjalnych wytwórców są niezaspokojone. Jednakże szczegółowa analiza tych kwestii pozostaje poza zakresem rozważań zawartych w niniejszym artykule. Szerzej na ten temat wraz ze wskazaniem rozbieżności w doktrynie: E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 904–910.

¹⁹ R. Sikorski, *Nadużycie prawa*, [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo własności...*, s. 455.

²⁰ O zasadności zamiennego posługiwania się tymi terminami A. Kuźnicka-Cholewa, *Standaryzacja nowych technologii – jej wpływ na zakres swobody wykonywania uprawnień z patentu*, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 3.

²¹ Szerzej na temat charakteru prawnego i znaczenia deklaracji FRAND A. Kuźnicka-Cholewa, *Standaryzacja nowych technologii...*, s. 49–161.

5 k.c. i 68 ust. 1 p.w.p.). W mojej ocenie, taka kwalifikacja chociaż pożądana i uzasadniona względami słusznosciowymi²², byłaby jednak sprzeczna z brzmieniem obecnie obowiązujących przepisów. Podzielam bowiem stanowisko, zgodnie z którym w art. 68 ust. 1 p.w.p. szczegółowo uregulowano nadużycie patentu, polegające na uniemożliwieniu osobom trzecim korzystania z wynalazku, określając przesłanki, których spełnienie pozwala na przyjęcie, że takie działanie stanowi nadużycie prawa (tj. patentu). W związku z tym, w tym zakresie jest to przepis szczególny, wykluczający zastosowanie art. 5 k.c.²³

3. Konsekwencje kwalifikacji zachowania uprawnionego z patentu jako nadużycia patentu w rozumieniu art. 68 ust. 1 p.w.p.

Rozbieżność stanowisk w doktrynie, przy jednoczesnym braku orzecznictwa, występuje również w odniesieniu do skutków prawnych kwalifikacji danego zachowania jako nadużycia patentu w rozumieniu art. 68 ust. 1 p.w.p. Zagadnienie to ma przy tym również niezwykle istotne praktyczne znaczenie. Mianowicie sporne jest, czy skutkiem takiej kwalifikacji prawnej działania uprawnionego z patentu może być jedynie udzielenie licencji przymusowej w trybie art. 82 ust. 1 p.w.p., czy też możliwe jest również skuteczne żądanie oddalenia powództwa o naruszenie patentu, poprzez odwołanie się do art. 5 k.c. zd. 2.

Część przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku, że regulacja szczególna nadużycia patentu w p.w.p. jest niepełna w zakresie, w jakim jako konsekwencję nadużycia wskazuje wyłącznie możliwość udzielenia licencji przemysłowej. Z tych względów opowiadają się za możliwością powołania się na art. 5 zd. 2 k.c. jako środek obrony celem oddalenia powództwa, również w przypadku, gdy dochodzi do nadużycia patentu w rozumieniu art. 68 ust. 1 p.w.p.²⁴ Wypowiadane są również poglądy przeciwnie, zgodnie z którymi w związku ze szczególnym charakterem art. 68 p.w.p., art. 5 k.c. nie ma zastosowania ani w procesie kwalifikacji prawnej zachowania uprawnionego, ani przy ustalaniu jego konsekwencji prawnych²⁵.

²² O których szczegółowo tamże, s. 275.

²³ Szczegółowe uzasadnienie wskazanego stanowiska tamże, s. 276–277.

²⁴ Tak też: P. Kostański, M. Salamonowicz [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, Legalis – komentarz do art. 68, nb. 6. Autorzy ci zastrzegają jednocześnie, że możliwość powołania się na nadużycie patentu w takiej sytuacji jest ograniczone czasowo w związku z treścią art. 68 ust. 2 p.w.p. W konsekwencji zarzut nadużycia prawa podniesiony celem obrony przed roszczeniami uprawnionego z patentu może być skuteczny tylko w odniesieniu do okresu rozpoczynającego się po 3 latach od dnia udzielenia patentu. Z kolei R. Sikorski, *Nadużycie prawa...*, s. 458, stanowisko P. Kostańskiego i M. Salamonowicza uznaje za nieuzasadnione, jedynie w zakresie ograniczenia czasowego, wskazując na możliwość powołania się, na nadużycie patentu również przed upływem 3 lat od jego udzielenia.

²⁵ Tak E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 898, powołując się w tym zakresie na M. du Vall, *Prawo...*, s. 290.

Przyjęcie pierwszego ze wskazanych wyżej stanowisk pozwoliłoby na postawienie przez pozwanego, w toku postępowania sądowego o naruszenie patentu, zarzutu nadużycia patentu w postaci uniemożliwiania osobom trzecim korzystania z wynalazku (przy jednoczesnym spełnieniu przesłanek z art. 68 p.w.p.), który mógłby doprowadzić do oddalenia powództwa. Taka możliwość nie istniałaby, jeśli zostanie przyjęta kompletność regulacji z art. 68 p.w.p. również w zakresie przewidzianej sankcji za nadużycie. Wówczas pozwany w procesie o naruszenie patentu, nie mógłby podnieść ww. zarzutu, a jedynie miałby możliwość ubiegania się o udzielenie licencji przymusowej w trybie przewidzianym w p.w.p.

W mojej ocenie, ze względów wskazanych również w pkt 2 powyżej, a więc szczególności regulacji z art. 68 p.w.p. w zw. z art. 82 p.w.p., także sankcja za zaistnienie nadużycia patentu, w rozumieniu art. 68 ust. 1 p.w.p. (a więc udzielenie licencji przymusowej) jest jedyną możliwą konsekwencją takiego działania uprawnionego z patentu. W takiej sytuacji, nie jest zatem możliwe powołanie się na zarzut nadużycia patentu celem oddalenia powództwa o jego naruszenie²⁶.

4. Nadużycie patentu w świetle art. 5 k.c. jako działanie sprzeczne z zasadami współzycia społecznego

W związku z tym, że w art. 68 ust. 1 p.w.p wprost wskazano, że uniemożliwianie osobom trzecim korzystania z wynalazku stanowi tylko jedną z możliwych form nadużycia patentu, to w sytuacji, gdy inny rodzaj działania lub zaniechania uprawnionego, jest zarazem sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub z zasadami współzycia społecznego, zastosowanie może znaleźć art. 5 k.c.²⁷ Sporne jest jednak w praktyce, w jakich sytuacjach przepis ten faktycznie może znaleźć zastosowanie, a w szczególności jakie zachowania uprawnionego z patentu mogą być kwalifikowane jako sprzeczne z zasadami współzycia społecznego, o czym szczegółowo poniżej.

4.1. Zakres zastosowania art. 5 k.c.

Zarzut nadużycia prawa z art. 5 k.c. może być sformułowany wyłącznie w związku z określonym zachowaniem – wykonywaniem przez dany podmiot przysługujących mu uprawnień, traktowanym jako „podejmowanie działań mieszczących się w sferze

²⁶ Z zastrzeżeniem możliwości, którą szczegółowo opisuje K. Szczepanowska-Kozłowska, *Nadużycie prawa...*, s. 713–714, tj. sytuacji, gdy strony prowadziły negocjacje w celu udzielenia licencji, a następnie została udzielona licencja przymusowa w trybie przewidzianym w p.w.p. (lecz wyłącznie w stosunku do okresu, który następuje po wszczęciu przez nią postępowania o udzielenie licencji przymusowej).

²⁷ E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 915.

możności postępowania określonej tym prawem”²⁸. Powiązanie tej instytucji z „czynieniem użytku ze swego prawa”, powoduje, że nie znajduje ona zastosowania, gdy: (i) skutek prawny występuje ex lege, choćby jego wystąpienie oceniane było negatywnie²⁹, a także gdy: (ii) dany podmiot wykracza poza zakres uprawnień przyznanych odpowiednimi przepisami prawa³⁰.

Jest to wyraz przyjęcia tzw. wąskiego ujęcia nadużycia prawa podmiotowego, obecnie uznawanego za dominujące w doktrynie³¹ i które powoduje, że zastosowanie art. 5 k.c. nie może prowadzić do uchylenia mocy obowiązującej przepisów.

W związku z tym, jako przykład stanów faktycznych związanych z korzystaniem z patentów, w których art. 5 k.c. nie ma zastosowania, wskazuje się np. sytuację, gdy za sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami próbuje się uznawać przyznanie wyłączności patentowej w rozwiązaniach z zakresu ochrony zdrowia³² (np. na rynku farmaceutycznym), lub gdy dochodzi do próby przyznania ochrony prawnej na skutek uwzględnienia roszczeń o zakazanie wprowadzania do obrotu produktów naruszających patent, jeśli skutkuje ono brakiem tańszych produktów na rynku³³. Podobnie art. 5 k.c. nie ma zastosowania, jeśli uprawniony z patentu żąda udzielenia dodatkowego świadectwa ochronnego, gdy nie są spełnione przesłanki wskazane w odpowiednich przepisach, warunkujące jego udzielenie³⁴. Wynika to z faktu, iż w takiej sytuacji brak jest materialnoprawnej podstawy działania uprawnionego, a bezprawność jego zachowania ma charakter trwały, gdyż wykracza poza normy prawne w sposób abstrakcyjny określające treść patentu oraz dodatkowego świadectwa ochronnego i w żaden sposób nie wynika ze sprzeczności z zasadami współzycia społecznego lub z przeznaczeniem prawa³⁵.

²⁸ M. Pyziak-Szafnicka, *Prawo podmiotowe...*, s. 886, powołując się w tym zakresie na A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, *Prawo cywilne. Zarys części ogólnej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2001, s. 147.

²⁹ M. Pyziak-Szafnicka, *Prawo podmiotowe...*, s. 886.

³⁰ Tak też: E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 895–896.

³¹ Na zdecydowanie dominujący charakter tej koncepcji wraz ze wskazaniem autorów reprezentujących taki pogląd: M. Pyziak-Szafnicka, *Prawo podmiotowe...*, s. 887. Również SN w uchwale (7) z 20 czerwca 2013 r., III CZP 2/13, LEX 1425316, wskazał ten pogląd jako dominujący, podkreślając jednocześnie, iż art. 5 k.c. nie jest normą nadrzędną w stosunku do innych norm obowiązującego prawa. Przy czym zgodnie z przeciwnym, szerokim ujęciem koncepcji nadużycia, możliwe byłoby dokonywanie przez sędziego korekty obowiązujących przepisów prawa w każdym przypadku, gdy uzna wynik ich stosowania za niesłuszny, niesprawiedliwy, powołując się na koncepcję nadużycia prawa.

³² Tak też: E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 896.

³³ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Nadużycie prawa...*, s. 711.

³⁴ E. Traple, *Nadużycie...*, s. 895.

³⁵ Tak też tamże, s. 894, odmiennie zaś A. Michalak [w:] A. Michalak (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2016, Legalis – komentarz do art. 68, nb. 5, przyjmując, iż za nadużycie może być uznane nieuprawnione rozciągnięcie patentu w czasie.

Przedmiotem rozbieżnych stanowisk w doktrynie na tle wykonywania praw z patentu, jest przy tym również zagadnienie, czy art. 5 k.c. może stanowić podstawę oceny sposobu wykonywania patentu przez zachowania nakierowane na ochronę tego prawa, tj. w szczególności poprzez wystąpienie z roszczeniami przysługującymi wobec osoby naruszającej patent i ewentualnie w jakich sytuacjach jest to możliwe.

A. Niewęglowski³⁶ podaje w wątpliwość możliwość zastosowania art. 5 k.c. do zachowania uprawnionego z patentu, polegającego na dochodzeniu przez niego ochrony, wskazując, że dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu jest tylko szczególną postacią wykonywania tego prawa, do którego powinno dochodzić w momencie wynikającym wyłącznie z decyzji uprawnionego.

W mojej ocenie argument ten nie powoduje, iż należy w ogóle wyłączyć możliwość powoływania się na zarzut nadużycia patentu w sytuacji dochodzenia przez uprawnionego z patentu roszczeń z tytułu naruszenia, gdyż przecież jak wskazywano powyżej, ocenie w świetle art. 5 k.c. podlega właśnie wykonywanie uprawnień wynikających z praw podmiotowych.

W doktrynie słusznie wskazuje się zaś, że jakkolwiek niedopuszczalne jest posługiwanie się konstrukcją nadużycia prawa podmiotowego w odniesieniu do uprawnień procesowych, to zakaz ten nie dotyczy tych czynności procesowych, poprzez które realizują się uprawnienia materialnoprawne³⁷. W konsekwencji możliwe jest powołanie art. 5 k.c., gdy z okoliczności danego stanu faktycznego wynika, że wystąpienie przez uprawnionego z patentu z roszczeniami jest sprzeczne z celem społeczno-gospodarczym tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego, w tym w szczególności sprzeczne z dobrymi obyczajami, zasadą lojalności czy uczciwego obrotu³⁸.

Biorąc pod uwagę mnogość sytuacji faktycznych i powodów, dla których uprawniony z patentu występuje z roszczeniami z tytułu naruszenia patentu, a także okoliczność, iż w świetle art. 5 k.c. ocenie podlega właśnie wykonywanie uprawnień wynikających m.in. z praw wyłącznych, podzielam stanowisko³⁹ zgodnie z którym podstawą zarzutu nadużycia prawa podmiotowego nie może być samo dochodzenie roszczeń, ale konkretne okoliczności stanu faktycznego, w którym roszczenia te są dochodzone.

Dla ustalenia zakresu zastosowania art. 5 k.c. do sytuacji nadużycia patentu, istotne są również przewidziane przez ustawodawcę konsekwencje przyjęcia, że dochodzi do nadużycia w rozumieniu tego przepisu. Zgodnie bowiem z art. 5 zd. 2 k.c., działanie lub zaniechanie uprawnionego sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego

³⁶ A. Niewęglowski [w:] T. Demendecki, A. Niewęglowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, *Prawo własności...*, s. 293.

³⁷ E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 914.

³⁸ Tamże.

³⁹ Wyrażane przez K. Szczepanowską-Kozłowską, *Nadużycie prawa...*, s. 711.

prawa lub z zasadami współżycia społecznego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Z tego względu, na zarzut nadużycia prawa w rozumieniu art. 5 k.c. można powołać się wyłącznie w celu odparcia powództwa jako środka ochrony. Przepis ten nie stanowi natomiast źródła jakichkolwiek praw podmiotowych po stronie osób, które się na niego powołują, a także nie może być podstawą ataku⁴⁰. Nie może zatem również stanowić podstawy dla udzielenia licencji przymusowej.

4.2. Sprzeczność działania uprawnionego z zasadami współżycia społecznego

Ze wskazywanej powyżej treści art. 5 k.c. wynika, iż aby zachowanie uprawnionego zostało uznane za nadużycie patentu, powinno dojść do wykonywania uprawnień wynikających z patentu w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

Na gruncie art. 5 k.c. wykształciło się bogate orzecznictwo oraz wiele jest wypowiedzi doktryny odnośnie do rozumienia pojęcia zasad współżycia społecznego i sprzeczności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, które można stosować odpowiednio również do nadużycia patentu jako prawa podmiotowego.

Za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem patentu wskazuje się w doktrynie sytuacje, gdy np. dochodzi do korzystania z niego w celu tzw. blokady patentowej, czyli, gdy uprawniony z patentu bez uzasadnionych powodów nie udostępnia lub utrudnia udostępnianie produktów według wynalazku na warunkach zaspokajających potrzeby społeczne⁴¹.

Znacznie więcej wątpliwości w praktyce budzi jednak ustalenie, kiedy korzystanie przez uprawnionego z jego prawa jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Zasady współżycia społecznego stanowią bowiem oceny moralne wyrażone w postaci uzasadnionych przez te oceny norm postępowania, regulujących postępowanie jednych osób wobec innych⁴².

W przypadku patentów najczęściej rozważa się potencjalną sprzeczność działania uprawnionego z patentu z dobrymi obyczajami, zasadą lojalności i uczciwego obrotu – z normą moralną nakazującą postępowanie zgodne z zaufaniem i uzasadnionymi oczekiwaniami uczestników obrotu.

⁴⁰ M. Gutowski [w:] M. Gutowski (red.), *Kodeks cywilny. T. 1 Komentarz do art. 1–352*, C.H. Beck, Warszawa 2021, Legalis – komentarz do art. 5 k.c., nb 42.

⁴¹ G. Jyż, A. Szewc, *Prawo własności...*, s. 212.

⁴² Ten pogląd jako dominujący przedstawia P. Machnikowski [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2021, Legalis – komentarz do art. 5 k.c., nb. 3.

Jako przykłady zachowań, które mogą być kwalifikowane jako nadużycie patentu z uwagi na ich potencjalną sprzeczność z zasadami współzycia społecznego, rozważa się w doktrynie wskazane poniżej sytuacje.

- a) Wystąpienie z roszczeniami natychmiastowego zaprzestania naruszenia i pełnego odszkodowania w przypadku długotrwałego tolerowania używania wynalazku przez osobę nieposiadającą licencji⁴³. Zwolennicy przyjęcia, iż takie działanie jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego wskazują, iż jest ono sprzeczne z zasadą lojalności wobec partnerów w obrocie, zgodnie z którą należałoby reagować w takich przypadkach bez zwłoki⁴⁴. Zgodnie z tym poglądem nadużycia nie stanowiłoby żądanie zaprzestania naruszania patentu w rozsądnym terminie, który pozwoliłby pozwanemu na zamknięcie prowadzonej działalności bez nadmiernych strat, jak również żądanie zapłaty kwoty odpowiadającej opłacie licencyjnej za okres korzystania z wynalazku.

Z kolei przeciwnicy przyjęcia, iż działanie takie jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego wskazują, iż nie jest zasadne wymaganie natychmiastowej reakcji ze strony uprawnionego w sytuacji, gdy osoba trzecia bez zgody korzysta z przedmiotu praw wyłącznych⁴⁵. Zgodnie z tym stanowiskiem, możliwe byłoby jednak powołanie się na nadużycie, w przypadku wystąpienia przez uprawnionego z roszczeniami zakazowymi, jeśli na wcześniejsze używanie uprawniony udzielił wyraźnej zgody, którą następnie cofnął, a roszczeń dochodzi za okres objęty uprzednio udzieloną zgodą⁴⁶.

Przychyłam się do drugiego ze wskazanych wyżej stanowisk, gdyż w sytuacji braku wyraźnej zgody uprawnionego z patentu nie należy rozpoczynać działalności wkraczającej w zakres praw wyłącznych, bez narażania się na zarzut ich naruszenia. Jest to zakaz wynikający wprost z zakresu prawa wyłącznego, jakim jest m.in. patent, a rozpoczynanie i kontynuowanie takiej działalności bez wyraźnej zgody uprawnionego wiąże się z ryzykiem roszczeń, które obciąża wyłącznie podmiot rozpoczynający taką działalność. Uprawniony z patentu może zaś w dowolnym momencie wystąpić skutecznie z roszczeniami, o ile upływ czasu nie spowodował ich przedawnienia. Brak skierowania roszczeń niezwłocznie po tym jak doszło do naruszenia może mieć bowiem różnego rodzaju przyczyny – od braku wiedzy o naruszeniu, po brak zasobów (w tym zwłaszcza finansowych) na egzekwowanie przysługujących praw w danym momencie.

⁴³ Tak w odniesieniu do znaku towarowego E. Nowińska, M. du Vall, *Egzekwowanie prawa z rejestracji znaku towarowego jako przypadek nadużycia prawa podmiotowego*, [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 2001, s. 198, wskazując, iż dobre obyczaje kupieckie wymagają, by w takich przypadkach reagować bez zwłoki.

⁴⁴ Tak też: E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 915.

⁴⁵ Tak: K. Szczepanowska-Kozłowska, *Nadużycie prawa...*, s. 712.

⁴⁶ Tamże.

- b) Jako przykład nadużycia prawa podmiotowego wskazuje się w doktrynie również wystąpienie z powództwem o zaniechanie naruszeń patentu przeciwko partnerowi długotrwałych negocjacji, dotyczących umowy licencyjnej, który, licząc zasadnie na zawarcie takiej umowy, podjął działania przygotowawcze celem rozpoczęcia korzystania z wynalazku, a uprawniony z patentu bez uzasadnionych przyczyn odstąpił od dalszych negocjacji i tym samym od zawarcia umowy⁴⁷.

Dla uzasadnienia stanowiska, iż działanie takie jest sprzeczne z zasadami współzycia społecznego wskazuje się również w tym przypadku jego niezgodność z zasadami lojalności wobec partnerów w obrocie⁴⁸.

Z kolei przeciwnicy przyjęcia, iż działanie takie uzasadnia powołanie się na nadużycie prawa wskazują, iż w takiej sytuacji możliwe jest żądanie naprawienia szkody na podstawie art. 72 § 2 k.c., lecz nie uzasadnia ono rozpoczęcia korzystania z przedmiotu praw wyłącznych przez podmiot prowadzący negocjacje⁴⁹.

Te ostatnie argumenty uważam za przekonujące w świetle regulacji z art. 72 § 2 k.c. Ponadto, podobnie jak w stanie faktycznym wskazanym w pkt a) powyżej, w mojej ocenie ryzyko rozpoczęcia korzystania z wynalazku bez zgody uprawnionego przed faktycznym zawarciem umowy licencyjnej obciąża potencjalnego licencjobiorcę, a prowadzenie wcześniejszych negocjacji, które nie doprowadziły do skutku, nie powinno mieć negatywnego wpływu na możliwość dochodzenia roszczeń przez uprawnionego z patentu.

- c) Wypowiadane są również poglądy, iż za nadużycie patentu może zostać zakwalifikowane wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi po uprzedniej odmowie zawarcia umowy licencyjnej, mimo że warunki tej umowy zaproponowane przez pozwanego były „godziwe” i „zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami obrotu licencyjnego”⁵⁰.

Pogląd ten za przekonujący uznaje m.in. P. Kostański⁵¹ z zastrzeżeniem, iż byłby on skuteczny dopiero po upływie trzech lat od dnia udzielenia patentu, zgodnie z art. 68 ust. 2 p.w.p. Z kolei K. Szczepanowska-Kozłowska⁵² wskazuje, iż zarzut nadużycia patentu w takiej sytuacji nie byłby uzasadniony z uwagi na to, iż odmowa zawarcia umowy licencyjnej może być oceniana wyłącznie na podstawie art. 68 ust. 1 p.w.p. jako przepis

⁴⁷ E. Traple, *Nadużycie patentu...*, s. 915, precyzując jednocześnie, że zarzut nadużycia w takiej sytuacji mógłby zostać skutecznie podniesiony wyłącznie w odniesieniu do działań prowadzonych przez pozwanego w okresie poprzedzającym zakończenie negocjacji.

⁴⁸ Tamże.

⁴⁹ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Nadużycie prawa...*, s. 712.

⁵⁰ G. Jyż, A. Szewc, *Prawo własności...*, s. 213.

⁵¹ P. Kostański, M. Salamonowicz [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, Legalis, nb. 6.

⁵² K. Szczepanowska-Kozłowska, *Nadużycie prawa...*, s. 712.

szczególnego w tym zakresie⁵³. Autorka przeciwstawia się również pogładowi, że uprawniony z jakiegokolwiek prawa wyłącznego ma obowiązek zawarcia umowy licencyjnej ze względu na interes indywidualny⁵⁴.

Podzielam pogląd, iż wobec tego, że zachowanie uprawnionego z patentu w omawianej sytuacji stanowi przejaw uniemożliwiania osobom trzecim korzystania z wynalazku, wyłączone jest stosowanie art. 5 k.c. wobec szczególnego charakteru art. 68 p.w.p. w tym zakresie. W mojej jednak ocenie istnieją stany faktyczne, w których wystąpienie przez uprawnionego z patentu z roszczeniami zakazowymi, w sytuacji, gdy strony prowadziły rozmowy w celu zawarcia umowy, które nie doprowadziły do skutku, może być oceniane jako sprzeczne z zasadami współzycia społecznego, z uwagi na ochronę interesu indywidualnego⁵⁵. Obowiązek zawarcia umowy licencyjnej celem ochrony interesu indywidualnego może bowiem wynikać ze szczególnych okoliczności związanych ze złożeniem przez samego uprawnionego z patentu oświadczenia, w którym wyraził gotowość do zawarcia umów licencyjnych (deklaracji FRAND)⁵⁶. Te sytuacje wiążą się z licencjonowaniem i egzekwowaniem patentów SEP, o których szczegółowo również mowa w pkt d) poniżej.

- d) Jak sygnalizowano powyżej, zachowanie uprawnionego z patentu SEP, który złożył deklarację FRAND i dochodzi roszczeń zakazowych przeciwko podmiotowi, który wykorzystuje opatentowane rozwiązanie na potrzeby wdrożenia standardu, może budzić w pewnych sytuacjach wątpliwości z punktu widzenia jego zgodności z zasadami współzycia społecznego.

W mojej ocenie, wystąpienie z roszczeniami zakazowymi wobec potencjalnych licencjodawców patentu SEP może stanowić działanie sprzeczne z zasadami współzycia społecznego, jako naruszające normę moralną nakazującą postępowanie zgodne z zaufaniem i uzasadnionymi oczekiwaniami uczestników obrotu. Złożenie przez uprawnionego z patentu SEP deklaracji FRAND powoduje bowiem co najmniej uzasadnione oczekiwanie podmiotów, które mają zamiar wytwarzać i oferować produkty zgodne ze standardem, że otrzymają licencję na warunkach FRAND na korzystanie z patentu SEP. Zachowanie uprawnionego może być w taki sposób oceniane, lecz tego rodzaju kwalifikacja prawna nie może być automatyczna i musi w każdym przypadku uwzględniać stan faktyczny, a w szczególności sposób zachowania obu stron z perspektywy przesłanek wskazanych w wyroku TSUE w sprawie Huawei⁵⁷.

⁵³ O czym szerzej w pkt 2 powyżej.

⁵⁴ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Nadużycie prawa...*, s. 712.

⁵⁵ Szczegółowo na ten temat: A. Kuźnicka-Cholewa, *Standaryzacja...*, s. 272–273.

⁵⁶ Tamże s. 81–165 oraz s. 251–285.

⁵⁷ Wyrok TSUE z 16 lipca 2015 r., C-170/13, *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. i ZTE Deutschland GmbH*, ECLI:EU:C:2015:477. Szczegółowe uzasadnienie tego poglądu: A. Kuźnicka-Cholewa, *Standaryzacja...*, s. 273.

Przy czym, jak wskazywano w pkt 2 powyżej, z uwagi na szczególny charakter art. 68 ust 1 p.w.p wobec art. 5 k.c., w braku spełnienia szczegółowych przesłanek z art. 68 ust. 1 p.w.p., opisane powyżej zachowanie uprawnionego z patentu nie będzie mogło być kwalifikowane jako nadużycie patentu, jeśli stanowi przejaw uniemożliwiania osobom trzecim korzystania z wynalazku. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy wystąpienie z roszczeniami zakazowymi następuje, gdy nie doszło do udzielenia licencji zgodnie ze złożoną deklaracją, co może wynikać np. z faktu, że strony nie doszły do porozumienia co do tego, jakie warunki tej licencji miałyby charakter FRAND.

5. Podsumowanie

Zastosowanie instytucji nadużycia patentu w kontekście relacji regulacji z art. 5 k.c do art. 68 p.w.p. budzi wiele wątpliwości w doktrynie, które dotąd nie zostały rozstrzygnięte w orzecznictwie. Jako że mają one istotne praktyczne znaczenie, mogą powodować niepewność obrotu, w szczególności dotyczącą tego, jakie działania uprawnionego z patentu (zwłaszcza w kontekście udostępniania opatentowanego wynalazku osobom trzecim i dochodzenia roszczeń zakazowych) są dozwolone w świetle zasad współżycia społecznego. W związku z pojawianiem się coraz to nowych obszarów technologicznych, w których znajdują zastosowanie opatentowane rozwiązania, a tym samym niespotykanych dotąd działań zarówno uprawnionych z patentów, jak i potencjalnych licencjobiorców, pożądana jest regulacja prawna instytucji nadużycia patentu, której zakres zastosowania, w praktyce nie budziłby tak wielu wątpliwości.

W szczególności, w mojej ocenie pożądanym jest, aby możliwe było podniesienie zarzutu nadużycia patentu w postępowaniu o jego naruszenie, w stosunku do zachowania uprawnionego polegającego na uniemożliwianiu osobom trzecim korzystania z wynalazku, w braku spełnienia szczegółowych przesłanek z art. 68 ust. 1 p.w.p., lecz przy sprzeczności jego zachowania z zasadami współżycia społecznego. W świetle brzmienia obecnie obowiązujących przepisów nie jest to jednak możliwe ze względów szczegółowo wskazanych w pkt 2 powyżej.

W moim przekonaniu zmiana przepisów w tym zakresie⁵⁸ i stworzenie takiej możliwości, pozwoliłoby na spełnienie przez instytucję nadużycia patentu w polskim systemie prawnym jej funkcji (wskazanych we Wprowadzeniu), a pozwalających na rozstrzyganie konfliktu interesów uczestników obrotu oraz ochronę takich zasad i wartości jak lojalność i uczciwość obrotu, a także nakaz postępowania zgodnie z zaufaniem i uzasadnionymi oczekiwaniami uczestników obrotu.

⁵⁸ Postulaty *de lege ferenda* w tym zakresie zostały szczegółowo przedstawione tamże, s. 279.

Bibliografia

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1610.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170.

Orzecznictwo:

Uchwała SN (7) z 20 czerwca 2013 r., III CZP 2/13, LEX 1425316.

Wyrok TSUE z 16 lipca 2015 r., C-170/13, *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. i ZTE Deutschland GmbH*, ECLI:EU:C:2015:477.

Publikacje:

Demendecki T., Niewęglowski N., Sitko J.J., Szczotka J., Tylec G., *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Gniewek E., Machnikowski P. (red.), *Kodeks cywilny. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2021.

Gutowski M. (red.), *Kodeks cywilny. T 1 Komentarz do art. 1–352*, C.H. Beck, Warszawa 2021.

Jyż G., Szewc A., *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2011.

Kostański P., *Podmioty i prawa podmiotowe*, [w:] E. Traple (red.), *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 299–445.

Kuźnicka-Cholewa A., *Standaryzacja nowych technologii – jej wpływ na zakres swobody wykonywania uprawnień z patentu*, C.H. Beck, Warszawa 2022.

Michalak A. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2016, Legalis.

Nowińska E., Vall M. du, *Egzekwowanie prawa z rejestracji znaku towarowego jako przypadek nadużycia prawa podmiotowego*, *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Warszawa 2001.

Pyziak-Szafnicka M., *Prawo podmiotowe*, [w:] M. Safjan (red.), *Prawo cywilne – część ogólna*, System Prawa Prywatnego, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 775–934.

Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Warszawa 2020.

Sikorski R., *Nadużycie prawa*, [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Handlowego, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 454–460.

- Szczepanowska-Kozłowska K., *Nadużycie prawa*, [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Handlowego, t. 3, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 711–714.
- Traple E., *Nadużycie patentu*, [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Prywatnego, t. 14A, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 927–971.
- Vall M. du, *Prawo patentowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

ANNA TISCHNER*

UŻYCIE OZNACZEŃ OPISOWYCH I NIEODRÓŻNIAJĄCYCH W EUROPEJSKIM PRAWIE ZNAKÓW TOWAROWYCH – NOWE PERSPEKTYWY I NOWE WĄTPLIWOŚCI

Use of descriptive and non-distinctive signs in European trade mark law: New perspectives and new concerns

Abstract: A systemic and contextual analysis of the limitation on trade mark rights that enables the use of descriptive or non-distinctive signs raises a number of doubts and questions about the real meaning of the recent changes introduced into EU trade mark law and the application of this very important and much-needed exception. This limitation, which is underestimated in practice, seems to have the potential to address a number of problems that are the result of dysfunctions in the granting and enforcement of trade mark protection. It can certainly counteract the negative effects of granting protection to unconventional signs (in particular colours and shapes) and composite marks that consist of elements to which free access should be preserved. This limitation may then act as a safety valve in cases where the subject matter of the trade mark protection being granted hinders competitors' access to the market and consumers' access to a desirable alternative offering. The coming years will certainly provide the courts with an opportunity to clarify the relationship between use that interferes with the functions of a trade mark (use as a trade mark) and descriptive, non-distinctive, informative and referential use. Hopefully, the case law will not minimise the importance of 'descriptive use' and, in addition to focussing on the characteristics of the signs (their descriptiveness and non-distinctiveness), will also take into account the context and purpose which, in the

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ORCID: 0000-0001-8297-4578.

specific case, makes the sign descriptive and non-distinctive in the perception of consumers, making its use legitimate in fair commercial communication.

Keywords: EU trade marks, limitations of the trade mark rights, descriptive use, use of descriptive and non-distinctive signs

1. Wprowadzenie

Prawo znaków towarowych uległo istotnym przeobrażeniom w ostatnich dziesięcioleciach. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego oznaczeń, które mogą być znakami towarowymi, na mniej typowe formy, takie jak kolor czy kształt, oraz treści ochrony na wszelkie formy użycia znaków w kontekście komercyjnym, nie tylko te, które są ściśle związane ze wskazywaniem pochodzenia towarów, zmusza do poszukiwania mechanizmów zapobiegających skutkom, które godzą w istotę ochrony znaków towarowych lub co najmniej równoważą jej zakres przez wzgląd na interesy konkurentów i konsumentów. W idealnym prawie znaków towarowych, tzn. skrojonym i stosowanym na miarę celów i potrzeb, ograniczenie dotyczące użycia oznaczeń opisowych i niedystynktywnych byłoby zbędne. Skoro jednak nie żyjemy w świecie idealnym, ograniczenie to jest bardzo potrzebne, wręcz organiczne dla zrównoważonego modelu ochrony znaków towarowych.

Uczciwe używanie terminów opisowych jest jedynym ograniczeniem treści prawa do znaku towarowego wyraźnie wymienionym w TRIPS¹. Zgodnie z art. 17: „członkowie mogą ustanowić ograniczone wyjątki w zakresie praw przyznanych poprzez znak towarowy, takie jak uczciwe używanie terminów opisowych, pod warunkiem że takie wyjątki biorą pod uwagę uzasadnione interesy właściciela znaku towarowego oraz osób trzecich”. Ograniczenie dotyczące tzw. użycia opisowego istniało również od początku w europejskim prawie znaków towarowych. Jego pierwotne brzmienie było następujące: „znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym [...] wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług [...] pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”².

¹ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994 r., s. 214–233.

² Zob. art. 6 ust. 1 lit. b Pierwszej Dyrektywy Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989 r., s. 1 oraz analogiczny art. 12 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994 r., s. 1. Ograniczenie to miało niemal identyczne brzmienie w art. 6 ust. 1 lit. b dyrektywy Parlamentu

Ostatnia gruntowna reforma prawa znaków towarowych zmodyfikowała jego zakres. Obecnie obowiązująca formuła tego ograniczenia jest następująca: „[w]łaściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym [...] oznaczeń lub określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych właściwości towarów lub usług”. Ograniczenie to „stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu”³. Nasuwa to wątpliwość, czy mała zmiana w brzmieniu ograniczenia faktycznie spowoduje zauważalne skutki w zakresie jego zastosowania⁴. Reforma spowodowała bowiem, że użycie oznaczeń i elementów nieodróżniających przez osoby trzecie zostało dopuszczone w takim zakresie, jak użycie oznaczeń i elementów opisowych. Istotne zmiany nastąpiły również w otoczeniu wyjątku tzw. użycia opisowego. Mianowicie zakres użycia referencyjnego został bardzo istotnie poszerzony, co nasuwa pytania o wpływ tej zmiany na zakres użycia, które dotychczas traktowane było jako tzw. opisowe⁵.

Ta pozornie niewielka zmiana redakcyjna zachęca do refleksji nad celem „odnawionego” ograniczenia (I), jego relacjami z bezwzględными przeszkodami rejestracji (II), z kryteriami naruszenia (III) oraz z ograniczeniem ze względu na użycie referencyjne (IV). Wątpliwości, które pojawiają się na wszystkich tych płaszczyznach powodują, że niezbyt wyraźne są perspektywy stosowania tego bardzo ważnego i potrzebnego ograniczenia treści prawa do znaku towarowego (V).

Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mające na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. WE L 299 z 8.11.2008 r., s. 25 oraz w art. 12 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009 r., s. 1.

³ Art. 14 ust. 1 lit b Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych Dz. Urz. UE L 366 z 23.12.2015 r., s. 1 oraz art. 14 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 1541 z 16.06.2017 r., s. 1.

⁴ A. Kur i M. Senftleben trafnie określają tę zmianę jako mały dodatek, lecz brzemienisty w skutki. Zob. A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark Law – A Commentary*, OUP, Oksford 2017, s. 415.

⁵ Zob. art. 14 ust. 1 lit c dyrektywy 2015/2436 oraz art. 14 ust. 1 lit c rozporządzenia 2017/1001, w myśl których „właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym [...] znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych”.

2. Tak zwane użycie opisowe

Opisowość jako cecha oznaczenia jest rozumiana w prawie znaków towarowych jako właściwość, zdolność do przekazywania w obrocie informacji o „rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”⁶. „Opisowy” to taki, który informuje o dostrzegalnych cechach, właściwościach towarów lub usług, a nie o ich komercyjnym pochodzeniu. Opisowość jest więc w prawie znaków towarowych przeciwnością dystynktywności, która jest zdolnością do informowania odbiorców o źródle pochodzenia towarów (usług)⁷.

Choć przyjęło się określanie tego ograniczenia mianem użycia opisowego lub użycia w celach opisowych, to w świetle ostatnich zmian ta terminologia staje się niezbyt trafna, nie tylko ze względu na dołączenie oznaczeń niedystynktywnych. Wobec wszystkich wprowadzonych zmian w katalogu ograniczeń treści prawa do znaku towarowego nie jest jasne, czy istota tego ograniczenia wyraża się w możliwości użycia oznaczeń lub ich elementów, które mają pewne cechy (są opisowe lub nieodróżniające), czy raczej w celu i sposobie ich użycia, który w konkretnych okolicznościach ma charakter opisowy (służy zakomunikowaniu pewnych informacji) lub pozbawia te oznaczenia zdolności odróżniających. Przed reformą prawa znaków towarowych w UE dystynkcja ta była zamazana i użycie podejmowane w celach innych niż odróżniające, tzn. nie jako wskazówka pochodzenia towaru z określonego źródła komercyjnego, lecz w rozmaitych celach informacyjnych, traktowane było jako objęte zakresem tego ograniczenia⁸.

W Studium Instytutu Maxa Plancka dotyczącym funkcjonowania europejskiego systemu znaków towarowych⁹, które stworzyło podwaliny dla reformy prawa znaków

⁶ Zob. art. 4 ust. 1 lit. c dyrektywy 2015/2436 ustanawiający przeszkodę opisowości.

⁷ Szerzej na temat cechy opisowości A. Durant, *How can I tell the trade mark on a piece of gingerbread from all the other marks on it? Naming and meaning in verbal trade mark signs*, [w:] L. Bently, J. Davis, J.C. Ginsburg (red.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, CUP, Cambridge 2008, s. 107 i n. oraz G.B. Dinwoodie, *What linguistics can do for trademark law*, [w:] L. Bently, J. Davis, J.C. Ginsburg (red.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, CUP, Cambridge 2008, s. 140 i n.

⁸ Zob. np. wyrok TSUE z 4 maja 1999 r., C-108/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)*, ECLI:EU:C:1999:230; wyrok TSUE z 4 maja 1999 r., C-109/97, *Boots- und Segelzubehör Walter Huber*, teza 28, ECLI:EU:C:1999:230; wyrok z 25 stycznia 2007 r., C-48/05, *Adam Opel AG p. Autec AG*, tezy 42–43, ECLI:EU:C:2007:55; wyrok TSUE z 10 kwietnia 2008 r., C-102/07, *Adidas AG i adidas Benelux BV p. Marca Mode CV i in.*, teza 48, ECLI:EU:C:2008:217.

⁹ R. Knaak, A. Kur, A. von Mühlendahl, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Monachium 2011, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e> [dostęp: 6.09.2023].

towarowych w Europie, zasugerowano rozciągnięcie zakresu tego ograniczenia na oznaczenia pozbawione dystynktywności, wskazując, że argumenty za ich swobodnym użyciem są równie mocne, jak w przypadku znaków opisowych¹⁰. Ponadto, zdaniem twórców raportu, zakres tego ograniczenia powinien obejmować wszystkie przypadki użycia odróżniającego znaku towarowego, które nie są postrzegane przez odbiorców jako wskazówka komercyjnego pochodzenia produktu¹¹. W uzasadnieniu projektu dyrektywy i rozporządzenia niestety nie ma objaśnień na temat znaczenia i spodziewanych skutków tej zmiany¹². Wątpliwość, która pojawiła się po modernizacji europejskiego prawa wzorów dotyczy więc tego, czy wprowadzona zmiana przesunęła akcent z „użycia” (opisowego, w charakterze innym niż jako znak towarowy) na „oznaczenie” (które ma być opisowe lub nieodróżniające).

3. Użycie oznaczeń opisowych i niedystynktywnych a bezwzględne przeszkody rejestracji

Ograniczenie to jest jedynym ograniczeniem w katalogu, które wykazuje ścisły związek z przesłankami ochrony znaków towarowych. Można wręcz stwierdzić, że w swoim nowym brzmieniu stanowi lustrzane odbicie dwóch przeszkód bezwzględnych – tj. opisowości¹³ i braku zdolności odróżniającej¹⁴. Oba kryteria stanowią w orzecznictwie TSUE samodzielne i niezależne przeszkody, u podstaw których leży nieco inaczej zidentyfikowany interes publiczny¹⁵ (choć naturalny jest wniosek, iż opisowość stanowi szczególną postać braku zdolności odróżniającej). Interes konsumentów do bycia poinformowanymi o pochodzeniu produktu uzasadnia przeszkodę braku zdolności odróżniającej¹⁶,

¹⁰ Tamże, s. 121.

¹¹ Tamże.

¹² Zob. uzasadnienie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 marca 2013 r., COM/2013/0162 final – 2013/0089 (COD), mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona), pkt 5.1, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0162> [dostęp: 29.09.2023]. W celu zachowania spójności zakres ograniczenia przewidzianego w art. 14 ust. 1 lit. b) rozszerzono, aby objąć nim również wykorzystanie niewyróżniających oznaczeń lub wskazań.

¹³ Art. 4 ust. 1 lit c dyrektywy 2015/2436; art. 7 ust. 1 lit c rozporządzenia 2019/1001.

¹⁴ Art. 4 ust. 1 lit b dyrektywy 2015/2436; Art. 7 ust. 1 lit b rozporządzenia 2019/1001.

¹⁵ Wyrok TSUE z 29 kwietnia 2004 r., C-456/01 P i C-457/01, *Henkel KGaA p. EUIPO*, tezy 45-46, ECLI:EU:C:2004:258.

¹⁶ Wyrok Sądu Pierwszej Instancji WE z 28 stycznia 2004 r., T-146/02 i T-153/02, *Deutsche SiSi-Werke, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG p. Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, teza 32, ECLI:EU:T:2004:27.

zaś potrzeba zachowania konkurentom wolnego dostępu do pewnych oznaczeń stanowi uzasadnienie przeszkody opisowości¹⁷. To sztuczne rozróżnienie interesów, w wielu przypadkach nieodpowiadające rzeczywistym potrzebom rynkowym, jest krytykowane jako szkodliwe dla prawidłowego funkcjonowania reżimu ochrony znaków towarowych. Podkreśla się, że potrzeba zachowania dostępu do pewnych oznaczeń, a więc interesy konkurentów, powinny być również uwzględniane w ocenach zdolności odróżniającej¹⁸. Zapobiegałoby to udzielaniu ochrony znakom towarowym w przypadkach, gdy jest to szkodliwe dla dobrze funkcjonującej konkurencji¹⁹.

W przypadku ograniczenia treści ostrość podziału interesów zanika, a dodatkowo klauzula zgodności użycia z uczciwymi praktykami handlowymi, kompleksowo łącząca interesy konkurentów i konsumentów, powoduje, że oceny są wieloaspektowe, nieograniczone tylko do jednej perspektywy, zorientowane na poszukiwanie równowagi i wolność konkurencji. Ewentualny „efekt zwrotny” nowego brzmienia tego ograniczenia na interpretację bezwzględnych przeszkód rejestracji byłby pożądanym. Jego skutkiem mogłaby być gotowość do oceny obu tych przeszkód w sposób bardziej kompleksowy i w świetle wszystkich interesów, które mogą być potencjalnie zagrożone, bez sztywnego dzielenia na interes konkurentów i interes konsumentów oraz z uwzględnieniem potrzeby zachowania dostępu do pewnych oznaczeń. Innym możliwym skutkiem zmiany, jednak niekoniecznym pożądanym, mogłaby być bardziej liberalna ocena dystynktywności rejestrowanych oznaczeń ze względu na istniejący mechanizm zabezpieczający w katalogu ograniczeń treści. Jak dotąd żadnego z wyżej opisanych skutków nie można zauważyć w orzecznictwie.

Pokrewieństwo tego ograniczenia z przeszkodami rejestracji nasuwa również pytanie o metodę oceny opisowości i niedystynktywności oznaczeń: czy powinna ona koncentrować się na cechach samego oznaczenia (w sposób abstrakcyjny, oderwany od kontekstu konkretnego użycia), czy raczej uwzględniać okoliczności i cel konkretnej formy użycia znaku? Ograniczenia treści są zwykle okazją do dopuszczenia realiów rynku do ocen prawnych²⁰. Zawężenie stosowania tego ograniczenia tylko do przypadków, gdy użyte przez osobę trzecią oznaczenie lub jego element jest samo w sobie opisowe lub niedystynktywne, z uwzględnieniem wykładni bezwzględnych przeszkód rejestracji znaków towarowych,

¹⁷ Wyrok TSUE z 4 maja 1999 r., C-108/97, teza 26.

¹⁸ Tak m.in. A. Kur. M. Senftleben, *European Trade Mark...*, s. 110 i n. Obszernie: J. Phillips, *Trade mark law and the need to keep free. Intellectual property monopolies have their limits*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2005, t. 36, nr 4, s. 389.

¹⁹ Na razie jest to możliwe tylko w odniesieniu do znaków-kolorów. Zob. wyrok TSUE z 6 maja 2003 r., C-104/01, *Libertel Groep BV p. Benelux-Merkenbureau*, teza 60, ECLI:EU:C:2003:244.

²⁰ L. Anemaet, *Which honesty test for trademark law? Why traders' efforts to avoid trademark harm should matter when assessing honest business practices*, „GRUR International” 2021, nr 11, s. 1028 i n., <https://doi.org/10.1093/grurint/ikab079>.

wyduje się zbyt radykalne i zawężające. Takie podejście istotnie zredukowałoby zakres zastosowania tego wyjątku, pozostawiając poza zakresem jego stosowania przypadki znaków towarowych, których użycie w konkretnych okolicznościach i kontekście pozbawia je odróżniającego charakteru lub czyni opisowym. W odbiorze konsumentów oznaczenia te w konkretnym przypadku i kontekście użycia nie stanowią wskazówki pochodzenia produktu i/lub mogą opisywać cechy towarów. Ta kwestia łączy się ściśle z drugą płaszczyzną problemów – stykiem z problematyką naruszenia prawa do znaku towarowego, o czym poniżej.

4. Użycie oznaczeń opisowych i niedystynktywnych a naruszenie prawa do znaku towarowego

Kolejnym zagadnieniem, nad którym warto się zastanowić, jest relacja tego ograniczenia i przesłanek naruszenia prawa do znaku towarowego, w szczególności problem, czy użycie znaku w celach innych niż wskazywanie komercyjnego pochodzenia produktu, np. w celach opisowych, informacyjnych czy dekoracyjnych powinno być traktowane jako wywołujące negatywny wpływ na funkcje znaku towarowego (innymi słowy: jako użycie w charakterze znaku towarowego²¹). Szereg państw członkowskich UE (w szczególności Niemcy) wciąż radzi sobie z tego rodzaju sytuacjami bez odwołania do tego ograniczenia, bazując na kryteriach naruszenia prawa do znaku towarowego (w szczególności koncepcji użycia w charakterze znaku towarowego)²². Użycie znaku towarowego w sposób niedystynktywny czy opisowy nie jest kwalifikowane jako naruszenie prawa do znaku towarowego. W świetle orzecznictwa TSUE, które teorię funkcji nie zaś „użycie w charakterze znaku towarowego” uczyniło zasadniczym testem naruszenia, trudniej jest jednoznacznie rozstrzygać przypadki użycia znaku towarowego w nietypowych dla znaków towarowych celach i okolicznościach, tj. w celach innych niż wskazywanie pochodzenia produktu, w tym w szeroko rozumianych celach opisowych. Wartość omawianego ograniczenia treści może być więc zauważalna szczególnie w tych porządkach prawnych, które odeszły (podążając śladami wypowiedzi TSUE) od koncepcji „użycia w charakterze znaku towarowego”.

²¹ Co w świetle orzecznictwa TSUE jest mniej uprawnione, choć w praktyce wciąż stosowane w niektórych państwach członkowskich, np. w Niemczech.

²² Zob. np. wyrok BGH z 11 kwietnia 2019 r., I ZR 108/18, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2019, nr 12, s. 1289; wyrok BGH z 3 listopada 2016 r., I ZR 101/15, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2017, nr 5, s. 520; wyrok BGH z 7 marca 2019 r., I ZR 195/17, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2019, nr 5, s. 522, w których przyjęto, że użycie znaku towarowego w konkretnym przypadku nie było odbierane jako użycie w charakterze znaku towarowego (jako wskazówka pochodzenia towaru).

Nowe ograniczenie miało również zaradzić brakowi testu „potrzeby zachowania dostępu” do pewnych oznaczeń (*the need to keep free test*) w analizie naruszeń dotyczących zarówno oznaczeń opisowych, jak i nieopisowych²³. Nowe brzmienie może być skutecznym antidotum na tendencję do stwierdzania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku złożonych znaków towarowych, które zawierają elementy jako takie nie podlegające ochronie ze względu na brak zdolności odróżniającej lub opisowy charakter (kolor, kształt, opisowy element słowny). Dotychczas w licznych przypadkach wysoki stopień podobieństwa tych opisowych lub niedystynktywnych elementów skutkował stwierdzeniem naruszenia²⁴. Co ciekawe, jeszcze przed zmianą przepisów polskie orzecznictwo w praktyce realizowało ten postulat, uwzględniając w sporze o naruszenie potrzebę zachowania konkurentom dostępu do tradycyjnych kształtów²⁵.

5. Użycie oznaczeń opisowych i niedystynktywnych a użycie referencyjne

Wreszcie namysłu wymaga problem nakładania się zakresu tego ograniczenia z ograniczeniem dotyczącym użycia znaku towarowego w celach referencyjnych, którego zakres został również istotnie poszerzony w ramach ostatniej reformy prawa znaków towarowych. Użycie referencyjne rozciąga się obecnie na wszelkie formy „wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego”²⁶. Cudzy znak używany jest wówczas w rozmaitych celach informacyjnych, które trudno

²³ Zob. wyrok TSUE z 10 kwietnia 2008 r., C-102/07, teza 30: „Okoliczność występowania potrzeby dostępności danego oznaczenia dla przedsiębiorców nie należy do owych czynników mających znaczenie w sprawie”.

²⁴ Zob. np. wyrok TSUE z 12 czerwca 2019 r., C-705/17, *Patent-och registreringsverket p. Matsowi Hanssonowi*, ECLI:EU:C:2019:481, dotyczący kolizji dwóch oznaczeń Roslagsöl i Roslagspunsch. Element słowny oznaczenia powoda jest opisowy – oznacza piwo z regionu Roslagen. Oznaczenie zostało zarejestrowane tylko dzięki dodanemu elementowi graficznemu, zaś element słowny został objęty dysklamacją (techniką informowania o zastrzeżanym przedmiocie ochrony niewystępującą w europejskim prawie znaków towarowych). TSUE przyjął jednak, że ten element słowny (i opisowy zarazem) nie może być pominięty w ocenie ryzyka konfuzji.

²⁵ Wyrok SN z 5 lipca 2012 r., IV CSK 23/12, LEX 1228451, dotyczący znaku towarowego wykorzystującego formę „skopka”, „cebrzyka”, w którym sąd stwierdził, że „nie ulega wątpliwości, że kształty tradycyjnie używane należą do domeny publicznej i jako takie, bez wprowadzenia cech odróżniających o indywidualnym charakterze, nie mogą być zawłaszczone i uzyskać rejestracji”.

²⁶ Zob. art. 14 ust. 1 lit c dyrektywy 2015/2436 oraz art. 14 ust. 1 lit c rozporządzenia 2017/1001. Zmodyfikowana treść ograniczenia dotyczącego referencyjnego użycia znaków towarowych nie została implementowana do prawa polskiego. Zob. art. 156 ust. 1 pkt 3 p.w.p., zgodnie z którym jedynie użycie, które jest „konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi” zostało objęte jego zakresem. Zob. obszernie na ten temat Ł. Żelechowski

byłoby równie efektywnie zrealizować bez odniesienia się do tego znaku. Przepis nie ogranicza celów tych rozmaitych form użycia, wskazuje jedynie na ich możliwe przykłady, np. gdy użycie cudzego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych. Punkt ciężkości w ocenie konkretnego przypadku przesunięty jest więc z bardzo ogólnie ujętych warunków użycia znaku („odniesienie się do towarów uprawnionego do znaku”) na klauzulę zgodności konkretnego użycia z uczciwymi praktykami handlowymi, w której jest więcej miejsca na rozważania na temat adekwatności i proporcjonalności tego użycia do zamierzonego celu oraz z poszanowaniem interesów wszystkich uczestników obrotu.

Nowa regulacja użycia referencyjnego powoduje, że szereg przypadków, dotychczas kwalifikowanych jako użycie opisowe, współcześnie może stanowić jedną z możliwych form użycia referencyjnego²⁷. Na przykład użycie cudzego znaku towarowego w celu opisanego właściwości towaru/ usługi oferowanej przez inny podmiot może być takim przypadkiem²⁸. Zachętą do pogłębionej analizy relacji między użyciem opisowym i referencyjnym może być sprawa C-334/22 *Audi*, w której pytania prejudycjalne skierował do TSUE Sąd Okręgowy w Warszawie²⁹. W sprawie tej dealerowi części zamiennych zarzuca się naruszenie prawa do znaku towarowego znanej marki motoryzacyjnej przez oferowanie części zamiennych (atrap chłodziwy), w których zamieszczony jest element do montowania logo producenta aut, przypominający wyglądem oryginalny znak towarowy.

Części zamienne ze swej istoty muszą odtwarzać wygląd oryginalnych części zamiennych, by mogły należycie spełniać swoje funkcje. W przypadku niektórych części zamiennych znak towarowy jest elementem ich wyglądu i zaoferowanie pełnowartościowej części zamiennej wymaga jego odtworzenia lub choćby stworzenia konsumentów technicznych warunków do zamieszczenia logo w pierwotnie przeznaczonym do tego miejscu (np. wlocie chłodziwy). Odtworzenie znaku w takich okolicznościach stanowi odtworzenie cechy wyglądu produktu i nie musi być postrzegane przez odbiorców jako informacja o komercyjnym pochodzeniu części zamiennej³⁰. Duże znaczenie w końcowej ocenie mają okoliczności użycia i dodatkowe informacje przekazywane nabywcom,

[w:] Żelechowski Ł. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Komentarze Prawa Prywatnego, t. 7, C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 536 i n.

²⁷ Zwraca na to uwagę Ł. Żelechowski. Tamże, s. 528.

²⁸ Np. w okolicznościach takich jak w wyroku TSUE z 14 maja 2002 r., C-2/00, *Michael Höpferhof p. Ulrich Freiesleben*, ECLI:EU:C:2002:287, w której znak towarowy został użyty dla opisanego w prowadzonych negocjacjach handlowych cech produktów (rodzaju szlif kamieni).

²⁹ Postanowienie SO w Warszawie z 25 lutego 2022 r., XXII GWz 19/20, LEX 3565324.

³⁰ Szerzej na ten temat: A. Tischner, K. Stasiuk, *Spare parts, repairs, trade marks and consumer understanding*, „The International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2023, nr 1, s. 26 i n., <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01274-8>.

które mogą skutecznie pozbawić odtworzony znak towarowy zdolności wskazywania na pochodzenie produktu z określonego źródła. W konkretnych okolicznościach znak może zostać pozbawiony cechy dystynktywności i użyty jako cecha opisująca towar. Użycie tego rodzaju powinno zmieścić się więc w granicach wyjątku użycia oznaczeń opisowych i niedystynktywnych.

W tej sprawie jednak sąd krajowy ulokował problem nie w kontekście użycia opisowego, lecz referencyjnego. Przyczyniła się do tego zapewne linia orzecznicza TSUE. Przed laty bowiem, w sprawie C-48/05 *Opel*, Trybunał odrzucił interpretację, zgodnie z którą użycie logo Opel na modelach miniaturowych samochodów (zabawek) może mieć na celu wskazanie na typ i pewne cechy miniaturowych modeli³¹. Zdaniem Trybunału użycie to nie mogło być traktowane jako forma dozwolonego użycia opisowego, lecz stanowiło element wierniej reprodukcji modelu auta³². Tą jednoznaczna opinia Trybunału w sprawie *Opel* spowodowała, że sąd krajowy skierował pytanie o to, czy ten konkretny przypadek komercjalizacji części zamiennych może być rozpatrywany jako forma dozwolonego użycia referencyjnego w świetle poszerzonego brzmienia tego ograniczenia w art. 14 ust. 1 lit. c rozporządzenia 1001/2010. Należy tylko mieć nadzieję, że Trybunał wykaże się otwartością na interpretację ograniczenia ze względu na użycie referencyjne, która uwzględni specyfikę rynku części zamiennych i potrzeby niezależnych producentów i dystrybutorów części zamiennych, a jednocześnie dostarczy wskazówek, jak interpretować kryterium konieczności (które jest reminiscencją dawnej formuły tego ograniczenia i nie powinno przysłańcać celu tego ograniczenia treści oraz nadmiernie zawężać jego użycia)³³.

³¹ Zob. wyrok Corte Suprema Di Cassazione z 3 listopada 2022 r., nr 32408, *Ferrari S.p.a. p. Brumm S.n.c.*, <https://iusletter.com/wp-content/uploads/Cass.civ-03-11-2022-32408-.pdf> [dostęp: 7.09.2023], w którym sąd przyjął, że użycie znaków towarowych na wytwarzanych przez Brumm modelach miniaturowych samochodów marki Ferrari nie narusza prawa do znaku towarowego Ferrari, ponieważ nie wywołuje ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów i nie stanowi nieuczciwego zachowania. Opis sprawy jest dostępny na stronie: *Italian Supreme Court applies ECJ Opel vs. Autec: Ferrari scale models do not infringe Ferrari's trade marks*, <https://brandwrit.es.law/italian-supreme-court-applies-ecj-opel-vs-autec-ferrari-scale-models-do-not-infringe-ferraris-trade-marks/> [dostęp: 7.09.2023].

³² Wyrok TSUE z 25 stycznia 2007 r., C-48/05, tezy 40–45. W sporze tym Komisja przyjęła jednak, że w przypadku modeli miniaturowych przeznaczonych dla kolekcjonerów, detaliczna reprodukcja wszystkich szczegółów wyglądu auta mogłaby stanowić istotną cechę pewnej kategorii produktów, a ograniczenie użycia w celach opisowych objęłoby też wierną reprodukcję znaku towarowego. Zob. też opinię rzecznika generalnego Colomera z 7 marca 2006 r., w sprawie C-48/05, teza 32, ECLI:EU:C:2006:154.

³³ Zob. A. Tischner, K. Stasiuk, *Spare Parts, Repair...*, s. 55 i n. Rzecznik generalna Medina w opinii z 21 września 2023 r. w sprawie C-334/22, *Audi*, pkt. 55, ECLI:EU:C:2023:700, podkreśliła, że wymóg konieczności nie stanowi już ogólnego warunku korzystania z ograniczenia ze względu na użycie referencyjne. Według rzecznik generalnej użycie na części zamiennych elementów do montowania logo producenta aut nie stanowi przypadku użycia referencyjnego znaku towarowego dozwolonego w art. 14 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2017/1001.

6. Perspektywy

Analiza ograniczenia treści prawa do znaku towarowego ze względu na użycie oznaczeń opisowych lub niedystynktywnych w kontekście systemowym nasuwa szereg wątpliwości i pytań o rzeczywiste znaczenie wprowadzonych zmian i zakres zastosowania tego bardzo ważnego i bardzo potrzebnego wyjątku. Wydaje się, że to niedoceniane w praktyce ograniczenie ma w sobie potencjał rozwiązywania szeregu problemów, które są efektem dysfunkcji w zakresie udzielania i dochodzenia ochrony znaków towarowych. Z pewnością może ono przeciwdziałać negatywnym skutkom udzielania ochrony na oznaczenia niekonwencjonalne (w szczególności kolory i kształty) oraz znaki złożone, które składają się z elementów, do których wolny dostęp powinien być zachowany. Ograniczenie to może wówczas stanowić zawór bezpieczeństwa w przypadkach, gdy przedmiot udzielonej ochrony prawem do znaku towarowego utrudnia konkurentom dostęp do rynku a konsumentom dostęp do alternatywnej oferty pożądanej ze względu na cechy produktów³⁴.

Zastanawiające jest jednak to, że mimo obowiązywania zmienionych przepisów, obrót i orzecznictwo radzi sobie wciąż z przypadkami użycia znaków towarowych, które ma cechy „użycia opisowego” bez odwołania na ograniczeń treści, lecz opierając się na konstrukcji naruszenia prawa do znaku towarowego (w szczególności braku negatywnego wpływu na funkcje znaku czy też braku użycia w charakterze znaku)³⁵. Najbliższe lata z pewnością dostarczą sądom okazji do wyjaśnienia relacji między użyciem, które godzi w funkcje znaku towarowego (użyciem w charakterze znaku towarowego) a użyciem opisowym, nieodróżniającym, informacyjnym i referencyjnym. Pozostaje mieć nadzieję, że orzecznictwo nie zminimalizuje znaczenia ograniczenia dotyczącego użycia oznaczeń opisowych i niedystynktywnych i poza koncentracją na cechach oznaczeń uwzględni również kontekst i cel, który w konkretnym przypadku czyni oznaczenie opisowym i nieodróżniającym w odbiorze konsumentów, a jego użycie uzasadnionym w uczciwej komunikacji handlowej.

³⁴ Np. czerwonych butów, które mają również czerwoną podeszwę (co bez ograniczenia treści mogłoby być traktowane jako użycie znaku pozycyjnego „czerwona podeszwa” przysługującego firmie Louboutin).

³⁵ Zob. przykłady niemieckich i włoskich wyroków przytoczone w przypisach 23 i 32.

Bibliografia

Akty prawne:

- Pierwsza Dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, 89/104/EWG, Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989 r., s. 8.
- Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej, Dz. Urz. WE L 336 z 23.12.1994 r., s. 214–233.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. WE L 299 z 8.11.2008 r., s. 25.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. U. L 366 z 23.12.2015 r., s. 1.
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1.
- Rozporządzenia Rady (WE) 207/2009 z 26 lutego 2009 r., w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009 r., s. 1.
- Rozporządzenie Rady (WE) 40/94 z 20 grudnia 1993 r., w sprawie wspólnotowego znaku towarowego*, Dz. Urz. WE L 11 z 14.01.1994 r., s. 1.

Orzecznictwo:

- Wyrok TSUE z 4 maja 1999 r., C-108/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)*, ECLI:EU:C:1999:230.
- Wyrok TSUE z 4 maja 1999 r., C-109/97, *Boots- und Segelzubehör Walter Huber*, ECLI:EU:C:1999:230.
- Wyroku TSUE z 14 maja 2002 r., C-2/00, *Michael Hölterhof p. Ulrich Freiesleben*, ECLI:EU:C:2002:287.
- Wyrok TSUE z 6 maja 2003 r., C-104/01, *Libertel Groep BV p. Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2003:244.
- Wyrok Sądu Pierwszej Instancji WE z 28 stycznia 2004 r., T-146/02 i T-153/02, *Deutsche SiSi-Werke, Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG p. Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego*, ECLI:EU:T:2004:27.
- Wyrok TSUE z 29 kwietnia 2004 r., C-456/01 P i C-457/01, *Henkel KGaA p. EUIPO*, ECLI:EU:C:2004:258.

- Wyrok z 25 stycznia 2007 r., C-48/05, *Adam Opel AG p. Autec AG*, ECLI:EU:C:2007:55.
- Wyrok TSUE z 10 kwietnia 2008 r., C-102/07, *Adidas AG i adidas Benelux BV p. Marca Mode CV i in.*, ECLI:EU:C:2008:217.
- Wyrok SN z 5 lipca 2012 r., IV CSK 23/12, LEX 1228451.
- Wyrok BGH z 3 listopada 2016 r., I ZR 101/15, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2017, nr 5, s. 520.
- Wyrok BGH z 7 marca 2019 r., IZR 195/17, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2019, nr 5, s. 522.
- Wyrok BGH z 11 kwietnia 2019 r., I ZR 108/18, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2019, nr 12, s. 1289.
- Wyrok TSUE z 12 czerwca 2019 r., C-705/17, *Patent-och registreringsverket p. Matsowi Hanssonowi*, ECLI:EU:C:2019:481.
- Postanowienie SO w Warszawie z 25 lutego 2022 r., XXII GWzt 19/20, LEX 3565324.
- Wyrok Corte Suprema Di Cassazione z 3 listopada 2022 r., nr 32408, *Ferrari S.p.a. p. Brumm S.n.c.*, <https://iusletter.com/wp-content/uploads/Cass.civ-03-11-2022-32408-.pdf> [dostęp: 7.09.2023].

Pozostałe dokumenty:

- Opinia rzecznika generalnego Colomera z 7 marca 2006 r., w sprawie C-48/05, *Opel*, ECLI:EU:C:2006:154.
- Opinia rzecznik generalnej Medina z 21 września 2023 r. w sprawie C-334/22, *Audi*, ECLI:EU:C:2023:700.
- Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 marca 2013 r., COM/2013/0162 final – 2013/0089 (COD), mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) dostęp: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013PC0162&from=ES> [dostęp: 6.09.2023].

Publikacje:

- Anemaet L., *Which Honesty Test for Trademark Law? Why Traders' Efforts to Avoid Trademark Harm Should Matter When Assessing Honest Business Practices*, „GRUR International” 2021, nr 11, s. 1025–1042, <https://doi.org/10.1093/grurint/ikab079>.
- Dinwoodie G.B., *What linguistics can do for trademark law*, [w:] L. Bently, J. Davis, J.C. Ginsburg (red.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, CUP, Cambridge 2008, s. 140–158.

- Durant A., *How can I tell the trade mark on a piece of gingerbread from all the other marks on it? naming and meaning in verbal trade mark signs*, [w:] L. Bently, J. Davis, J.C. Ginsburg (red.), *Trade Marks and Brands: An Interdisciplinary Critique*, CUP, Cambridge 2008, s. 107–139, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511495212.006>.
- Knaak R., Kur A., von Mühlendahl A., *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Monachium 2011, <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e> [dostęp: 6.09.2023].
- Kur A., Senftleben M.R.F., *European Trade Mark Law – A Commentary*, OUP, Oksford 2017.
- Phillips J., *Trade mark law and the need to keep free. Intellectual property monopolies have their limits*, „The International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2005, t. 36, nr 4, s. 389–401.
- Tischner A., Stasiuk K., *Spare parts, repairs, trade marks and consumer understanding*, „The International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2023, nr 1, s. 26–60, <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01274-8>.
- Żelechowski Ł. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Komentarze Prawa Prywatnego, t. 7, C.H. Beck, Warszawa 2021.

Netografia:

- Italian Supreme Court applies ECJ Opel vs. Autec: Ferrari scale models do not infringe Ferrari's trade marks*, <https://brandwrites.law/italian-supreme-court-applies-ecj-opel-vs-autec-ferrari-scale-models-do-not-infringe-ferraris-trade-marks/> [dostęp: 7.09.2023].

LAVINIA BRANCUSI*

ZNAKI TOWAROWE JAKO WSKAŹNIK INNOWACYJNOŚCI?

Trade marks as an indicator of innovation?

Abstract: This piece examines the relationship between trade marks and innovation activities and outputs. It acknowledges the growing interest of the legal doctrine as to how trade marks may enhance and transgress their basic function of being source-indicator and reputation-related asset in order to support the development of innovation activities. However, market studies do not confer consistent results as to whether trade marks facilitate the reinvestment in innovation, serve as valuable intangibles monetized to attract capital, ensure successful commercialization of outputs, or are simply used as barrier to entry with various anti-competitive effects. The present piece looks into two recent economic studies to verify the assumption concerning the positive correlation between trade marks and innovation. One study analyses the role played by trade marks in the commercialization of sustainable innovations by Dutch SMEs. Another study maps the regional trade mark activity in 47 Japanese prefectures in order to evaluate the extent to which trade marks capture soft innovation. This piece supports the need of interdisciplinary studies in order to correctly assess such issues as: the meaning of innovation, the stage at which trade marks connect with and determine innovation, the consequences of the trade marks-innovation link, and the parameters for measuring it.

Keywords: trade marks, brands, innovation, sustainability, registration, SME, Netherlands, Japan

* Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk, ORCID: 0000-0002-7042-1084.

1. Wprowadzenie

Tradycyjnie znaków towarowych nie uważa się za jednoznaczny korelat działalności innowacyjnej. Znak towarowy jako związek oznaczenia z substratem (towarem lub usługą) nie musi cechować się ani nowością, ani szczególną kreatywnością, aby móc pełnić swoją podstawową funkcję w obrocie gospodarczym: odróżniać towary i usługi jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innego przedsiębiorcy¹. Zresztą, sama oferta towarów i usług sygnowanych znakiem towarowym nie musi cechować się jakąś wyjątkowością, szczególnym aspektem innowacyjnym lub wychodzić naprzeciw niezaspokojonym dotychczas potrzebom konsumentów, żeby efektywnie zaistnieć na rynku w warunkach konkurencji i przynieść przedsiębiorcy zamierzony zysk. Nie ulega wątpliwości, iż znaki towarowe są użyteczne na etapie komercjalizacji wyników aktywności innowacyjnej, choćby dlatego, że to, co przynosi dany podmiot na rynek, musi się czymś odróżniać w oczach odbiorcy od pozostałych ofert – znak towarowy jako identyfikator komercyjnego pochodzenia stanowi stosunkowo niedrogi i łatwy w utrzymaniu narzędzie komunikacji między przedsiębiorcą a klientem.

Ten uproszczony obraz został ostatnio poddany dyskusji przez przedstawicieli doktryny prawa własności intelektualnej, którzy zauważają potrzebę weryfikacji pewnych założeń odnośnie do roli – zamierzonej i faktycznie pełnionej – przez znaki towarowe w ekosystemie innowacji². Dodatkowy impuls ku zastanowieniu się nad zmianą optyki w kwestii wpływu znaków towarowych na innowacyjność stanowi rosnący wkład badań ekonomicznych, które kwantyfikują sposób, w jaki znaki towarowe przyczyniają się do wsparcia działalności innowacyjnej obok takich tradycyjnych narzędzi jak patenty. Poniższe opracowanie ilustruje oba te aspekty, stanowiąc równocześnie zaproszenie do dalszej dyskusji.

¹ R. Skubisz, *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Lublin 2018, s. 18–21; Ł. Żelechowski [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 6–7 – komentarz do art. 120.

² D. Gangjee, *Trade marks and innovation?* [w:] G.B. Dinwoodie, M.D. Janis (red.), *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Edward Elgar, Londyn 2021, s. 192, <https://ssrn.com/abstract=3658725> [dostęp: 27.09.2023]; L. Olteanu, *The „trade-mark-law-and-innovation” trap: Why it would be wise to conceptualize innovation outside the realms of dilution protection*, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2022, t. 17, nr 8, s. 659, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac062>; J.C. Lai, J.L. Williams, *Finding Your identity and partner in a trade mark? Consumption, innovation and the law*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2022, nr 53, s. 1201, <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01229-z>.

2. O powiązaniach znaków towarowych z działaniem innowacyjnym

Zastanawiając się nad rolą znaków towarowych w gospodarce rynkowej można zauważyć, że preambuła do najnowszej dyrektywy (UE) 2015/2436³ wymienia motywy uchwalenia nowelizacji jako „realizację celu, jakim jest wspieranie i utworzenie dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego, oraz ułatwienie ubiegania się o ochronę znaków towarowych i jej utrzymywanie w Unii, z korzyścią dla wzrostu i konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw” (pkt 8)⁴. Podobnie czyni to pkt 3 preambuły rozporządzenia (UE) 2017/1001⁵ w odniesieniu do znaku towarowego UE. Jednakże, ani tekst Dyrektywy ani Rozporządzenia nie łączą zadania znaków towarowych ze wspieraniem innowacyjności. Powyżej określone cele zostają osiągnięte przede wszystkim przez to, że znaki towarowe realizują swoją podstawową funkcję odróżniającą, przyczyniając się do zapewnienia transparentności rynku (tj. rozróżnienia ofert poszczególnych przedsiębiorców i umożliwienia konsumentom dokonania świadomych decyzji zakupowych). Ponadto, dzięki funkcjom: gwarancyjnej, reklamowej, komunikacyjnej i inwestycyjnej, znaki przekazują konsumentom ważne informacje i zapewnienia o produkcie/usłudze, które mają odpowiadać oczekiwaniom odbiorców, promować towar/usługę oraz zapewnić dalsze przyciąganie i przywiązanie⁶. To niewątpliwie motywuje przedsiębiorców do utrzymania stałego poziomu jakości swoich towarów/usług i budowania reputacji. Czy jednak stymuluje ich to także do wprowadzania innowacyjnych produktów/usług? Czy zachęca ich to do przeznaczenia części zysków pochodzących z komercjalizacji za pośrednictwem znaków towarowych do prowadzenia (odrębnej) działalności nastawionej na uzyskanie innowacji? Odpowiedzi nie są jednoznaczne; w istocie wszystko zależy od indywidualnych decyzji podmiotów, specyfiki sektora gospodarczego, koniunktury ekonomicznej, innych czynników.

Kolejna warstwa dyskusji dotyczy tego, czy perswazyjna warstwa informacyjna zawarta w znaku towarowym może się przełożyć na sukces wprowadzenia na rynek towarów/

³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (przekształcenie), Dz.Urz. UE L 336 z 23.12.2015 r., s. 1–26.

⁴ Podobnie o wspieranie rozwoju i konkurencyjności mowa jest także w pkt 42 preambuły dyrektywy.

⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1–99.

⁶ R. Skubisz, *Prawo z rejestracji...*, s. 21–28; Ł. Żelechowski, *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy*, cz. 1, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 5, s. 5–7; Ł. Żelechowski [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, s. 25–28.

usług, szczególnie tych powiązanych z innowacjami. Odpowiedź wiąże się najczęściej z sytuacją tzw. metamorfozy znaku z instytucji czysto prawnej w odrębną kategorię marketingową *brandu*. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że nie każdy znak towarowy staje się *brandem*, natomiast znaki towarowe o największym wpływie rynkowym i największej wartości są również *brandami*⁷. Interakcja między znakami towarowymi i *brandami* wydaje się istotna z punktu widzenia wywierania wpływu na innowacje, skoro stała się częstym przedmiotem raportów WIPO poświęconych innowacyjności. Na przykład raport WIPO z 2019 r. o geografii innowacji zauważa, że przedsiębiorstwa wielonarodowe z gospodarek o średnim dochodzie nastawione są na rozszerzenie zasięgu rynku i przejęcie strategicznych aktywów, takich jak technologie, umiejętności, wiedza handlowa i *brandy*⁸. Raport WIPO z 2017 r. poświęcony roli wartości niematerialnych w międzynarodowym przemyśle weryfikuje, jak technologia, wzory przemysłowe (*design*) i *brandy* pomagają uczestnikom łańcucha dystrybucyjnego w uzyskaniu zwrotu z ich inwestycji w innowacje⁹. Najdobitniejszy wydaje się raport WIPO z 2013 r. analizujący *brandy* w aspekcie reputacji i wizerunku¹⁰, stwierdzający, że firmy inwestujące w *branding* są również często wysoce innowacyjne. Przyjęto przy tym założenie, że przez generowanie popytu i skłonienie konsumentów do poniesienia większych kosztów za produkty markowe, strategia *brandingu* zapewnia poduszkę finansową firmom, przyczyniając się do zwrotu inwestycji w badania i rozwój, w technologię.

Powyższe założenia są podawane ostatnio dyskusji. Jedną z zasadniczych kwestii jest brak spójności terminologicznej odnośnie do pojęcia „innowacji”. L. Olteanu zwraca uwagę, że na podstawie definicji zawartej w tzw. *Oslo Manual*¹¹, innowacja oznacza nowy lub ulepszony produkt/proces (lub ich kombinację), który znacząco różni się od tego, co udostępniono wcześniej¹². Pojęcie „działań innowacyjnych” jest natomiast o wiele szersze, obejmując działania organizacyjne, strategiczne, finansowe czy komercyjne, które umożli-

⁷ Zamiast wielu: D.R. Desai, *From trademarks to brands*, „Florida Law Review” 2012, nr 64, s. 981, 986–992, https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2337216_code699328.pdf?abstractid=2137766&mirid=1 [dostęp: 27.09.2023].

⁸ *The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks*, WIPO Report 2019, s. 23, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4467> [dostęp: 27.09.2023].

⁹ *Intangible Capital in Global Value Chains*, WIPO Report 2017, s. 46, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4225> [dostęp: 27.09.2023].

¹⁰ *Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace*, WIPO Report 2013, s. 17, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=384> [dostęp: 27.09.2023].

¹¹ *Oslo Manual. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*, 2018, <https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm> [dostęp: 27.09.2023]. Stanowi to opracowanie zawierające międzynarodowe standardy referencyjne do zbioru i używania danych w innowacji, którym się posługuje np. OECD.

¹² L. Olteanu, *The „trade-mark-law-and-innovation”...*, s. 667.

liwiają stworzenie innowacji sensu stricto. Wśród takich działań wskazuje się na przykład marketing, budowanie *brandu* lub działania związane z prawami własności intelektualnej¹³. Daje to autorce asumpt do stwierdzenia, że rejestracja znaków towarowych, ich używanie lub budowanie *brandów* samo w sobie nie świadczy o innowacji, a co najwyżej w niektórych przypadkach te działania mogą wspierać wprowadzanie i rozwój innowacji rozumianych jako nowe/ulepszone produkty/usługi¹⁴. Rozwijając ten wątek D. Gangjee konstatuje, że dane z rynku (analizy ekonomiczne, raporty rządowe z Australii czy Wielkiej Brytanii) nie pozwalają jednoznacznie uznać znaków towarowych za wskaźniki lub regulatory innowacji¹⁵. Większy wzrost liczby rejestracji niekoniecznie oznacza większą stymulację działań ekonomicznych w kierunku wzrostu innowacji. Przedsiębiorcy w różny sposób decydują o tym, po co potrzebują znaków towarowych i w jakim celu się nimi posługują. Często może się to wiązać ze zwykłym blokowaniem/utrudnieniem konkurentom wejścia na rynek z alternatywną ofertą. Przykładowo, rejestracja w celu zablokowania konkurentom dostępu do znaku, prowadzenie sporów sądowych w celu zastraszenia, przedłużenie ochrony znakowej w odniesieniu do przedmiotów innych, już wygasłych praw własności przemysłowej, utrzymywanie wysokich cen produktów / usług¹⁶.

Na tym tle rysuje się pytanie, czy i kiedy znaki towarowe przyczyniają się do wprowadzania innowacyjnych produktów/usług, w tym do zachęcenia przedsiębiorcy do wykorzystania dochodów generowanych ze znaków towarowych do prowadzenia działalności tworzącej prawdziwe innowacje. Raporty WIPO w dużej mierze wiązały ten efekt ze znakami towarowymi, które stały się *brandami*. *Branding* jest jednak zjawiskiem handlowym i społecznym na tyle złożonym, że sposób, w jaki może on determinować konkretne decyzje gospodarcze, w tym ewentualne osiągnięcie celów innowacyjnych, nie jest jednoznaczny. J. Lai i J. Williams szeroko argumentują, opierając się na literaturze marketingowej, że posługiwanie się *brandem* – przez zespół cech, informacji, symboli składających się na jego „osobowość” (*brand personality*) – zawsze zmierza ku budowaniu głębokiej relacji emocjonalnej z konsumentem, co rodzi pewne sprzężenie zwrotne. *Brand* steruje zachowaniem konsumenta (jego wyborami produktów/usług), ale równocześnie konsument, angażując się emocjonalnie, buduje znaczenie *brandu* i go współtworzy¹⁷. Z tego powodu, im silniejsza relacja konsument – *brand*, tym bardziej może ona determinować kierunek innowacji. Konsument może nie zaakceptować wprowadzenia nowego, nawet innowacyjnego produktu, jeżeli ten ostatni nie będzie spójny z wizerunkiem/osobowością *brandu*; może się jednak zdarzyć odwrotnie, w przypadku, gdy przywiązanie do

¹³ Tamże.

¹⁴ Tamże, s. 667–668.

¹⁵ D. Gangjee, *Trade marks...*, s. 18–20.

¹⁶ Tamże, s. 25–31.

¹⁷ J.C. Lai, J.L. Williams, *Finding Your identity...*, s. 1207–1210.

brandu, który rozszerza się na nowe segmenty asortymentowe, może skłonić konsumenta do testowania tych nowych produktów dzięki znajomości *brandu* w innym obszarze¹⁸. Autorki formułują odważny wniosek, że stopień innowacyjności jest ograniczony osobowością *brandu* (*the degree of innovation is tempered by the brand personality*)¹⁹.

Każdy z powyższych aspektów wymaga dogłębniej i interdyscyplinarnej analizy, łączącej perspektywę prawników z wiedzą o rynku dostarczoną przez specjalistów z innych dziedzin. Jako uzupełnienie dość trudnego i złożonego obrazu, poniżej przedstawiono przykład praktycznej weryfikacji założeń dotyczących relacji pomiędzy znakami towarowymi a innowacją.

3. Kazus numer 1 – Znaki towarowe w biznesie zrównoważonego rozwoju w Holandii

W omawianym badaniu ekonomicznym analizowano sposób, w jaki małe i średnie przedsiębiorstwa holenderskie generujące innowacje z zakresu zrównoważonego rozwoju (*sustainable innovation*) wykorzystują tzw. formalne i nieformalne narzędzia przywłaszczenia (*appropriation mechanisms*), tj. prawa własności przemysłowej, umowy o poufności, tajemnice przedsiębiorstwa, w celu promowania sukcesu handlowego zrównoważonej innowacji²⁰. Specyfika zrównoważonego rozwoju polega na stworzeniu systemów produkcji i konsumpcji dóbr/usług uwzględniających wpływ na środowisko (zagospodarowanie zasobów, ograniczenie odpadów) oraz służących osiągnięciu ważnych celów społecznych (takich jak walka z ubóstwem, głodem, niekorzystnymi zmianami klimatycznymi), co ma wpływ na rentowość danej inwestycji²¹. W wielu przypadkach korzyści dla społeczeństwa przewyższają korzyści / zwrot inwestycji dla określonego podmiotu gospodarczego. Wśród kilku hipotez badawczych leżących u podstaw badań, naukowcy holenderscy przyjęli, że zgłaszanie znaków towarowych powinno stanowić działanie oddziałujące korzystnie na sukces komercyjny zrównoważonej innowacji²². Asumpt do tego dawało założenie, że właściwości produktów/usług wyprodukowanych w standardach zrównoważonego rozwoju stanowią cechy, których konsumenci nie mogą bezpośrednio doświadczyć, naby-

¹⁸ Tamże, s. 1213, 1215.

¹⁹ Tamże, s. 1214.

²⁰ P. Morales, M. Flikkema, C. Castaldi, A.P. de Man, *The effectiveness of appropriation mechanisms for sustainable innovations from small and medium-sized enterprises*, „Journal of Cleaner Production” 2022, t. 374, poz. 133921, s. 1, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133921>.

²¹ Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. 70/1 Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju, A/RES/70/1, <https://www.gov.pl/attachment/e84cee75-7991-4fc5-83a1-da7d2fc10635> [dostęp: 27.09.2023].

²² P. Morales, M. Flikkema, C. Castaldi, A.P. de Man, *The effectiveness of appropriation...*, s. 3.

wając towar, ani łatwo uświadomić sobie bez uprzedniego przygotowania. Z tego powodu znaki towarowe ucieleśniające ogół zapewnień/informacji o towarze/usłudze w ramach pełnionej funkcji gwarancyjnej i reklamowej pomagają zainteresowanym konsumentom dokonywać wyboru produktów/usług poszukiwanych jako *sustainable*.

Badanie wykazało jednak „nieistotny wynik” (*non-significant outcome*) w odniesieniu do relacji między rejestracją/używaniem znaków towarowych a sukcesem handlowym związanym z komercjalizacją zrównoważonej innowacji, co zaprzeczało poniekąd założeniu (powielanemu w literaturze z obszaru znaków towarowych), że innowatorzy MŚP wykorzystują efekt wywierany przez znaki towarowe do budowania i umocnienia swojej pozycji na rynku²³. Autorzy studium próbują wytłumaczyć ten słaby wynik przypuszczeniem, że znaki mogą być bardziej przydatne dla promowania nazwy przedsiębiorstwa, niż samej zrównoważonej innowacji, o której można poinformować za pomocą certyfikatu ISO albo innego oznaczenia charakteru „eko” danego towaru/usługi. Zakładano także, że znaki towarowe w większym stopniu służą do budowania pozycji inwestycyjnej podmiotu kreującego się na „przedsiębiorstwo zrównoważonego rozwoju” w przypadku koncernów wielonarodowych, albo do przyciągania finansowania „venture capital”, aniżeli dla samego zapewnienia komercyjnego sukcesu zrównoważonej innowacji²⁴. Konkluzja studium była taka, że o sukcesie zrównoważonej innowacji dla MŚP formalne narzędzia przywłaszczenia (*appropriation mechanisms*) w postaci znaków towarowych czy patentów ani szczególnie nie pomagają, ani nie przeszkadzają, ponieważ decydującą rolę odgrywają narzędzia nieformalne w postaci umów o zachowaniu poufności czy wykorzystanie przewagi w czasie realizacji (*lead time advantage*)²⁵.

Powyższe studium skłania do przemyśleń co do sposobu, w który MŚP rzeczywiście wykorzystują prawa własności intelektualnej. Można zauważyć, że w ramach UE istnieją liczne programy pomocowe dla MŚP, które mają zachęcić je do rejestracji i korzystania z przedmiotów PWI, np. fundusze refinansujące koszty ochrony patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych²⁶. W zrealizowanym niedawno wspólnym projekcie z ramienia EUIPO i Europejskiego Urzędu Patentowego poddano analizie w okresie 2007–2019 ponad 127 000 przedsiębiorstw UE (razem z Wielką Brytanią), dochodząc do wniosku, że samo posiadanie portfolio PWI generuje przychody wyższe o 20% (w prze-

²³ Tamże, s. 5.

²⁴ Tamże, s. 7, z dalszymi referencjami.

²⁵ Tamże, s. 8.

²⁶ *Uzyskaj dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Funduszu UE na rzecz MŚP!*, <https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/uzyskaj-dofinansowanie-w-ramach-tegorocznej-edycji-funduszu-ue-na-rzecz-msp> [dostęp: 27.09.2023].

liczeniu na 1 pracownika), niż w przypadku podmiotów bez takiego portfolio praw²⁷. Wskazano, że szczególnie w przypadku MŚP posiadanie PWI wiąże się z lepszymi wynikami gospodarczymi (mierzonymi z uwzględnieniem wielkości organizacji, wydajności działalności, a także dobrobytu pracowników)²⁸. Zestawiając to z badaniem holenderskim, należy przyjąć pewną ostrożność w odczytywaniu wyników tego rodzaju analiz. Zanotowanie pewnych wyników pozytywnych – na przykład stwierdzenie pozytywnej roli znaków towarowych w działalności MŚP – zależy, w istocie, od użytych parametrów wejściowych. Innymi słowy, od tego co i jak się mierzy. Badanie holenderskie ograniczało się do MŚP o pewnej specyficznej cesze (tj. z zakresu równoważonego rozwoju) i na tym tle można było głębiej zweryfikować, które narzędzia PWI mają rzeczywiste przełożenie na zdefiniowany uprzednio efekt – sukces komercyjny innowacji. Badanie sprostowało pewne wcześniejsze założenia – posługiwanie się znakami towarowymi nie wykazywało istotnego wpływu na innowacje, co można odczytać również w ten sposób, że w przypadku zrównoważonej innowacji inne narzędzia (m.in. znaki gwarancyjne, certyfikaty jakości) mogą przejmować zadania informacyjne, tradycyjnie przypisywane indywidualnym znakom towarowym.

4. Kazus numer 2 – Rejestracje znaków towarowych jako wskaźnik rozwoju regionalnego w Japonii

W tym badaniu analizowano zgłoszenia/rejestracje znaków towarowych (oraz patentów – jako zmienną kontrolną) dla 47 japońskich prefektur w okresie 1999–2012 w celu ustalenia czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu znaki towarowe mogą pozytywnie wpływać na innowacje typu *soft* lub stanowić miernik innowacyjności w tym zakresie²⁹. Tytułem wyjaśnienia, w literaturze poświęconej badaniu znaków towarowych rozróżnia się kategorie innowacji *hard*, tj. opartych na naukach technicznych i tradycyjnie definiowane na podstawie liczby patentów i wydatków poniesionych na prace badawczo-rozwojowe, a in-

²⁷ *Intellectual Property Rights and firm performance in the European Union. Firm-level analysis report*, February 2021, EUIPO, Luxembourg 2019, https://euiipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library-/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf [dostęp: 27.09.2023]. Ustalenie przewodnie było takie, że największe zyski w przeliczeniu na pracownika wystąpią w przypadku łączenia znaków towarowych z innymi prawami, tj. 63% w przypadku pakietów znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz 60% w przypadku pakietów patentów, znaków towarowych i wzorów przemysłowych (tamże, s. 2).

²⁸ Tamże, s. 54.

²⁹ J. Block, C. Fisch, K. Ikeuchi, M. Kato, *Trademarks as an indicator of regional innovation: evidence from Japanese prefectures*, „Regional Studies” 2022, t. 56, nr 2, s. 190–209, <https://www.doi.org/10.1080/00343404.2021.1887843>.

nowacjami *soft*. Zakres tych ostatnich obejmuje w sposób płynny innowacje organizacyjne, innowacje w zakresie usług, czy modeli biznesowych, które są trudne do kwantyfikowania przy użyciu konwencjonalnych wskaźników innowacji³⁰. Badanie uwzględniło charakterystykę japońskiego przemysłu obejmującego dużą liczbę MŚP oraz kilka znaczących skupisk przemysłowych (m.in. klastry samochodowe i motocyklowe w prefekturach Aichi i Shizuoka), z zastrzeżeniem, że od końca lat 90. XX w. rząd japoński zmodyfikował swoją politykę innowacyjną w kierunku promowania innowacji na poziomie regionalnym³¹.

Od strony samych liczb, zauważano ciągły wzrost liczby rejestracji, z jednym tymczasowym spadkiem związanym z kryzysem finansowym z 2008 r. Następnie aktywność badanych podmiotów w zakresie znaków towarowych ponownie wzrosła i z upływem czasu przewyższyła tę w obszarze patentów. W najgęściej zaludnionych obszarach metropolitalnych Tokio i Osaka zarejestrowano najwyższy wskaźnik zarejestrowanych znaków³². Od strony merytorycznej badanie wykazało, że aktywność regionalna w zakresie znaków towarowych jest pozytywnie zdeterminowana przez takie czynniki, jak: gęstość zaludnienia, poziom dochodów, współczynnik przedsiębiorczości, liczba uniwersytetów (w znaczeniu potencjału ludzkiego w przypadku specjalistów). Negatywny wpływ na tę aktywność ma natomiast wskaźnik eksportu³³. Ten ostatni wynik tłumaczono tym, że choć Japonia jest gospodarką generalnie zorientowaną na eksport, to dotyczy to głównie obszarów motoryzacji, sprzętu elektronicznego i narzędzi, czyli sektorów charakteryzujących się przede wszystkim innowacjami typu „hard”, mierzonymi z wykorzystaniem innych wskaźników niż te stosowane w przypadku znaków towarowych³⁴. Ponadto zaobserwowano, że aktywność w zakresie znaków towarowych była wyższa w regionach z silnymi prywatnymi sektorami usług i finansów oraz niższa w regionach z silnymi sektorami produkcji zaawansowanych technologii, handlu hurtowego i usług rządowych³⁵. W szczególności autorzy zauważyli rosnące znaczenie znaków towarowych dla usług finansowych oraz dla firm z obszaru innowacji technologicznych w obszarze finansowym (*Fin Tech*), które postrzegano jako podmioty o wysokiej innowacyjności, wymagające specjalistycznej wiedzy, z potencjałem prowadzenia przełomowych innowacji w sektorze finansowym oraz związanych z tym zmian gospodarczych³⁶.

³⁰ S. Mendonça, *National adaptive advantages: Soft innovation and marketing capabilities in periods of crisis and change*, [w:] A. Teixeira, E. Silva, R. Mamede (red.), *Structural Change, Competitiveness and Industrial Policy: Painful Lessons from the European Periphery*, Routledge, Londyn 2019, s. 128–145.

³¹ J. Block, C. Fisch, K. Ikeuchi, M. Kato, *Trademarks as an indicator...*, s. 192.

³² Tamże, s. 194.

³³ Tamże, s. 197.

³⁴ Tamże, s. 199. Zaznaczono, że w porównaniu z USA Japonia pozostaje w tyle z eksportem przedmiotami/usługami cyfrowymi i finansowymi, które najbardziej korzystają z potencjału znaków towarowych.

³⁵ Tamże, s. 197.

³⁶ Tamże, s. 200–201.

Analiza potwierdziła hipotezę, że znaki towarowe zdolne są przekazać informacje na temat zmian sektorowych, które nie mogą być uchwycone za pomocą innych wskaźników innowacji. Jednakże w badanym okresie japońska działalność w zakresie znaków towarowych nie była zbyt intensywna, co doprowadziło autorów do konkluzji, że poziom innowacji „soft” w Japonii wciąż nie był zbyt wysoki. Postulowano zwrócenie większej uwagi na potencjał znaków towarowych w zakresie wspierania rozwoju innowacji w obszarze modeli biznesowych i usług, tak aby umożliwić wykrywanie w Japonii potencjału „gorących punktów” (ang. *hot spots*) i klastrów wpływowych środowisk przedsiębiorczych na wzór Doliny Krzemowej³⁷.

Interesujące uzupełnienie do powyższego badania stanowi raport WIPO z 2019 r. poświęcony geografii innowacji, wykazujący, że na świecie innowacje realizowane są w skupiskach zlokalizowanych wokół dużych kosmopolitycznych i dobrze prosperujących miast, które w większym stopniu współpracują z analogicznymi ośrodkami z innych krajów niż z tego samego kraju (w Stanach Zjednoczonych takimi miejscami są Nowy York, San Francisco, Boston)³⁸. Raport był skoncentrowany na dwóch obszarach innowacji typu „hard” ocenianych na podstawie zgłoszeń patentowych: technologii pojazdów autonomicznych oraz biotechnologii upraw roślinnych. Ograniczając się tutaj do przemysłu motoryzacyjnego w Japonii raport WIPO podkreślił znaczenie obszarów innowacyjnych wokół Tokio i Osaki z uwagi na największy wskaźnik patentów i publikacji specjalistycznych³⁹. W tych regionach, ze względu na czynnik ludzki, przedsiębiorczość oraz zamożność, zarejestrowano również największą aktywność w zakresie znaków towarowych w świetle poprzedniego studium. W odniesieniu do pojazdów autonomicznych w Raporcie WIPO rozważono, na ile technologia wykorzystująca coraz bardziej sztuczną inteligencję oraz wymagająca wzajemnych połączeń urządzeń i komponentów będzie zmieniać model biznesowy w kierunku funkcjonowania w warunkach „gospodarki platformowej” (*platform economy*) i rozwoju usług⁴⁰.

Odnosząc się do poprzedniego badania na gruncie znaków towarowych można się zastanowić, czy na pewnym etapie rozwój biznesu w dziedzinie pojazdów autonomicznych będzie sprzężony z rozwiązaniami innowacyjnymi w zakresie organizacji, modeli biznesowych, oraz usługami finansowymi, a zatem z innowacjami typu „soft”, w przypadku których znaki towarowe mogą się okazać relewantnym narzędziem oceny. Istnieje zatem płaszczyzna, na której innowacje typu „hard” spotykają się, czy wręcz wymagają obecności i wsparcia ze strony innowacji typu „soft”. W tym zakresie sposób ewaluacji poziomu innowacji przez łączenie wskaźników odnoszących się patentów i znaków towarowych

³⁷ Tamże, s. 205.

³⁸ *The Geography of Innovation...*, dz. cyt.

³⁹ Wymieniono również Kanagawa, Ibarachi, Aichi i Nagoya, zob. tamże, s. 36, 38, 50, 76, 77.

⁴⁰ Tamże, s. 11.

może się wydawać zasadny. Można również uznać, że nawet jeżeli dana innowacja „soft” (np. usługa) sama w sobie nie oznacza konkretnego nowego lub ulepszanego produktu, to wciąż stanowi ona wsparcie/bazę lub element pośredni w łańcuchu produkcyjnym, który doprowadzi do stworzenia i komercjalizacji innowacji „hard” na rynku.

Kwestia wpływu znaków towarowych nad innowacje pozostaje otwarta dla dalszych ocen. Konieczne jest wprowadzenie pewnych spójnych standardów w zakresie ustalenia przedmiotu i parametrów badania, zaczynając od podstawowych pytań, m.in. czym dokładnie są „innowacje”, na jakim etapie rozwoju konkretnej działalności pojawiają się znaki towarowe i do czego są one potrzebne przedsiębiorcy, oraz jakie efekty korelacji znaków towarowych i innowacji powinno się mierzyć. Drugim ważnym uzupełnieniem są badania ekonomiczne, marketingowe i z innych dziedzin powiązanych z rozwojem biznesu. Dzięki swojemu charakterowi specyficznemu dla branży tego rodzaju analizy są w stanie weryfikować efektywność posługiwania się znakami towarowymi w konkretnych dziedzinach przemysłu oraz skuteczność osiągania zamierzonych celów biznesowych. Zespolenie powyższych perspektyw badawczych pomoże urzeczywistnić obraz relacji znaków z innowacjami, wykraczając poza sferę rozważań czysto teoretycznych.

Bibliografia

Akty prawne:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (przekształcenie), Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015 r., s. 1–26.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1–99.

Pozostałe dokumenty:

- Brands – Reputation and Image in the Global Marketplace*, WIPO Report 2013, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=384> [dostęp: 27.09.2023].
- Intangible Capital in Global Value Chains*, WIPO Report 2017, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4225> [dostęp: 27.09.2023].
- Intellectual Property Rights and firm performance in the European Union. Firm-level report*, February 2019, EUIPO, Luxembourg 2019, https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/

IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_en.pdf [dostęp: 27.09.2023].

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. 70/1 Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju, A/RES/70/1, <https://www.gov.pl/attachment/e84cee75-7991-4fc5-83a1-da7d2fc10635> [dostęp: 27.09.2023].

The Geography of Innovation: Local Hotspots, Global Networks, WIPO Report 2019, <https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4467> [dostęp: 27.09.2023].

Publikacje:

Block J., Fisch Ch., Ikeuchi K., Kato M., *Trademarks as an indicator of regional innovation: evidence from Japanese prefectures*, „Regional Studies” 2022, t. 56, nr 2, s. 190–209, <https://www.doi.org/10.1080/00343404.2021.1887843>.

Desai D.R., *From trademarks to brands*, „Florida Law Review” 2012, t. 64, s. 981–1044, https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2337216_code699328.pdf?abstractid=2137766&mirid=1 [dostęp: 27.09.2023].

Gangjee D., *Trade marks and innovation?*, [w:] G.B. Dinwoodie, M.D. Janis (red.), *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Edward Elgar, Londyn 2021, s. 192–224, <https://ssrn.com/abstract=3658725> [dostęp: 27.09.2023].

Lai J.C., Williams J.L., *Finding Your identity and partner in a trade mark? Consumption, innovation and the law*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2022, nr 53, s. 1201–1227, <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01229-z>.

Mendonça S., *National adaptive advantages: Soft innovation and marketing capabilities in periods of crisis and change*, [w:] A. Teixeira, E. Silva, R. Mamede (red.), *Structural Change, Competitiveness and Industrial Policy: Painful Lessons from the European Periphery*, Routledge, Londyn 2019, s. 128–145.

Morales P., Flikkema M., Castaldi C., de Man A.P., *The effectiveness of appropriation mechanisms for sustainable innovations from small and medium-sized enterprises*, „Journal of Cleaner Production” 2022, t. 374, poz. 133921, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.133921>.

Olteanu L., „*The trade-mark-law-and-innovation*” trap: why it would be wise to conceptualize innovation outside the realms of dilution protection, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2022, t. 17, nr 8, s. 659–673, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpac062>.

Skubisz R., *Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona. Studium z zakresu prawa polskiego na tle prawnoporównawczym*, Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Lublin 2018.

Żelechowski Ł., *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy*, cz. 1, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 5, s. 4–13.

Żelechowski Ł. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2021.

Netografia:

Uzyskaj dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Funduszu UE na rzecz MŚP!, <https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/informacje/uzyskaj-dofinansowanie-w-ramach-tegorocznej-edycji-funduszu-ue-na-rzecz-msp> [dostęp: 27.09.2023].

JAKUB KĘPIŃSKI*

SKŁADANY ROWER I SKŁADANY WÓZEK DZIECIĘCY JAKO UTWÓR. ANALIZA PRZYPADKU

Folding bicycle and folding baby pram as a work: A case study

Abstract: Assessing the possibility of granting copyright protection to products whose shape depends on their technical and utilitarian functions poses many difficulties for the courts. At more or less the same time (the first half of 2020), the Polish Supreme Court and the Court of Justice of the European Union (CJEU) issued judgments on the possibility of granting copyright protection to utilitarian products whose shape (form) was linked to their technical solution. The purpose of this paper is to compare whether the fundamental motives of the judgments of the Polish Supreme Court and the CJEU were similar, or whether they proved to be different. Nowadays a consistent interpretation is of utmost importance, as the CJEU has repeatedly emphasised that the concept of ‘work’ is an autonomous concept of EU law and should be interpreted and applied uniformly.

Keywords: work, industrial design, utility model, cumulation of protection

1. Wprowadzenie

Mniej więcej w podobnym okresie (pierwsza połowa 2020 r.) Sąd Najwyższy¹ i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej² wydały wyroki dotyczące możliwości objęcia ochroną prawnoautorską przedmiotów użytkowych, których kształt (forma) powiązany był z rozwiązaniem technicznym. Sąd Najwyższy w wyniku wniesionej skargi kasacyjnej od

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ORCID: 0000-0002-3738-1818.

¹ Wyrok SN z 21 lutego 2020 r., I CSK 513/18, Legalis.

² Wyrok TSUE z 11 czerwca 2020 r., C-833/18, *Brompton*, ECLI:EU:C:2020:461 wraz z opinią rzecznika generalnego M.C. Sanchez-Bordony z 6 lutego 2020 r., ECLI:EU:C:2020:79.

wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie³ ocenił, czy można przyznać ochronę prawnoautorską składanemu wózkowi inwalidzkemu dla dzieci „Comfort”. Z kolei TSUE udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne belgijskiego sądu gospodarczego w Liège dotyczące składanego roweru „Brompton”. Sąd krajowy pytał czy ochrona prawnoautorska jest wykluczona, gdy kształt przedmiotu jest konieczny dla uzyskania efektu technicznego? Co ważne, w obu stanach faktycznych badane przedmioty lub ich elementy były wcześniej chronione prawami wyłącznymi, wózek jako wzór zdobniczy, a rower jako wynalazek. W obu przypadkach ochrona płynąca z rejestracji wygasła. W obu badanych przypadkach twórca wózka i twórca roweru uznali, że działania innych uczestników rynku naruszają ich prawa autorskie do utworu (wózka i roweru) i wystąpili o ich ochronę na podstawie przepisów prawa autorskiego⁴.

Celem niniejszych rozważań jest porównanie, czy zasadnicze motywy rozstrzygnięć SN i TSUE były podobne, czy też okazały się odmienne.

2. Czy rower składany może być utworem?

SI (osoba fizyczna) był twórcą roweru składanego Brompton i założycielem spółki Brompton, która sprzedaje te rowery. Rower Brompton jest rowerem składanym, który może być ułożony w 3 pozycjach: złożonej, rozłożonej i pośredniej. Mechanizm składania roweru był objęty patentem, który wygasł (zob. poniżej)⁵.

Koreańska spółka Get2Get sprzedawała składany rower Chedech, który wyglądem przypominał rower Brompton. Rower Chedech mógł być ułożony w takich samych pozycjach jak rower Brompton.

W 2017 r. SI i spółka Brompton wystąpili przeciwko spółce Get2Get z powództwem o naruszenie praw autorskich majątkowych i osobistych do rowerów Brompton⁶.

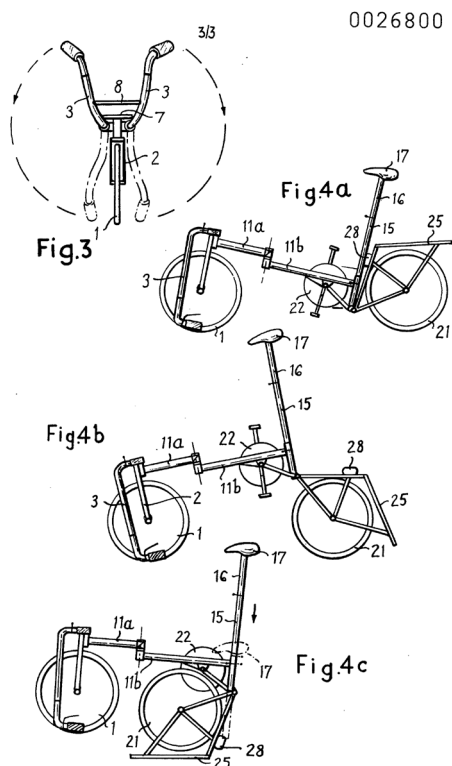
³ Wyrok SA w Rzeszowie z 5 kwietnia 2018 r., I ACa 58/17, LEX 2645118.

⁴ Jak wyjaśnia rzecznik generalny w swojej Opinii pomiędzy stronami spór był przedmiotem rozstrzygnięcia innych sądów krajowych (sądu w Groningen, Holandia w 2006 r.; sądu w Brugii, Belgia w 2009 r. i sądu w Madrycie, Hiszpania w 2010 r.

⁵ Wynalazek został opatentowany w Europejskim Urzędzie Patentowym – nr EP0026800. Wniosek został złożony 3 października 1979 r. (opublikowany 15 kwietnia 1981 r.). Wyciąg z opisu: „Niniejszy wynalazek dotyczy nowatorskiego roweru składanego, w którym tylne koło (21) jest zamontowane w ramie tylnej na (20) zawiasach do ramy głównej (11a, 11b) roweru, tak że rama tylna może być składana pod rowerem. Rama główna (11a, 11b) jest również wyposażona w zawias (12) i kierownica (3) składa się w dół. Dla poszczególnych części składanych przewidziane są również specjalne zaciski szybko mocujące (13)”. Zob. EP0026800 – *Folding bicycle*, <https://register.epo.org/application?number=EP79302096&tab=main> [dostęp: 24.03.2023].

⁶ Zdjęcia obu rowerów są zawarte z opinii rzecznika generalnego M.C. Sanchez-Bordony z 6 lutego 2020 r., C-833/18, *Brompton*, pkt 21 i 24.

Il. 1. Przykładowy wynalazek spółki Brompton nr EP0026800 „Rower składany”



Il. 2. Rower Brompton



Il. 3. Rower Chedech



Źródło: baza danych Europejskiego Urzędu Patentowego.

Kluczowym argumentem powoda było twierdzenie, że funkcjonalność roweru (możliwość złożenia i rozłożenia) można osiągnąć także przy zastosowaniu innego kształtu roweru niż ten wykorzystany w rowerze Brompton. Tym samym zdaniem Powoda wygląd roweru mógł być chroniony w prawie autorskim. Z kolei pozwana uważała, że wygląd roweru jest podyktowany pożądanym rozwiązaniem technicznym, którym jest możliwość ułożenia roweru w 3 pozycjach. Jej zdaniem z tego powodu wygląd roweru mógł być chroniony patentem, ale nie prawem autorskim.

W takim stanie rzeczy sąd belgijski skierował dwa pytania prejudycjalne do TSUE⁷. De facto oba pytania, jak stwierdził Trybunał, zmierzały do ustalenia, czy art. 2–5 dyrektywy

⁷ 1) Czy prawo Unii, a w szczególności dyrektywę [2001/29], która ustanawia różne prawa wyłączne przyznane właścicielom praw autorskich w art. 2–5, należy interpretować w ten sposób, że wyłącza ona z zakresu

2001/29⁸ należy interpretować w ten sposób, że przewidywana w nich ochrona prawnoautorska ma zastosowanie do produktu, którego forma jest, przynajmniej w części, niezbędna do uzyskania określonego efektu technicznego⁹.

W swoich rozważaniach TSUE powtórzył argumentację przedstawioną w wyroku TSUE z 2019 r. w sprawie *Cofemel*¹⁰. Zdaniem Trybunału na pojęcie utworu składają się dwa elementy. Z jednej strony konieczne jest istnienie oryginalnego przedmiotu w tym znaczeniu, że stanowi on własną twórczość intelektualną jego autora, która stanowi odzwierciedlenie osobowości autora, przejawiające się w jego swobodnych i twórczych wyborach, z drugiej strony taka kwalifikacja wymaga, by wyraz twórczości był możliwy do zidentyfikowania z wystarczającym stopniem precyzji i obiektywności¹¹. Dalej stwierdził, że „przedmiot spełniający przesłankę oryginalności¹² może korzystać z ochrony na podstawie prawa autorskiego, nawet jeżeli opracowanie go było uwarunkowane względami technicznymi, pod warunkiem że takie uwarunkowanie nie przeszkodziło autorowi w odzwierciedleniu w tym przedmiocie swojej osobowości przejawiającym się w jego swobodnych i twórczych wyborach”¹³. Kryterium oryginalności nie będzie przy tym spełnione przez elementy składowe przedmiotu cechujące się wyłącznie funkcją techniczną. TSUE podkreślił przy tym, że zadaniem sądu krajowego (odsyłającego) jest ustalenie czy rower, mimo konieczności uzyskania określonego efektu technicznego, może być uznany za oryginalny utwór będący wytworem twórczości

ochrony prawa autorskiego dzieła: których kształt jest niezbędny do osiągnięcia efektu technicznego? 2) Czy w celu dokonania oceny koniecznego charakteru danego kształtu dla celów uzyskania efektu technicznego należy wziąć pod uwagę następujące kryteria: istnienie innych kształtów pozwalających na osiągnięcie tego samego efektu technicznego; skuteczność kształtu z punktu widzenia osiągnięcia wspomnianego efektu; wolę osiągnięcia takiego efektu przez domniemanego sprawcę naruszenia; istnienie wcześniejszego patentu, który już wygaś, obejmującego proces umożliwiający osiągnięcie pożądanego efektu technicznego?”

⁸ Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.Urz. UE L 167 z 22.06.2001 r., s. 10–19. Poszczególne artykuły dotyczą prawo do zwielokrotnienia (art. 2), prawa do publicznego udostępniania utworów i prawo podawania do publicznej wiadomości innych przedmiotów objętych ochroną (art. 3), prawo do rozpowszechniania (art. 4) i wyjątków i ograniczeń (art. 5).

⁹ Tak pkt 20 uzasadnienia wyroku TSUE z 11 czerwca 2020 r., C-833/18, *Brompton*.

¹⁰ Wyrok TSUE z 12 września 2019 r., C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA p. G-Star Raw CV*, ECLI:EU:C:2019:721. Spór dotyczył naruszeń odnoszących się do wzorów džinsów, bluz i T-shirtów.

¹¹ Tamże, pkt 22–23. Wymogu „wystarczającego stopnia precyzji i obiektywności” nie spełnia identyfikacja opierająca się zasadniczo na doznaniach, *per se* subiektywnych, osoby, która postrzega dany przedmiot. Za taką subiektywną przesłankę może być uważany „estetyczny efekt wizualny”. (zob. pkt 32–34 uzasadnienia wyroku TSUE z 12 września 2019 r., C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA p. G-Star Raw CV*).

¹² W rozumieniu „indywidualnego charakteru” na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022 Nr 24, poz. 2509.

¹³ Pkt 26 wyrok TSUE z 12 września 2019 r., C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA p. G-Star Raw CV*.

intelektualnej. Sąd powinien tym samym zbadać, „czy poprzez ten wybór formy produktu jego autor wyraził swoje możliwości twórcze w sposób oryginalny, dokonując swobodnych i twórczych wyborów, i zaprojektował ten produkt tak, by odzwierciedlał on jego osobowość”¹⁴. Nie jest przy tym rozstrzygające dla oceny czynników, którymi kierował się autor przy dokonywaniu wyborów, istnienie innych form pozwalających na osiągnięcie tego samego efektu technicznego¹⁵. Trybunał odniósł się do kwestii istniejącego wcześniej patentu i wyjaśnił, że „takie czynniki należy uwzględnić jedynie o tyle, o ile pozwalają one na ukazanie względów, które były brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru formy rozpatrywanego produktu”¹⁶.

W wyniku przeprowadzonych rozważań TSUE udzielił odpowiedzi na pytanie sądu krajowego i wyjaśnił, że art. 2–5 Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że

- przewidziana w nich ochrona prawnoautorska ma zastosowanie do produktu, którego forma jest, przynajmniej w części, niezbędna do uzyskania efektu technicznego,
- jeżeli produkt ten stanowi oryginalne dzieło wynikające z twórczości intelektualnej, co przejawia się tym, że poprzez tę formę jego autor wyraża swoje możliwości twórcze w sposób oryginalny, dokonując swobodnych i twórczych wyborów,
- skutkiem czego owa forma stanowi odzwierciedlenie jego osobowości [...].

Niestety, nie jest znane ostateczne rozstrzygnięcie dokonane przez sąd w Liège, ale jak wynika z opinii rzecznika generalnego M.C. Sanchez-Bordony trzy inne sądy krajowe (w Groningen, w Madrycie i w Brugii) we wcześniejszych postępowaniach uznały, że rower Brompton jest chroniony przepisami prawa autorskiego i że jego wygląd nie był w całości zależny od funkcji technicznej¹⁷.

3. Czy dziecięcy wózek inwalidzki może być utworem?

3.1. Stan faktyczny sprawy

Powodem był poznański producent dziecięcych wózków inwalidzkich. Swoje wózki projektował, produkował i wprowadzał do obrotu od 1989 r. Powód rejestrował swoje wózki (a także ich elementy) jako wzory zdobnicze i w wyniku rejestracji uzyskał kilka praw ochronnych¹⁸.

¹⁴ Tamże, pkt 34.

¹⁵ Tamże, pkt 35.

¹⁶ Tamże, pkt 36.

¹⁷ Zob. przypis 62 Opinii rzecznika generalnego M. Camposa Sáncheza-Bordony z 6 lutego 2020 r., C-833/18, *Brompton*.

¹⁸ Na wzór zdobniczy obecnie nie udziela się już ochrony, a ostatnie wzory wygasły w kwietniu 2009 r. Definicja „wzoru zdobniczego” znajdowała się w nieobowiązującym już rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych, Dz.U. 1963 Nr 8, poz. 45 § 1 stanowił, że „za wzór zdobniczy w rozumieniu rozporządzenia uważa się nową postać przedmiotu, przejawiającą

Jednakże w chwili wniesienia powództwa w 2011 r. prawa ochronne wynikające z dokonanych rejestracji wygasły.

W 2009 r. podczas targów rehabilitacyjnych w Łodzi powód zauważył, że spółka z siedzibą w Rzeszowie zaprezentowała wózki, które były kopią jego wózków. Prezesem spółki była osoba, która wcześniej kupowała od powoda wózki i je następnie dystrybuowała. W tym stanie rzeczy powód wytoczył powództwo i zarzucił pozwanej spółce naruszenie praw autorskich do 3 modeli (Mini, Midi i Maxi) wózków. Poszczególne modele różniły się wielkością, gdyż były przystosowane dla dzieci w różnym wieku, o różnej wadze i wzroście.

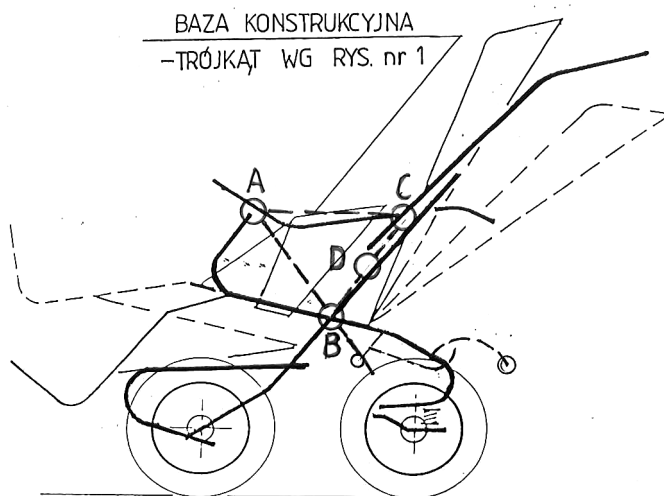
Powód wyjaśniał w pozwie (a następnie w apelacji), że zdecydowana większość wózków składanych dostępna na rynku, opiera się na ogólnej idei konstrukcyjnej wykorzystującej zasadę trójkąta składanego. Polega ona na tym, że na jednym z boków trójkątów umieszcza się przegub, który pozwala na złożenie takiego trójkąta. Na tej bazie można stworzyć cały szereg różnych wózków składanych, które nadają się do transportu (np. w samochodzie). Zdaniem powoda istnieje wiele możliwości implementacji zasady trójkąta składanego w wózkach. Powód podniósł przy tym, iż dokonana przez niego implementacja tej zasady w modelach MINI, MIDI i MAXI ma oryginalny charakter, a pozwana w swoich wózkach skopiowała jego implementację. Powód argumentował, że jego wózki stanowią utwory wzornictwa przemysłowego, a indywidualny charakter objawia się właśnie w sposobie implementacji zasady trójkąta składanego. Podkreślał, że jego wózki oparte na tej zasadzie swoim kształtem w ogóle tego trójkąta nie przypominają. W bokach trójkąta składanego linie proste zmieniono na krzywizny przypominające literę »S«. W efekcie tego układ podparcia ciała, a więc siedzisko, podłokietnik rozszerzają się ku tyłowi wózka, a za tylnym oparciem zaginają się ku ziemi. W ten sposób otrzymano rozszerzający ku tyłowi trapez z miękkim obrysem. Z kolei przy przednich kołach powstała podobna w kształcie, rozszerzająca się ku tyłowi mniejsza figura, która jest także uchwytem do przenoszenia wózka. W efekcie powstał charakterystyczny kształt, w którym trudno doszukać się figury trójkąta. Charakterystyczna konstrukcja stelaża sprawiała, że produkowane przez powoda wózki zachowały w pełni cechy użytkowe przy atrakcyjnym kształcie. Dzięki niemu

się w kształcie, właściwościach powierzchni, układzie linii, rysunku lub barwie, nadająca przedmiotowi swoisty i oryginalny wygląd, przeznaczona do odtworzenia w produkcji przemysłowej lub rękodzielniczej i zmierzająca do celów estetycznych”. Zgodnie z § 3.2 przez dokonanie rejestracji wzoru zdobniczego nabywało się prawo wyłącznego korzystania z wzoru w sposób zarobkowy lub zawodowy. Maksymalny okres ochrony wynosił 10 lat (§ 5). Zgodnie z art. 315 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170 prawa w zakresie wzorów zdobniczych istniejące w dniu wejścia w życie tej ustawy pozostały w mocy, natomiast zgodnie z art. 316 p.w.p. zgłoszenia wzorów zdobniczych dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy i nierozpatrzone do tego czasu uważało się za zgłoszenia wzorów przemysłowych. W pewnym uproszczeniu (gdyż przesłanki przyznania ochrony są nieco odmienne) można powiedzieć, że wzory przemysłowe „zastąpiły” wzory zdobnicze.

wyróżniają się na rynku od wielu lat spośród wielu innych wózków. Z dostępnych na rynku produktów jedynie wózki produkowane przez pozwaną były podobne do wózków produkowanych przez Powoda.

II. 4. Wózek powoda

(rys. J. Krynicki)



Źródło: baza danych Europejskiego Urzędu Patentowego.

Pozwana w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i podniosła, że jej wózki nie są kopią wózków powoda, a wózki powoda nie spełniają cech utworów. Ich wygląd jest bowiem zdeterminowany wyłącznie praktycznymi cechami oraz zastosowaniem wózka. Zdaniem pozwanej wózki są wynikiem pracy zdeterminowanej funkcją przedmiotu oraz założeniami praktycznymi. Ich konstrukcja jest prosta, ograniczona możliwościami technologicznymi oraz stworzona do masowej produkcji.

3.2. Rozstrzygnięcia sądów

Sąd pierwszej instancji (SO w Rzeszowie) po przeprowadzeniu postępowania dowodowego (w tym także dwóch opinii biegłych) oddalił powództwo¹⁹. Uznał bowiem (opierając się w całości na opinii biegłej), że wózki inwalidzkie powoda nie są utworami, gdyż nie posiadają cechy oryginalności i indywidualności. Także SA w Rzeszowie oddalił apelację powoda, gdyż uznał, że wózek nie spełnia kryteriów określonych w art. 1 ust. 1 pr. aut. W tym stanie rzeczy powód złożył skargę kasacyjną i zarzucił m.in. naruszenie art. 1 ust. 1 pr. aut.

¹⁹ Wyrok SO w Rzeszowie z 20 października 2016 r., I C 28/11, niepubl.

Ostatecznie po prawie 9 latach od wniesienie powództwa²⁰ SN oddalił skargę kasacyjną. Uznał bowiem, że „zindywidualizowana ocena Sądu, wskazująca na brak oryginalności i indywidualności oraz walorów twórczych pomysłów zastosowanych w wózkach C. mieści się w granicach utrwalonej wykładni art. 1 ust. 1 i 2 pkt 5 prawa autorskiego”. SN uznał, że konstrukcja trójkąta składanego należy do rozwiązań technicznych objętych domeną publiczną, powszechnie używanych dla rzeczy składanych i dostosowanych do ich rodzajów. Zdaniem SN „powód nie wykazał, aby zastosowany przez niego sposób implementacji tej konstrukcji do wózków składanych dziecięcych, w tym inwalidzkich, miał charakter twórczy. Przeciwnie postępowanie potwierdziło, że schemat ich budowy wyznaczony był przeznaczeniem i szczególnymi potrzebami użytkowników, które już uprzednio uwzględniano w innych produktach podobnego rodzaju, zawsze tak sytuując przegub, aby stelaż był stabilny i mógł się łatwo złożyć. Nawet przy przyjęciu pierwszeństwa powoda co do zastosowania kształtu litery »S« do części stelaża, brak podstaw do zakwalifikowania go jako rezultatu pracy intelektualnej o charakterze twórczym, przyjęcia cech wyróżniających (indywidualizujących) i tym samym uznania za »utwór«. SN podniósł, że utwór musi „być wynikiem działalności kreacyjnej, prowadzącej do powstania subiektywnie nowego wytworu intelektu. Dla składanego wózka inwalidzkiego jako takiego sposób zgięcia rurek stelaża nie miał znaczenia doniosłego, tylko drugorzędne, nadto podlegał on zmianie w różnych modelach wykonywanych według projektu samego powoda. Pozostałe elementy dotyczące ogólnego kształtu, szerokości i wyściełania siedziska oraz wysokości i wyściełania oparcia, ramy tylnej z poręczą służącą do prowadzenia, układu jezdnego są determinowane zasadą działania i przeznaczeniem wózka. Inspirowanie się i powielanie rozwiązań technicznych w takim zakresie jest dozwolone i nie stanowi wkroczenia w sferę cudzego prawa”. SN odniósł się też do roli biegłych i podniósł, że „normatywny charakter przesłanek definiujących „utwór” i wyłączna kompetencja sądu do jego kwalifikacji nie wyklucza ustalania przez biegłych cech, na których oparte będzie rozstrzygnięcie”. Nie mające dla rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej, gdyż w chwili wniesienia powództwa prawa wyłączne do wzorów zdobniczych wygasły, było stwierdzenie SN, że SA w Rzeszowie błędnie zastosował art. 116 p.w.p. poprzez przyjęcie, że ochrona kumulowana była wyłączona w odniesieniu do wzorów zdobniczych.

²⁰ Powództwo zostało wniesione do SO w Rzeszowie z 2 marca 2011 r., a wyrok SN został ogłoszony 21 lutego 2020 r. Postępowanie przez SO w Rzeszowie trwało 5,5 roku (wyrok 20 października 2016 r., przed SA w Rzeszowie 1,5 roku (wyrok 5 kwietnia 2018 r.), a przed SN prawie dwa lata (wyrok 21 lutego 2020 r.).

3.3. Ustalenia faktyczne dokonane przez SO i SA w Rzeszowie

SN odmówił przyznania ochrony prawnoautorskiej na składany wózek dla dzieci niepełnosprawnych, gdyż nie dopatrywał się w sposobie implementacji zasady trójkąta składanego w wózkach powoda indywidualnego charakteru. Zdaniem SN wykonana przez powoda implementacja niechronionego trójkąta składanego miała charakter techniczny uwarunkowany przeznaczeniem wózka i szczególnymi potrzebami jego użytkowników.

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z art. 398¹³ KPC²¹, „w postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowodów, a Sąd Najwyższy jest związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego orzeczenia”.

Tym samym, by ocenić rozstrzygnięcie SN, należy przeanalizować ustalenia faktyczne dokonane najpierw przez SO w Rzeszowie²², a następnie przez SA w Rzeszowie.

Przedstawiona analiza musi być z oczywistych względów ograniczona. Nie jest bowiem możliwe przywołanie i omówienie całego materiału dowodowego postępowania, które toczyło się przez 9 lat. Chciałbym więc skupić się tylko na ocenie przesłanki indywidualnego charakteru, która okazała się decydująca dla rozstrzygnięć sądów w Rzeszowie, a następnie SN.

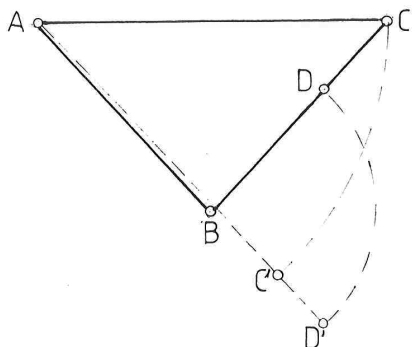
W pierwszej kolejności należy podkreślić, że sądy słusznie doszły do przekonania, że bazą konstrukcyjną większości wózków jest trójkąt składany. Była to zresztą okoliczność bezsporna. Dla lepszego zrozumienia trzeba wyjaśnić, że zasada trójkąta składanego polega na tym, że na jednym z boków trójkąta umieszcza się przegub pozwalający na składanie tego trójkąta, który po złożeniu ma kształt płaski. Trójkąt może być równoramienny, równoboczny lub nierównoramienny pod warunkiem spełnienia odpowiedniego umocowania przegubu blokowanego. Na tej bazie można stworzyć cały szereg różnych wózków, co obrazują załączone rysunki techniczne.

²¹ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1550 ze zm.

²² Wyrok SO w Rzeszowie z 20 października 2016 r., I C 28/11.

II. 5. Zasada trójkąta składanego

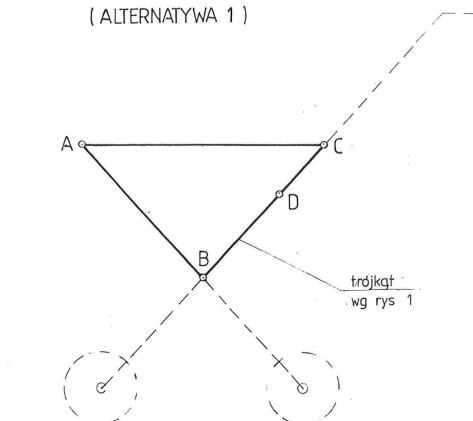
(rys. J. Krynicki)

Po złożeniu: $AC + CD = AB + BD'$ **II. 6. Przykładowa możliwość wykorzystania trójkąta składanego**

(rys. J. Krynicki)

Konstrukcja stelaża (BAZA KONSTRUK.)

(ALTERNATYWA 1)



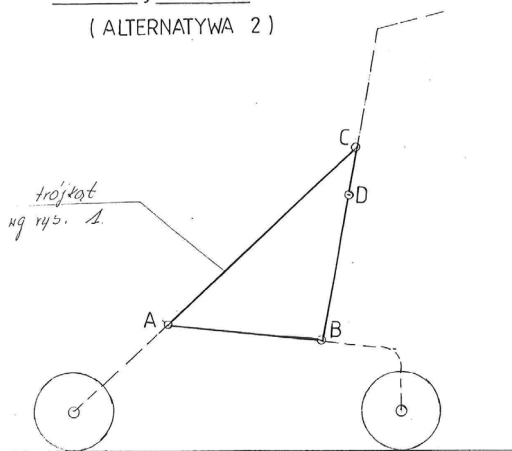
Źródło: baza danych Europejskiego Urzędu Patentowego.

II. 7. Przykładowa możliwość wykorzystania trójkąta składanego

(rys. J. Krynicki)

Konstrukcja stelaża (BAZA KONSTRUK.)

(ALTERNATYWA 2)

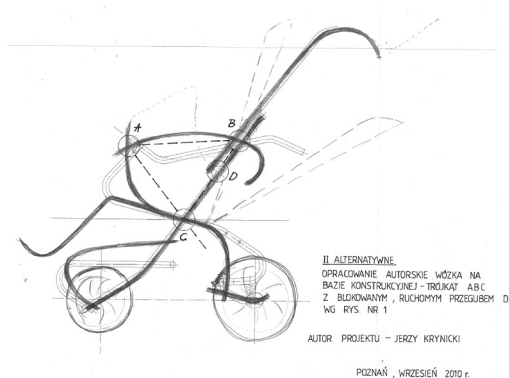


Źródło: baza danych Europejskiego Urzędu Patentowego.

Problem natomiast pojawił się przy ocenie, czy ów trójkąt składany, będący punktem wyjścia dla większości wózków, może być implementowany w twórczy sposób przy zachowaniu swych cech funkcjonalnych i użytkowych wózka. Innymi słowy, czy forma ramy wózka może być kształtowana dowolnie przy zachowaniu cech funkcjonalnych i użytkowych wózka.

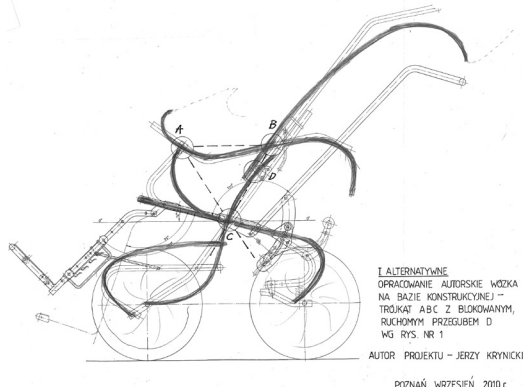
Powód przedstawił projekt swojego wózka oraz inne możliwe warianty (zob. poniżej). Wszystkie te wózki opierają się na zasadzie trójkąta składanego ABC z przegubem D, jednakże ich rama jest różna mimo zachowania wymaganych od wózka funkcji. Powód podkreślał, że forma jego ramy ma charakterystyczne wygięcia w kształcie litery »S«.

II. 8. Alternatywny wariant implementacji zasady trójkąta składanego (rys. J. Krynicki)



Źródło: baza danych Europejskiego
Urzędu Patentowego.

II. 9. Alternatywny wariant implementacji zasady trójkąta składanego (rys. J. Krynicki)



Źródło: baza danych Europejskiego
Urzędu Patentowego.

Wyrok SO opierał się w zasadzie całkowicie na ocenie biegłej – rzecznika patentowego²³. Sąd nie odniósł się do projektów alternatywnych przedstawionych przez powoda. Sąd uznał bowiem, że istota problemu wymagała wiadomości specjalnych²⁴. Biegła, jak wynika z uzasadnienia wyroku SO uznała, że: a) wózki powoda nie posiadały cech nowości, b) rozwiązania

²³ Pozostałe dowody z zeznań świadków uznał za niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia spraw. Uzasadnienie wyroku SO w Rzeszowie z 20 października 2016 r., I C 28/11, s. 11.

²⁴ Biegli mieli odpowiedzieć na 3 pytania: 1) Czy możliwe jest różne ukształtowanie elementów stelaża wózka, oparte na zasadzie „trójkąta składanego” przy zachowaniu stałych wymiarów boków trójkąta AB, AC, CB? 2) Czy w przypadku innego kształtu stelaża (opartego na tym samym trójkącie składanym – o tych samych wymiarach boków trójkąta AB, AC, CB) jest możliwe stworzenie wózka, który będzie się składał do transportu i zachowa te same walory użytkowe? A więc czy jest możliwe nadawanie różnych kształtów wózkom (elementom stelaża) przy zachowaniu niezbędnych cech użytkowych? 3) Czy istnieje możliwość zaprojektowania alternatywnych kształtów konstrukcji stelaża wózka na zasadzie trójkąta składanego, o tych samych wymiarach boków AB, AC, BD i przy zachowaniu tych samych walorów użytkowych wózka?

techniczne w wózkach nie są nowością, c) wózki nie są urządzeniami skomplikowanymi, d) trójkąt składany jest znany od dawna, a jego wymiary są podyktowane względami użytkowymi i technicznymi²⁵. W świetle powyższych stwierdzeń SO doszedł do przekonania, że wózki powoda nie noszą cech oryginalności i indywidualności i nie można kwalifikować ich jako utwór²⁶.

Także SA w Rzeszowie uznał, powołując się na opinię biegłej, że „sposób implementacji trójkąta składanego w przypadku wózków Comfort nie nadał wózkowi nowej postaci, oryginalności, ani indywidualności. Zasadniczą funkcją stelaża jest możliwość składania wózka [...] wózek inwalidzki musi spełniać odpowiednie wymogi ze względu na użytkownika. Biegła wskazała również, iż rozwiązania zastosowane przez powoda, a to kształt stelaża w postaci »s-ki« nie wpływał na poprawę funkcjonalności wózka, która to rola jest rolą zasadniczą wózka inwalidzkiego. [...] wózek inwalidzki przede wszystkim winien spełniać określone wymogi medyczne, jest bowiem przeznaczony dla osób nie mogących się poruszać o własnych siłach, o różnej wadzie i wzroście”²⁷. SA kierując się opinią biegłej doszedł do przekonania, że „zastosowane przez powoda rozwiązania techniczne nie tylko nie stanowiły nowości, oryginalności lecz również nie miały wpływu na funkcjonalność wózka, a przynajmniej nie zostało to przez powoda wykazane, a ciężar dowodu spoczywał na nim (art. 6 kc). Zatem wózek inwalidzki C wytwarzany przez powoda nie spełnia przesłanek określonych treścią art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i powód nie może się domagać ochrony, opierając się na tym przepisie”.

SA przywołał także w uzasadnieniu art. 116 p.w.p.²⁸ i uznał, że ów artykuł „obowiązujący w chwili dokonywania naruszenia prawa wyłączał kumulację ochrony w prawie autorskim i na podstawie prawa własności przemysłowej w sytuacji wygaśnięcia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego” i tym samym jego zdaniem nie doszło do naruszania art. 1 ust 1 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 5 pr. aut.

²⁵ Uzasadnienie wyroku SO w Rzeszowie z 20 października 2016 r., I C 28/11, s. 13.

²⁶ Tamże, s. 14.

²⁷ Wyrok SA w Rzeszowie z 5 kwietnia 2018 r., I ACa 58/17.

²⁸ Art. 116 miał następujące brzmienie „Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór”. Został uchylony ustawą z dnia 24 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1266. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy art. 116 może być „interpretowany w ten sposób, iż ochrona praw majątkowych do utworu nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór. Mając na uwadze, że przepis ten może być interpretowany w sposób sprzeczny ze stanowiskiem przedstawionym w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-198/10 (*Cassina*) i C-168/09 (*Flos*), jego usunięcie z porządku prawnego było konsekwencją ww. wyroków”. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 3249, <https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3249>. [dostęp: 8.10.2023].

4. Podsumowanie

Oceniając powyższe wyroki można dojść do przekonania, że rozstrzygnięcie SN powinno być w całości zgodne z wyrokami TSUE. Jest to o tyle istotne, gdyż Trybunał wielokrotnie podkreślał, że pojęcie „utworu” stanowi autonomiczne pojęcie prawa Unii i należy je interpretować i stosować w sposób jednolity²⁹. Jak słusznie zauważyła A. Kur, nie pozostawiono krajom UE swobody w relacjach prawo autorskie a prawo wzorów przemysłowych. Jest bowiem jasne, już od wyroku w sprawie *Cofemel*, a następnie w sprawie *Brompton*, że także w takim przypadku należy w odniesieniu do wymogów ochrony stosować jednolite pojęcie utworu³⁰.

Biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie TSUE (a także SN) można wyciągnąć następujące wnioski dotyczące pojęcia „utworu”. Przede wszystkim, by kwalifikować jakiś przedmiot jak utwór i przyznać mu ochronę na podstawie prawa autorskiego musi on: 1) być rezultatem pracy człowieka, 2) być przejawem działalności twórczej jako uzewnętrznionego rezultatu procesu intelektualnego, 3) mieć indywidualny charakter (musi być oryginalny³¹), czyli musi stanowić odzwierciedlenie osobowości autora przejawiające się w jego swobodnych i twórczych wyborach 4) zostać ustalony, przez co należy rozumieć uzewnętrznienie umożliwiające jego identyfikację (z wystarczającym stopniem precyzji i obiektywności) oraz poznanie przez inne osoby.

Dla przyznania ochrony na podstawie prawa autorskiego nie ma znaczenia wartość, przeznaczenie i sposób wyrażenia utworu. Nieistotny jest także zamiar jego stworzenia, jego przeznaczenie, jak i jego użyteczność. Istnienie wcześniejszych praw wyłącznych (np. patentu, prawa z rejestracji) należy uwzględnić jedynie o tyle, o ile pozwalają one na ukazanie okoliczności, które były brane pod uwagę przez autora przy dokonywaniu swoich wyborów np. formy/kształtu rozpatrywanego przedmiotu.

Nie są natomiast utworem przedmioty, które są uwarunkowane względami technicznymi, zasadami lub ograniczeniami, które nie pozostawiają możliwości dla swobodnych wyborów. Nie jest utworem także przedmiot lub jego elementy składowe, które cechują się wyłącznie funkcją techniczną i w których „idea zlewa się jej wyrazem”³². Do tego miejsca stanowisko SN jest spójne ze stanowiskiem TSUE.

²⁹ Zob. uzasadnienie wyroku TSUE z 12 września 2019 r., C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA p. G-Star Raw CV*.

³⁰ A. Kur, *Designschutz vor der Reform*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2022, nr 7, s. 433.

³¹ Tak TSUE w wyroku z 11 czerwca 2022 r., C-833/18, *Brompton*.

³² Zob. tamże, pkt 27. TSUE wyjaśnił, że „jeśli sposób wyrażenia [...] elementów składowych jest podyktowany ich funkcją techniczną, to różnorodność form realizacji danej idei jest do tego stopnia ograniczona, że sama idea i jej wyraz spajają się w jedno”.

Tym, co różni jednak orzeczenie SN od orzeczenia TSUE, jest pominięcie przez SN kwestii, które miało zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia obu sporów. TSUE wyraźnie bowiem podkreślił, że utworem może być także przedmiot, którego opracowanie było uwarunkowane względami technicznymi, pod warunkiem że takie uwarunkowanie nie przeszkodziło autorowi w odzwierciedleniu w tym przedmiocie swojej osobowości przejawiającym się w jego swobodnych i twórczych wyborach. Zbadanie tej okoliczności Trybunał pozostawił sądom krajowym. Jak wynika z analizy zebranego materiału dowodowego, a także intuicyjnej oceny rynku wózków składanych poznański producent wózków składanych miał możliwość odzwierciedlenia w swoim wózku swojej osobowości i przy jego tworzeniu dokonał swobodnych i twórczych wyborów. Miało to wyraz w stworzeniu charakterystycznej ramy wózka, która została skopiowana przez konkurującego z nim producenta wózków. Z akt sprawy wynika, że wózki były do siebie tak podobne, że klienci składali reklamacje wózków pozwanego u powoda.

Z analizowanych orzeczeń wynika, że ocena przedmiotów użytkowych, których kształt w części niezbędny jest do uzyskania efektu technicznego, sprawia sądom duże trudności. Ocena tego rodzaju produktów jest o tyle trudna, że ze względu na ich funkcje, przejaw indywidualności występuje w niewielkim natężeniu. Badanie czy w formie produktu autor wyraził swe możliwości twórcze w sposób oryginalny, dokonując swobodnych i twórczych wyborów, wymaga od sędziego nie tylko dobrej znajomości prawa autorskiego, ale i pewnej intuicji. Uważam, że w wielu przypadkach nie jest przy tym konieczne powoływanie biegłego, gdyż oceny może dokonać sam sąd³³. Opinia biegłego mogłaby dotyczyć ewentualnie pewnych aspektów technicznych, które mogą mieć wpływ na formę produktu. Od biegłego nie powinno się natomiast wymagać, by dokonywał porównania produktów i ocenił, czy są one różne. Nie powinno się też pytać biegłego (co niestety się zdarza w praktyce sądowej), czy uważa badany przedmiot za utwór³⁴. Skrytykować należy więc praktykę sądów w niniejszej sprawie, które w zasadzie wszelkie decyzje przerzuciły na dwóch powołanych w sprawie biegłych. To ich opinie decydujące były dla rozstrzygnięcia.

Uważam, że dla dokonania oceny, czy twórca odcisnął swoje piętno w wytworze użytkowym, konieczne będzie porównanie badanego wytworu z innymi wytworami tego samego gatunku. Stwierdzenie, w wyniku przeprowadzonej analizy, że badany wytwór jest różny od innych podobnych wytworów, powinno być wystarczające dla przesądzenia, że

³³ Trzeba też podkreślić, że niestety w wielu przypadkach opinie przygotowane przez biegłych są niezadowolające. Problem jest przy tym bardziej złożony, gdyż w pierwszej kolejności sądy mają problem ze znalezieniem biegłych, a gdy już biegły zostanie wybrany to przygotowane opinie (jak w niniejszej sprawie) nie odpowiadają na stawiane pytania, a przeprowadzona analiza i dokonana opinia są niewystarczające. Dodatkowym argumentem na niepowoływanie biegłych jest także znacznie wydłużanie postępowania.

³⁴ Zob. J. Kępiński, *Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Głosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku, V CSK 202/13*, „Acta Iuris Stetinensis” 2017, nr 2(18), s. 147–148.

posiada on indywidualny charakter. Tego rodzaju analizy zabrakło w sprawach toczących się przez SO i SA w Rzeszowie. Wydaje się tym samym, że w praktyce nie unikniemy porównywania poszczególnych cech różnych wytworów oraz analizy istniejących ograniczeń technicznych i funkcjonalnych, które mogą wpływać na wybory autora. Zbliża nas to nieco do badań indywidualnego charakteru w odniesieniu do wzorów przemysłowych (choć oczywiście bez odwoływania się do modelu zorientowanego użytkownika i ogólnego wrażenia)³⁵. Należałoby także wziąć pod uwagę, czy przy swoich wyborach autor był ograniczony względami technicznymi, zasadami lub ograniczeniami, które nie pozostawiają możliwości dla swobodnych wyborów. Im bowiem zakres swobody będzie węższy, tym większe będzie prawdopodobieństwo uznania wytworu za nietwórczy wynik pracy człowieka. Należy przy tym pamiętać, że pewne elementy mogą mieć charakter twórczy, a pewne nie. Może więc się okazać, że wygięcie elementów stelaża wózka, np. w postaci litery »S«, które powtarza się w ramie wózka w kilku miejscach, a nie występuje w innych wózkach dostępnych na rynku, może okazać się wystarczające dla przyznania ochrony prawnoautorskiej. Wydaje się, że ta właśnie cecha nie była uwarunkowana względami technicznymi, ani użytkowymi³⁶, a została uznana przez sądy za nietwórczą. SN, choć odniósł się do zastosowania kształtu litery »S« do części stelaża, to uznał, że taki sposób zgięcia rurek nie miał znaczenie doniosłego, tylko drugorzędne, nadto podlegał on zmianie w różnych modelach wykonywanych według projektu samego powoda. To stwierdzenie stanowi *clou* problemu. Dla oceny, czy coś jest utworem bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy forma wózka miała znaczenie pierwszorzędne, czy drugorzędne. Najistotniejsze było zbadanie, czy jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Wykazanie przez powoda, że można dokonać różnych wyborów przy kształtowaniu rurek stelaża wózka i dołączenie ich projektów jako materiału dowodowego było zabiegiem celowym mającym udowodnić, że twórca może, przy zachowaniu funkcji wózka, kształtować jego ramę. Jak jednak widać SN błędnie ocenił przedstawione projekty i uznał, że świadczą one o tym, że nie oddają osobowości twórcy.

Wyjaśnić należy, że sądy przyjęły, że zastosowanie zasady trójkąta składanego nie jest nowością³⁷. Jak się wydaje sądom chodziło tu o nowość w znaczeniu obiektywnym. W prawie autorskim natomiast nowość odnosi się do cechy twórczości i jest ona spełniona wtedy, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór intelektu. Nowość jest ujmowana

³⁵ Zob. art. 104 p.w.p.

³⁶ Pewne zdziwienie budzi odmowa przyznania ochrony prawnoautorskiej formie ramy wózka, w sytuacji, gdy SN przesądził o przyznaniu ochrony na podstawie prawa autorskiego zniczowi o prostej formie kolumnowej (zob. wyrok SN z 6 marca 2014 r., V CSK 202/13, Legalis). Zauważyć przy tym można, że w składzie w obu sprawach orzekał ten sam sędzia SN.

³⁷ Stwierdzenie to jest jednakże dla badanej sprawy irrelevantne, gdyż powód nie szukał ochrony dla tego rozwiązania technicznego.

w płaszczyźnie subiektywnej i zorientowana retrospektywnie³⁸. Tym samym stworzony utwór ma być nowy dla twórcy, a nie musi być nowy dla osób trzecich.

Dla oceny, czy dany wytwór jest utworem, czy nie, nie ma także znaczenia przeznaczenie wytworu. Niezależnie więc od tego, czy jest to wózek, czy rower, ochrona prawnoautorska nie może zostać wyłączona, jeśli zostaną spełnione wszelkie przesłanki z art. 1 ust. 1 pr. aut.

Można by się zastanowić, jak w świetle powyższych orzeczeń, sądy polskie odniosłyby się do kwestii przyznania ochrony prawnoautorskiej rowerowi „Brompton”, którego forma jest w części uzależniona od jego funkcji. Warto przy tym zauważyć, że na rynku znajdują się różne rowery składane, których forma przybiera różne postacie, niezależnie od spełnianych przez nie funkcji i wymogów technicznych (zob. poniżej)³⁹.

II. 10. Rower Strida 1 i Strida 2 zaprojektowane przez M. Sandersa⁴⁰



Źródło: Zdjęcie wykonane przez autora.

³⁸ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 28.

³⁹ Bardzo interesujące przykłady możliwości kształtowania formy ramy rowerowej zostały zaprezentowane na wystawie w Pinakothek der Moderne w Monachium „Das Fahrrad – Kultobjekt – Designobjekt”, która miała miejsce od 11 listopada 2022 r. do 22 września 2024 r., a także w katalogu do wystawy J. Straßer, *The Bicycle – Cult Object – Design Object*, Pinakothek der Moderne, Kolonia 2022.

⁴⁰ Rower składany prezentowany na wystawie „Das Fahrrad – Kultobjekt – Designobjekt” zaprojektowany przez M. Sandersa w latach 1985/87. Co ciekawe, w 1897 r. niemiecki wynalazca Otto Spies otrzymał patent na podobny rower.

II. 11. Rower Zoombike



Źródło: Zdjęcie wykonane przez autora.

Na samym końcu rozważań należy postulować, by sądy krajowe w swoich rozstrzygnięciach dotyczących pojęcia utworu uwzględniały wyroki TSUE. W badanych bowiem wyrokach żaden z sądów nie powołał się na bogate orzecznictwo TSUE⁴¹, w których Trybunał odnosił się do pojęcia utworu. Sąd Apelacyjny przytoczył co prawda jedno orzeczenie Trybunału w sprawie C-168/09 *Flos SpA przeciwko Semeraro Casa e Famiglia SpA*⁴², ale wyciągnął błędne wnioski i uznał, że ochrona prawnoautorska nie mogła przysługiwać wzorom zdobniczym.

Bibliografia

Akty prawne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych, Dz.U. 1963 Nr 8, poz. 45.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1550 ze zm.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, Nr 24, poz. 2509.

⁴¹ Począwszy od wyroku TSUE z 16 lipca 2009 r., C-5/08, *Infopaq International A/S p. Danske Dagblades Forening*, ECLI:EU:C:2009:465.

⁴² Wyrok TSUE z 27 stycznia 2011 r., C-168/09, *Flos SpA p. Semeraro Casa e Famiglia SpA*, ECLI:EU:C:2011:29.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170.
Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.Urz. UE L 167 z 22.06.2001 r., s. 10–19.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1266.

Orzecznictwo:

Wyrok SO w Rzeszowie z 20 października 2016 r., I C 28/11, niepubl.

Wyrok SA w Rzeszowie z 5 kwietnia 2018 r., I ACa 58/17, LEX 2645118.

Wyrok TSUE z 12 września 2019 r., C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA p. G-Star Raw CV*, ECLI:EU:C:2019:721.

Wyrok SN z 21 lutego 2020 r., I CSK 513/18, Legalis.

Wyroku TSUE z 11 czerwca 2020 r., C-833/18, *Brompton*, ECLI:EU:C:2020:461.

Pozostałe publikacje:

Opinia rzecznika generalnego M.C. Sancheza-Bordony z 6 lutego 2020 r., C-833/18, *Brompton*, ECLI:EU:C:2020:79.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 3249, <https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3249>.

Publikacje:

Barta J., Markiewicz R., *Prawo autorskie*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.

Kępiński J., *Ochrona prawnoautorska dla wzorów przemysłowych. Glosa krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z 6 marca 2014 roku*, V CSK 202/13, „Acta Iuris Stetinensis” 2017, nr 2(18), s. 135–154.

Kur A., *Designschutz vor der Reform*, „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht” 2022, s. 433–434.

Straßer J., *The Bicycle – Cult Object – Design Object*, Pinakothek der Moderne, Kolonia 2022.

Netografia:

EP0026800 – *Folding bicycle*, <https://register.epo.org/application?number=EP79302096&tab=main> [dostęp: 24.03.2023].

Rozdział IV

O ochronie interesów przedsiębiorców

PAWEŁ PODRECKI*

PRZEDSIĘBIORCA I ZWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW – UWAGI O ZAKRESIE PODMIOTOWYM ZAKAZU POROZUMIEŃ OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ W PRAWIE UNIJNYM

**Undertakings and associations of undertakings– remarks on
the subjective scope of the prohibition of agreements restricting
competition in EU law**

Abstract: The provisions of the TFEU do not provide a normative definition of the concept of an undertaking. Likewise, EU law also lacks a definition for associations of undertakings. The legal qualification of persons with the status of an undertaking or an association of undertakings relies on case law, including decisions of the Commission relating to violations of Art. 101(1) TFEU, judgments of the courts and the Court of Justice and the decisions of national competition authorities of EU Member States. An undertaking is any entity engaged in economic activity, regardless of its legal status or method of financing. Thus, undertakings in this sense include commercial companies, cooperatives, trade associations and natural persons engaged in business activities. The concept of an undertaking corresponds closely with that of an economic unit, which refers to any economically distinct entity capable of acting independently, on its own account, and bearing its financial and business risks – even if under national law it is not a legal person. In accordance with the functional approach to the concept of undertakings in EU competition law, the distinction between activities legally mandated by the

* Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ORCID: 0000-0002-1865-3689.

public authorities and business-related activities must be made separately for each type of activity carried out by the entity in question.

Keywords: TFUE, EU law, judgments of the General Court, economic activity, EU Member States, economic risk, economic, national law

1. Wprowadzenie

Unijny model zakazu porozumień określony w Aart. 101 TFUE stanowi wzorzec dla większości europejskich systemów prawnej ochrony konkurencji.

Porozumieniami są formy współdziałania co najmniej dwóch niezależnych podmiotów, których przedmiotem jest ustalenie zasad funkcjonowania na rynku w sposób sprzeczny z celami i regułami konkurencji. Na podstawie art. 101 ust. 1 TFUE ustalane są okoliczności prawne i faktyczne, których łączne spełnienie prowadzi do przyjęcia, że mamy do czynienia z zakazanym porozumieniem. Jednym z głównych wymogów warunków wymagających wykazania jest niewątpliwie przesłanka podmiotowa pozwalająca kwalifikować podmioty wykonujące porozumienie, które mają status przedsiębiorstwa lub związków przedsiębiorstw. Znaczenie przesłanki podmiotowej może również wyznaczać metodologię analizy art. 101 ust. 1 TFUE i rozpoczynać badanie sprawy od określenia statusu podmiotów¹.

2. Zakres pojęcia przedsiębiorstwa

Przepisy TFUE nie definiują w sposób normatywny pojęcia przedsiębiorstwa. W prawie unijnym brak również definicji związku przedsiębiorstw. Kwalifikacja prawna osób mających status przedsiębiorstwa lub związku przedsiębiorstw wymaga oparcia się na orzecznictwie, w tym decyzjach Komisji odnoszących się do naruszenia art. 101 ust. 1 TFUE, wyrokach sądu i Trybunału Sprawiedliwości, jak również decyzjach krajowych organów ochrony konkurencji państw członkowskich UE. Interpretacja pojęcia przedsiębiorstwa przyjęta w unijnym prawie ochrony konkurencji wyraża jednocześnie funkcjonalne i ekonomiczne podejście do tego terminu. Wskazuje ona na dążenie do szerokiego ukształtowania podmiotowego zakresu zastosowania zakazu praktyk ograniczających konkurencję².

¹ Por. Dec. KE z 29.06.2001 r., 2001/711/WE *Volkswagen*, OJ L 262, 2.10.2001, ps. 14–37, pkt 56 oraz wyrok sądu z 3.12.2003 r., T208/01 *Volkswagen AG*, ECLI:EU:T:2003:326.

² Por. G. Materna, [w:] K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel (red.), *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom II (art. 90-222)* Wróbel, *Komentarz TFUE*, t. II, 2012, Warszawa 2012, art. 101, s. 204.

Generalnie można stwierdzić, że przedsiębiorstwo to każda jednostka zaangażowana w działalność gospodarczą bez względu na status prawny czy sposób finansowania³. Przedsiębiorstwami w takim rozumieniu będą więc spółki prawa handlowego, spółdzielnie, stowarzyszenia handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Pojęcie przedsiębiorstwa koresponduje ściśle z podmiotami, które mają charakter jednostki gospodarczej, przez które rozumie się każdą jednostkę wyodrębnioną pod względem gospodarczym, zdolną prowadzić działalność samodzielnie, na własny rachunek, przy ponoszeniu jej finansowego i gospodarczego ryzyka, choćby w świetle prawa krajowego nie miała osobowości prawnej⁴.

Na podstawie orzecznictwa należy z kolei przyjąć, że zakres pojęcia przedsiębiorstwa obejmuje każdą jednostkę prowadzącą działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania⁵. Brak wymogów szczególnej formy organizacyjno-prawnej dla badania statusu danej jednostki podobnie jest przyjmowany w przepisach prawa krajowego regulujących działalność gospodarczą⁶.

Kwalifikację podmiotową w prawie konkurencji spełniać może jako przedsiębiorca każda osoba fizyczna i prawna oraz związki takich osób, np. spółki prawa cywilnego⁷. Osoba fizyczna będzie przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 101 TFUE, jeżeli angażuje się w działalność gospodarczą lub handlowa na własny rachunek (np. hodowca roślin

³ Por. W.P.J. Wils, *The undertaking as subject of e.c. competition law and the imputation of infringements to natural or legal persons*, „European Law Review” 2000, 25(2), s. 99–116.

⁴ Wyrok TS z 12.09.2000 r., sprawy połączone C-180/98 do C-184/98 *Pavel Pavlov*, ECLI:EU:C:2000:428, pkt 76; O. Odudu, *The Boundaries of EC Competition Law. The Scope of Article 81*, Oxford 2006, s. 34–35. Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 204.

⁵ Wyrok sądu z 23.04.1991 r., C-41/90 *Höfner I Elser*, ECLI:EU:C:1991:161, pkt 21; Wyrok sądu z 11.12.1997 r., C-55/96 *Job Centre Coop*, ECLI:EU:C:1997:603, pkt 21; Wyrok TS z 18.06.1998 r., C-35/96 *Komisja p. Włochom*, ECLI:EU:C:1998:303, pkt 36; Wyrok sądu z 24.10.2002 r., C-82/01 P *Aéroports de Paris*, ECLI:EU:C:2002:617, pkt 75; Wyrok sądu z 16.03.2004 r. w sprawach połączonych C-264/01, C-306/01, C-354/01 i C-355/01 *AOK Bundesverband*, ECLI:EU:C:2004:150, pkt 46; Wyrok TS z 11.07.2006 r., C-205/03 P *FENIN*, ECLI:EU:C:2006:453, pkt 25; por. również V. Louri, „Undertaking” as a Jurisdictional Element for the Application of EC Competition Rules, „Legal Issues of Economic Integration” 2002, 29(2), s. 147; A. Jones, B. Surfin, *EC Competition Law. Text, Cases, and Materials*, Oxford 2004, s. 90; V. Korah, *An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, Oxford–Portland Oregon 2007, s. 45 (por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 204).

⁶ Wyrok TS z 19.01.1994 r., C-364/92 *SAT Fluggesellschaft*, Zb. Orz. TSUE. 1994, poz. I–43, pkt 19.

⁷ J. Faull, A. Nikpay, *The EC Law of Competition*, Oxford 2007, s. 189.

w C-258/78 *Nungesser v Commission*⁸; dostawca wyrobów tytoniowych w 35/83 *BAT v. Commission*⁹; właściciel sklepu w 210/81 *Demo-Studio Schmidt v. Commission*¹⁰).

Pojęcie przedsiębiorstwa może odnosić się zarówno do podmiotów prawa prywatnego, jak i do podmiotów prawa publicznego¹¹. Kryterium wyróżnienia przedsiębiorstw nie jest związane z rodzajem własności prywatnej czy publicznej, ale z wykonywanymi funkcjami. Podkreśla się jednak, że działalnością gospodarczą nie są działania podejmowane w interesie publicznym stanowiące część istotnych funkcji państwa¹². W orzecznictwie unijnym brak jednak linii, która pozwalałaby na określenie jednoznacznych kryteriów oceny. Dotyczy to w szczególności funduszy ubezpieczenia społecznego¹³.

W doktrynie należy zwrócić uwagę na poglądy, zgodnie z którymi jest możliwe przyznanie statusu przedsiębiorstwa państwu i jego jednostkom organizacyjnym¹⁴. Warto odnotować, że wątpliwości w przedmiocie wykładni pojęcia przedsiębiorstwa pojawiają się szczególnie często w przypadku rynków mieszanych, gdzie na jednym rynku równocześnie funkcjonują przedsiębiorstwa będące własnością państwa, przedsiębiorstwa prywatne oraz podmioty sektora trzeciego. W zakresie, w jakim postuluje się zapewnienie neutralności konkurencyjnej – występowania równych warunków dla podmiotów gospodarczych o różnej formie własności – dla sprawnego działania rynków mieszanych, wskazuje się na atrakcyjność rozwiązania zakładającego traktowanie wszystkich uczestników takich rynków jako przedsiębiorstw, a tym samym poddawanie ich zachowań kontroli prawa konkurencji¹⁵.

W prawie konkurencji w zakresie ustalenia przesłanki podmiotowej zasadnicze znaczenie ma rodzaj prowadzonej działalności. Definicję przedsiębiorcy na podstawie art. 101 TFUE spełniają tylko podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą¹⁶. Status przedsiębiorcy powinien wynikać z prowadzonej działalności, której gospodarczy charak-

⁸ Wyrok sądu z 8.06.1982 r., C-258/78 *Nungesser v Commission*, ECLI:EU:C:1982:211.

⁹ Wyrok sądu z 30.01.1985 r., 35/83 *BAT v Commission*, ECLI:EU:C:1985:32.

¹⁰ Wyrok sądu z 11.10.1983 r., 210/81 *Demo-Studio Schmidt v Commission*, ECLI:EU:C:1983:277.

¹¹ J. Maillou, *Services of general interest and EC competition law* [w:] G. Amato, C. Ehlermann (red.), *EC Competition Law. A Critical Assessment*, Oxford–Portland Oregon 2007, s. 594.

¹² Por. wyrok sądu z 18.03.1997 r., C-343/95, *Cali and Figli v. SEPG*, Zb. Orz. 1997, poz. I–1547.

¹³ Por. wyrok sądu z 17.02.1993 r., C-159/91 i 160/91, *Poucet and Pstre v. AGF and Cancava*, Zb. Orz. 1999, poz. I–5751; Wyrok TS z 21.09.1999 r., C-67/96, *Albany International BV v. Stichting Bedrijfspen*, Zb. Orz. 1999, poz. I–5751.

¹⁴ Ch. Bellamy, G.D. Child [w:] P.M. Roth, V. Rose, C. Bellamy, G.D. Child (red.), *European Community Law of Competition*, Oxford–New York 2008, s. 95; M. Herrmann, F.J. Säcker [w:] G. Hirsch, F. Montag, F.J. Säcker (red.), *European Community Practice and Procedure*, London 2007, s. 419.

¹⁵ Por. OECD, *Competition in Mixed Markets: Ensuring Competitive Neutrality*, OFT 1242, 2010.

¹⁶ Por. wyrok sądu z 16.03.2004 r. w sprawach połączonych C-264/01, C-306/01, C-354/01 i C-355/01 *AOK Bundesverband*, ECLI:EU:C:2004:150, pkt 58.

ter polega na realizowaniu celów ekonomicznych. Niezależnie zatem od przyjętej formy organizacyjno-prawnej podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym występuje w roli przedsiębiorstwa jedynie w takim zakresie, w jakim prowadzi działalność gospodarczą. Istotnym kryterium w celu ustalenia statusu przedsiębiorcy w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej jest również ponoszenie ryzyka prowadzonej działalności¹⁷. Ocena samodzielności przedsiębiorców opiera się bowiem na niezależności i samodzielności podmiotów, ponoszących ryzyko gospodarcze. Za działalność gospodarczą uznaje się nie tylko podejmowanie działań o charakterze ciągłym, ale również uczestniczenie w obrocie gospodarczym w sposób krótkotrwały i z przerwami.

Pojęcie działalności gospodarczej jest autonomicznym pojęciem prawa europejskiego. Chociaż Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie zawiera jego definicji, to w orzecznictwie termin ten jest rozumiany szeroko, jako oferowanie towarów lub świadczenie usług na danym rynku¹⁸. Spółka „uśpiona”, która nie posiada aktywów ani pracowników, nie przejawia więc istotnych cech niezależności gospodarczej, które są konieczne, aby stanowić przedsiębiorstwo w rozumieniu Traktatu¹⁹. W pojęciu działalności gospodarczej nie mieści się natomiast działalność związana z zaspokajaniem własnych potrzeb (konsumpcją), realizacją prerogatyw władzy publicznej i działalnością na rynku pracy²⁰.

Na gruncie prawa konkurencji status przedsiębiorcy może uzyskać osoba, która uczestniczy w działalności gospodarczej niezależnie od motywów, jeżeli tylko charakter takiego zachowania jest obiektywnie gospodarczy i stwarza co najmniej potencjalne warunki osiągnięcia zysku²¹. Faktyczny brak zysku rozumianego jako nadwyżka przychodów nad kosztami nie wyklucza więc statusu przedsiębiorstwa. Wypełnienie przesłanek pojęcia przedsiębiorstwa nie zależy bowiem od wielkości zysku ani generalnie od sukcesu gospodarczego. Taka ocena potwierdzona jest w świetle unijnego orzecznictwa. Brak celu zarobkowego nie wyklucza uznania działalności za gospodarczą, ale o gospodarczym charakterze działalności decyduje fakt oferowania towarów lub usług, przez co jednostka gospodarcza oddziałuje na rynek, konkurując z tymi przedsiębiorstwami, które działają w celu zarobkowym²².

¹⁷ O. Odudu, *The Boundaries...*, dz. cyt., s. 34–35.

¹⁸ C-35/96 *Komisja p. Włochom*, ECLI:EU:C:1998:303, pkt 37; Wyrok TS z 19.02.2002 r., C-309/99 *J.C.J. Wouters*, ECLI:EU:C:2002:98, pkt 47; Wyrok sądu z 24.10.2002 r., C-82/01 P *Aéroports de Paris*, ECLI:EU:C:2002, pkt 79; Wyrok TS z 11.07.2006 r., C-205/03 P *FENIN*, ECLI:EU:C:2006:453, pkt 25.

¹⁹ Wyrok sądu z 24.03.2011 r., T-386/06 *Pegler v Commission*, ECLI:EU:T:2011:115, pkt 43–49.

²⁰ J. Faull, A. Nikpay, *The EC...*, dz. cyt., s. 190, Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 204.

²¹ Zob. V. Korah, *An Introductory Guide...*, dz. cyt., s. 47.

²² Wyrok sądu z 1.07.2008 r., C-49/07 *MOTOE*, ECLI:EU:C:2008:376, pkt 27; Wyrok TS z 10.01.2006 r., C-222/04 *Ministero dell'Economia e delle Finanze p. Cassa di Risparmio di Firenze SpA*, ECLI:EU:C:2006:8, pkt 122–123; Wyrok sądu z 16.11.1995 r., C-244/94 *FFSA*, ECLI:EU:C:1995:392, pkt 17–18 oraz opinia

Brak ekwiwalentności świadczeń nie jest również kryterium wykluczającym prowadzenie działalności gospodarczej. W orzecznictwie wskazuje się nawet, że nieodpłatność świadczenia w szczególnych przypadkach nie wyłącza gospodarczego charakteru działalności usługowej. Usługi mogą być świadczone nieodpłatnie, jeżeli świadczenie wzajemne jest realizowane przez inne osoby niż usługobiorca²³. Jako przykład takiego schematu działania można przedstawić nieodpłatnie usługi publiczne biura pośrednictwa pracy, utrzymywane z opłat pracodawców i pracowników²⁴.

Biorąc pod uwagę neutralność pojęcia działalności gospodarczej od zarobkowego celu jej wykonywania, w orzecznictwie można zaobserwować potrzebę rozstrzygania w indywidualnych sprawach, czy np. działalność sportowa, artystyczna bądź związana z badaniami i rozwojem stanowi przejaw działalności gospodarczej, a osoby wykonujące określone zawody lub role są przedsiębiorcami. Wydaje się, że graniczne przypadki są związane z faktem, iż w wielu sferach działalności zawodowej, bezpośrednio osiągną zysk nie jest jedynym zamiarem podjęcia się danych czynności. Dobrym przykładem jest sport zawodowy lub półzawodowy, a ściślej formy zatrudnienia w klubach sportowych bądź świadczenie usługi za wynagrodzeniem²⁵, w szczególności, gdy mowa jest o tzw. profesjonalnych lub półprofesjonalnych sportowcach²⁶.

W literaturze i orzecznictwie opisywana jest także działalność klubów sportowych w zakresie sprzedaży biletów, transferów zawodników, zawierania kontraktów reklamowych i umów ze sponsorami²⁷ oraz organizacji wydarzeń sportowych, w tym ustanawiania systemu dystrybucji biletów, zawierania kontraktów reklamowych związanych z wykorzystaniem do celów komercyjnych symboli związanych z danym wydarzeniem i zawierania umów dotyczących transmisji tych wydarzeń²⁸. Warto odnotować, że przedsiębiorcami są także organizacje, takie jak: Międzynarodowa Federacja Piłkarska FIFA²⁹, Międzynarodowy

Rzecznik Generalnej J. Kokott z 6.03.2008 r. w sprawie C-49/07 *MOTOE*, pkt 45. Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 209.

²³ Wyroksądu z 22.10.1997 r. w sprawach połączonych T-213/95 i T-18/96 *SCK i FNK*, ECLI:EU:T:1997:157, pkt 117–122.

²⁴ Wyrok sądu z 23.04.1991 r., C-41/90 *Höfner i Elser*, ECLI:EU:C:1991:161.

²⁵ Wyrok TS z 18.07.2006 r., C-519/04 *Meca-Medina*, ECLI:EU:C:2006:492, pkt 23.

²⁶ Wyrok TS z 13.04.2000 r., C-176/96 *J. Lehtonen*, ECLI: EU:C:2000:201, pkt 39.

²⁷ Dec. KE z 23.07.2003 r., 2003/778 *UEFA Champions League*, Dz.Urz. L 291 z 8.11.2003, s. 25–55, pkt 106.

²⁸ Dec. KE z 27.10.1992 r., 92/521 *Puchar Świata 1990*, OJ L 326/31, pkt 53–57.

²⁹ Tamże.

Komitet Olimpijski³⁰. Katalog uzupełniają niezarobkowe stowarzyszenia uczestniczące w organizacji zawodów sportowych³¹.

Obok działalności sportowej, sfera działalności artystycznej wykazuje również swoiste połączenie kreatywnej twórczości i wykonywania w sposób artystyczny praw autorskich z jednoczesnym udziałem w zyskach z wynagrodzeń i tantiem. Takie zachowania potwierdzają, że obecność twórców i artystów w mediach jest uczestnictwem w działalności gospodarczej (np. artyści estradowi)³².

W sektorze badawczym za działalność gospodarczą uznaje się z kolei aspekty działalności związanej ze działalnością wynalazczą. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w szczególności w przemyśle zwykle ma charakter komercyjny i zakłada wdrożenie rozwiązania wynalazczego i eksploatacji wynalazku³³.

Warto ponadto wskazać, że kazuistyczne rozstrzygnięcia uznają za przedsiębiorstwa: spółdzielnie produkcyjne³⁴, spółdzielnie rolnicze³⁵, organizacje zarządzające prawami autorskimi³⁶, jednostki samorządu terytorialnego³⁷, publiczne urzędy pracy³⁸, fundacje powołane w ustawodawstwie krajowym do zarządzania bankami³⁹, jak również publiczny urząd pocztowy niemający odrębnej osobowości prawnej i należący do administracji państwowej⁴⁰.

Zatrudnieni pracownicy świadczący pracę na rzecz przedsiębiorców, nie ponoszą ryzyka i tym samym nie spełniają wymogu prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości pracownicy są, na czas trwania ich stosunku pracy, włączeni do zatrudniających ich przedsiębiorstw, stanowiąc wraz z nimi jedną jednostkę gospodarczą. Jako tacy nie stanowią przedsiębiorstw w rozumieniu unijnego

³⁰ Wyrok TS z 18.07.2006 r., C-519/04 *Meca-Medina*, ECLI:EU:C:2006:492, pkt 38.

³¹ Wyrok sądu z 1.07.2008 r., C-49/07 *MOTOE*, ECLI:EU:C:2008:376, pkt 28.

³² Dec. KE z 26.05.1978 r., 78/516 *RAI p. Unitel*, Dz.Urz. L 157 z 15.6.1978, s. 39–41.

³³ Por. dec. KE z 10.01.1979 r., 79/86 *Vaessen/Moris*; Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 209.

³⁴ Wyrok sądu z 15.12.1994 r., C-250/92 *Grøttrup-Klim*, Zb. Orz. 1994, poz. I– 5641.

³⁵ Wyrok sądu z 5.10.1994 r., C-323/93 *Société Civile Agricole du Centre d'Insémination de la Crespelle*, ECLI:EU:C:1994:368.

³⁶ Wyrok TS z 30.01.1974 r., 127/73 *BRT p. SV SABAM i NV Fonior*, ECLI:EU:C:1974:6.

³⁷ Wyrok TS z 27.04.1994 r., C-393/92 *Almelo*, ECLI:EU:C:1994:171.

³⁸ Wyrok sądu z 23.04.1991 r., C-41/90 *Höfner i Elser*, ECLI:EU:C:1991:161.

³⁹ Wyrok TS z 10.01.2006 r., C-222/04 *Ministero dell'Economia e delle Finanze p. Cassa di Risparmio di Firenze SpA*, ECLI:EU:C:2006:8.

⁴⁰ Dec. KE z 1.08.1990 r., 90/456 *Usługi kurierskie*, Dz.Urz. L 233 z 28.08.1990, s. 19–23, pkt 5; Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, [w:] Wróbel, *Komentarz TFUE*, t. 2, 2012, art. 101, s. 205.

prawa konkurencji⁴¹, jednakże były pracownik, który prowadzi niezależną działalność gospodarczą, może zostać uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE⁴². Określenie, czy dana osoba jest pracownikiem, czy też samozatrudnionym, niezależnym dostawcą usług na rynku, nie zawsze jest oczywiste. Istotne jest wówczas rozważenie, czy osoba ta ma swobodę wyboru czasu, miejsca i materialnych warunków swojej pracy⁴³. Nadto zaklasyfikowanie osoby jako samozatrudnionej na mocy prawa krajowego nie uniemożliwia zaklasyfikowania jej jako pracownika na mocy prawa unijnego, jeśli jej niezależność jest jedynie fikcyjna, maskująca stosunek pracy⁴⁴.

3. Wykonywanie władzy publicznej

Zgodnie z przyjętym w unijnym prawie ochrony konkurencji podejściem funkcjonalnym do pojęcia przedsiębiorstwa, rozróżnienia między działalnością wynikającą z wykonywania prerogatyw władzy publicznej a działalnością gospodarczą należy dokonywać odrębnie dla każdego rodzaju działalności wykonywanej przez daną jednostkę⁴⁵. Pomocne będzie zastosowanie art. 101 TFUE tylko do tej sfery działalności, która ma charakter gospodarczy⁴⁶. Dodatkowo podmiot prawa publicznego realizujący prerogatywy władzy publicznej może być uznany za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE, tylko jeżeli prowadzi również działalność na rynku⁴⁷.

Możliwość rozstrzygnięcia, czy realizacja prerogatyw władzy publicznej, tj. działania podejmowane z mocy suwerennej władzy zwierzchniej państwa, wykorzystujące publicznoprawny przymus wobec obywateli mieści się w pojęciu działalności gospodarczej był uważnie analizowany w orzecznictwie. Dylemat związany z oceną postępowania organów państwowych został podsumowany przez Rzecznika Generalnego w następujący sposób: „Kiedy Trybunał próbuje określić, czy działalność prowadzona przez państwo ma charakter gospodarczy, wchodzi on na niebezpieczny teren, gdyż powinien odnaleźć równowagę pomiędzy koniecznością ochrony niezakłóconej konkurencji na wspólnym

⁴¹ Wyrok sądu z 16.09.1999 r., C-22/98 *Jean Claude Becu*, ECLI:EU:C:1999:419, pkt 26; podobnie wyrok sądu z 21.07.2016 r., C-542/14 *VM Remonts*, ECLI:EU:C:2016:578, pkt 23.

⁴² Dec. KE z 26.07.1976 r., 76/743 *Reuter/BASF*, Dz.Urz. L 254, 17.09.1976, s. 40–50.

⁴³ Wyrok TS z 4.12.2014 r., C-413/13 *FNV Kunsten Informatie en Media v Staat der Nederlanden*, EU:C:2014:2411, pkt 36–37.

⁴⁴ Por. R. Whish, *Competition Law*, Oxford 2009, s. 92.

⁴⁵ Wyrok sądu z 1.07.2008 r., C-49/07 *MOTOE*, ECLI:EU:C:2008:376, pkt 26.

⁴⁶ Wyrok sądu z 12.12.2000 r., T-128/98 *Aéroports de Paris*, ECLI:EU:T:2000:290, pkt 108–109.

⁴⁷ Wyrok TS z 19.02.2002 r., C-309/99 *J.C.J. Wouters*, ECLI:EU:C:2002:98, pkt 65–66; C.S. Kerse, N. Khan, *EC Antitrust Procedure*, London 2005, s. 363. Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 210.

runku a poszanowaniem kompetencji państw członkowskich. Władza państwa wykonywana w sferze politycznej podlega demokratycznej kontroli. Innemu rodzajowi kontroli podlegają podmioty gospodarcze działające na rynku: ich zachowania regulowane są prawem konkurencji. Lecz gdy państwo działa jako podmiot gospodarczy, nie jest zasadne pozostawienie tych działań bez żadnej kontroli. Przeciwnie, w takim przypadku państwo zobowiązane będzie do przestrzegania tych samych reguł⁴⁸.

Do sfery publicznoprawnej i wykonywania prerogatyw władzy publicznej zakwalifikowano również udzielanie przez władze lokalne prywatnemu przedsiębiorstwu wyłączności na wykonywanie usług pogrzebowych na terenie gminy⁴⁹. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, art. 101 TFUE nie ma natomiast zastosowania do umów koncesji zawartych między gminami działającymi w charakterze organów publicznych a przedsiębiorstwami, którym powierzono świadczenie usług publicznych⁵⁰. Podmiot realizuje prerogatywy władzy publicznej, gdy dana działalność jest zadaniem w interesie publicznym, które należy do podstawowych funkcji państwa i gdy działalność ta jest związana ze względu na swój charakter, cel i zasady, którym podlega, z wykonywaniem uprawnień, które są zwykle uprawnieniami państwa⁵¹.

Trybunał rozważał ponadto, jaki charakter ma działalność fiskalna, działalność regulacyjna polegająca na organizacji rynku w interesie publicznym, działalność z zakresu wymiaru sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego, stosunków zagranicznych, jak również utrzymanie bezpieczeństwa lotniczego, organizowanie publicznego systemu opieki społecznej oraz podejmowanie działań związanych z ochroną środowiska⁵².

Precedensowe znaczenie miały również wyroki, w których uznano za wykonywanie władzy publicznej wydawanie przez niezależne stowarzyszenie sportowe opinii w procesie udzielania zezwoleń na organizację wyścigów motocyklowych i motorowerowych, wpływających na treść ostatecznego rozstrzygnięcia właściwego ministra⁵³. Inna ocena

⁴⁸ Opinia Rzecznika Generalnego M.P. Maduro z 10.11.2005 r. w sprawie C-205/03P *FENIN v Commission*, ECLI:EU:C:2005:666, pkt 26; Por. też: wyrok TS z 16.06.1987 r., 118/85 *Komisja p. Włochom*, ECLI:EU:C:1987:283, pkt 7.

⁴⁹ Wyrok TS z 4.05.1988 r., 30/87 *Corinne Bodson v. SA Pompes Funèbres des régions libérées*, ECLI:EU:C:1988:225.

⁵⁰ *Tamże*, pkt 18.

⁵¹ Wyrok TS z 18.03.1997 r., C-343/95 *Diego Cali & Figli*, ECLI:EU:C:1997:160, pkt 23.

⁵² Por. S. Dudzik, *Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem*, Kraków 2002, s. 154; Wyrok TS z 19.01.1994 r., C-364/92 *SAT Fluggesellschaft*, Zb. Orz. TSUE. 1994, poz. I-43; Wyrok sądu z 17.07.1997 r., C-70/95 *Sodemare*, ECLI:EU:C:1997:301; Wyrok TS z 18.03.1997 r., C-343/95 *Diego Cali & Figli*, ECLI:EU:C:1997:160, pkt 23 (Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarz-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 210).

⁵³ Wyrok sądu z 1.07.2008 r., C-49/07 *MOTOE*, ECLI:EU:C:2008:376, pkt 46.

dotyczyła działalności władz lokalnych, które zawierały z podmiotami prawa prywatnego umowy dotyczące zorganizowania lokalnego systemu odbioru odpadów komunalnych⁵⁴.

Władze publiczne i ich jednostki organizacyjne mogą również wykonywać usługi w ogólnym interesie gospodarczym, które służą realizacji określonych zadań społecznie użytecznych. Takie zachowania będą uznane za mieszczące się jednocześnie w pojęciu działalności gospodarczej, czego dowodzą przykłady m.in. organizacji świadczenia usług pocztowych na terenach wiejskich⁵⁵, usług z zakresu gospodarki odpadami⁵⁶, usług zaopatrzenia w wodę⁵⁷, usług pośrednictwa pracy⁵⁸ i organizacji transportu chorych⁵⁹.

Nie każde jednak usługi w ogólnym interesie ekonomicznym mogą spełniać wymóg działalności gospodarczej. Można tytułem przykładu wskazać, że nie uznano usług świadczonych przez banki i organizacje zbiorowo zarządzające prawami autorskimi lub pokrewnymi⁶⁰.

Dalsza analiza orzecznictwa pozwala na wyróżnienie, na podstawie indywidualnych spraw, jako przedsiębiorstwa podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą. Są to zarówno osoby fizyczne, świadczące usługi pomocy prawnej⁶¹, jak i osoby fizyczne wykonujące zawód lekarzy specjalistów świadczących wyspecjalizowane usługi medyczne⁶². Taką kwalifikację uzyskali również architekci⁶³, włoscy agenci celni⁶⁴, właściciele klinik dentystrycznych⁶⁵, rolnicy⁶⁶.

⁵⁴ Dec. KE z 15.06.2001 r., 2001/663 *Eco-Emballages*, OJ L 233, 31.8.2001, p. 37–48, pkt 70.

⁵⁵ Wyrok sądu z 16.11.1995 r., C-244/94 *FFSA*, ECLI:EU:C:1995:392.

⁵⁶ Wyrok sądu z 23.05.2000 r., C-209/98 *FFAD*, ECLI:EU:C:2000:279.

⁵⁷ Dec. KE z 17.12.1981 r., 82/371 *NAVEWA-ANSEAU*, Dz.Urz. L 167, 15.06.1982, s. 39–52.

⁵⁸ Wyrok sądu z 23.04.1991 r., C-41/90 *Höfner i Elser*, ECLI:EU:C:1991:161; Wyrok sądu z 11.12.1997 r., C-55/96 *Job Centre Coop*, ECLI:EU:C:1997:603.

⁵⁹ Wyrok sądu z 25.10.2001 r., C-475/99 *Ambulanz Glöckner*, ECLI:EU:C:2001:577. Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 210, i szerzej na temat usług w ogólnym interesie gospodarczym: zob. *Biała księga na temat usług użyteczności publicznej*, COM (2004) 374 final, zał. nr 1; A.G. Toth, *The Oxford Encyclopaedia of European Community Law*, t. III, *Competition Law and Policy*, Oxford 2008, s. 650–654.

⁶⁰ Por. Ch. Bellamy, G.D. Child [w:] P.M. Roth, V. Rose, C. Bellamy, G.D. Child (red.), *European Community...*, dz. cyt., s. 1065.

⁶¹ Wyrok TS z 19.02.2002 r., C-309/99 *J.C.J. Wouters*, ECLI:EU:C:2002:98, pkt 49.

⁶² Wyrok TS z 12.09.2000 r., sprawy połączone C-180/98 do C-184/98 *Pavel Pavlov*, ECLI:EU:C:2000:428, pkt 76–77.

⁶³ Dec. KE z 24.06.2004 r., COMP/38.549 *Barème d'honoraires de l'Ordre des Architectes belges*, pkt 37.

⁶⁴ Wyrok TS z 18.06.1998 r., C-35/96 *Komisja p. Włochom (CNSD)*, ECLI:EU:C:1998:303, pkt 37–38.

⁶⁵ Wyrok sądu z 13.03.2008 r., C-446/05 *Doulamis*, ECLI:EU:C:2008:157, pkt 23.

⁶⁶ Wyrok sądu z 12.12.1995 r. w sprawach połączonych C-319/93, C-40/94 i C-224/94 *Hendrik Evert Dijkstra*, ECLI:EU:C:1995:433; Wyrok sądu z 12.12.1995 r., C-399/93 *H.G. Oude Luttikhuis*, ECLI:EU:C:1995:434.

Podsumowując, można stwierdzić, że w literaturze wyodrębnia się trzy sytuacje, w których konieczne jest rozróżnienie pomiędzy działaniami podejmowanymi z mocy suwerennej władzy zwierzchniej państwa a prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej: (a) gdy państwo przyznaje przedsiębiorstwu dostęp do dobra publicznego, aby umożliwić mu prowadzenie działalności gospodarczej, co często łączy się z udzieleniem temu przedsiębiorstwu licencji lub koncesji; (b) gdy państwo organizuje system opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego; (c) gdy państwo przekazuje zadanie nadzorowania zawodu lub innej działalności organowi regulacyjnemu⁶⁷. Można też przyjąć, że ten sam podmiot w sprawach różnych sfer swojej działalności może być uznany za przedsiębiorstwo, konsumenta lub organ władzy publicznej⁶⁸.

Poza przepisami ustanawiającymi reguły konkurencji (art. 101 – 109) pojęcie przedsiębiorstwa jest obecne również np. w przepisach dotyczących unii celnej (art. 32), prawa przedsiębiorczości (art. 49), transportu (art. 96 ust. 1), polityki gospodarczej i pieniężnej (art. 123 ust. 1), polityki społecznej (art. 153 ust. 2 lit. b) oraz przemysłu (art. 173 ust. 1). Pomimo że pojęcie przedsiębiorstwa jest używane wielokrotnie w TFUE, nie można przyjąć jednolitej interpretacji tego terminu. Sięganie do innych przepisów, może prowadzić do ustaleń, że przedsiębiorstwo ma wyrażać funkcję gospodarczą realizowaną przez jednostkę organizacyjną, która dysponuje zespołem składników służących działalności zarobkowej. W szczególności przedsiębiorstwo to jednostka stanowiąca zespół składników materialnych i ludzkich, zdolna do działań naruszających art. 101 TFUE. W orzecznictwie takie rozumienie przedsiębiorstwa można odczytać m.in. z wyroków w sprawie *Enichem Anic i Hydrotherm*⁶⁹.

Z uwagi na istniejące różnice w rozumieniu pojęcia przedsiębiorstwa w obszarach regulacji traktatowej, trafnym postulatem może być natomiast spójna wykładnia pojęcia przedsiębiorstwa w obszarze unijnego prawa konkurencji, tj. w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji i pomocy publicznej oraz na potrzeby zastosowania art. 106 TFUE⁷⁰.

⁶⁷ Por. Ch. Bellamy, G.D. Child [w:] P.M. Roth, V. Rose, C. Bellamy, G.D. Child (red.), *European Community...*, dz. cyt., s. 97.

⁶⁸ Tamże; B.J. Rodger, *The Competition Act 1998*, s. 4; Wyrok sądu z 1.07.2008 r., C-49/07, *MOTOE*, ECLI:EU:C:2008:376, pkt 24–26; Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 204.

⁶⁹ Por. wyrok sądu z 17.12.1991 r., T-6/89 *Enichem Anic*, ECLI:EU:T:1991:74, pkt 240; Wyrok sądu z 12.07.1984 r., C-170/83 *Hydrotherm*, ECLI:EU:C:1984:271, pkt 11; Por. również w doktrynie: J.L. Buendia Sierra, *Exclusive Rights*, s. 30; S. Dudzik, *Pomoc państwa...*, dz. cyt., s. 133–135.

⁷⁰ Por. Ch. Bellamy, G.D. Child [w:] P.M. Roth, V. Rose, C. Bellamy, G.D. Child (red.), *European Community...*, dz. cyt., s. 92; M. Herrmann, F.J. Säcker [w:] G. Hirsch, F. Montag, F.J. Säcker (red.), *European Community...*, dz. cyt., s. 409.

4. Związki przedsiębiorstw

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję na rynku wewnętrznym ma również zastosowanie do związków przedsiębiorstw⁷¹. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obejmuje nie tylko bezpośrednie formy koordynacji zachowań przedsiębiorstw, ale także zinstytucjonalizowane formy współpracy, to jest sytuacje, w których podmioty gospodarcze działają za pośrednictwem struktury zbiorowej lub wspólnego organu⁷².

Traktat nie definiuje jednak pojęcia związku przedsiębiorstw. W doktrynie pojęcie to rozumiane jest szeroko i można przyjąć, że związkiem przedsiębiorców będzie zgrupowanie interesów gospodarczych, w szczególności zorganizowane w formie samorządów, stowarzyszeń, korporacji branżowych lub zawodowych. Pojęcie związku przedsiębiorstw obejmuje każdą jednostkę organizacyjną niezależnie od tego, czy posiada ona osobowość prawną, która grupuje samodzielnie podejmujące decyzje gospodarcze przedsiębiorstwa⁷³. Zakaz porozumień zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami – dominującym i zależnym – jest znany w prawie unijnym na gruncie doktryny *Single Economic Unit*⁷⁴.

Pod pojęciem związku przedsiębiorstw można więc rozumieć różne formy współpracy przedsiębiorców, które nie muszą mieć formalnej postaci. W szczególności od związku przedsiębiorstw nie wymaga się, aby miał osobowość prawną. Przy ustalaniu, czy podmiot, angażując się w określoną działalność, działa jako związek przedsiębiorstw, należy przyjąć również podejście funkcjonalne⁷⁵. Do związków przedsiębiorstw traktatowe reguły konkurencji stosuje się zatem wówczas, gdy ich własna działalność lub działalność przystępujących do nich przedsiębiorstw dąży do wywołania skutków, które wspomniane postanowienia TFUE ma powstrzymywać. W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że status związku przedsiębiorstw nie zależy od prowadzenia przez dany podmiot

⁷¹ Wyrok TS z 18.06.1998 r., C-35/96 *Komisja p. Włochom (CNSD)*, ECLI:EU:C:1998:303, pkt 39; Wyrok TS z 19.02.2002 r., C-309/99 *J.C.J. Wouters*, ECLI:EU:C:2002:98, pkt 58.

⁷² Opinia Rzecznika Generalnego P. Légera z 10.07.2001 r. w sprawie C-309/99 *J.C.J. Wouters*, ECLI:EU:C:2001:390, pkt 62.

⁷³ Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 211; Ch. Bellamy, G.D. Child [w:] P.M. Roth, V. Rose, C. Bellamy, G.D. Child (red.), *European Community...*, dz. cyt., s. 136.

⁷⁴ Por. wyrok TS z 24.10.1996 r., C-73/95 P, *Viho Europe BV v. Komisja*, Zb. Orz. 1996, poz. I-5457.

⁷⁵ Opinia Rzecznika Generalnego F. Jacobsa z 28.01.1999 r. w sprawie C-67/96 *Albany International BV v. SBT*, ECLI:EU:C:1999:28, pkt 214; Opinia Rzecznika Generalnego P. Légera z 10.07.2001 r. w sprawie C-309/99 *J.C.J. Wouters*, ECLI:EU:C:2001:390, pkt 64.

działalności gospodarczej⁷⁶. Związek przedsiębiorstw prowadzący zarazem działalność gospodarczą nabiera równocześnie cech przedsiębiorstwa⁷⁷.

W praktyce związki przedsiębiorstw mogą reprezentować interesy gospodarcze swoich członków w relacjach z innymi uczestnikami rynku lub w stosunku do instytucji publicznych⁷⁸. Warto wskazać, że pojęcie związku przedsiębiorstw obejmuje również stowarzyszenia lub związki, które same składają się ze związków przedsiębiorstw⁷⁹.

Stowarzyszenia handlowe, podobnie jak zrzeszenia zawodowe⁸⁰, mogą być objęte zakresem stosowania art. 101 ust. 1 TFUE, nawet jeśli są one formalnie zatwierdzone przez organ publiczny⁸¹, lub jeśli jego członkowie są mianowani przez państwo⁸². Za związek przedsiębiorstw w rozumieniu art. 101 ust. 1 TFUE uznana została przykładowo włoska organizacja ustanowiona na mocy prawa, odpowiedzialna m.in. za zapewnienie bezpieczeństwa drogowego we Włoszech, ponieważ składała się głównie z przedstawicieli podmiotów prywatnych, a żaden urzędnik państwowy nie miał prawa weta wobec jej decyzji⁸³. Kwalifikacja podobnego podmiotu może być odmienna, jeśli większość członków organizacji jest wyznaczana przez organ władzy publicznej, a nie przedstawicieli zawodu i jeżeli to organ władzy publicznej określa kryteria interesu publicznego, które mają być stosowane przez tę organizację⁸⁴.

Związek przedsiębiorstw może zrzeszać obok przedsiębiorców również inne osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przykładem może być federacja lokalnych związków zawodowych rolników, chociaż do zrzeszonych w niej związków zawodowych mogą należeć małżonkowie rolników, którzy nie uczestniczą w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego⁸⁵. Zastosowanie art. 101 TFUE do porozumień między związkami

⁷⁶ Wyrok sądu z 29.10.1980 r. w sprawach połączonych 209/78 do 215/78 i 218/78 *Heintz van Landewyck*, ECLI:EU:C:1980:248.

⁷⁷ Wyrok TS z 30.01.1974 r., 127/73 *BRT p. SV SABAM i NV Fonior*, ECLI:EU:C:1974:6, pkt 7; G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 212.

⁷⁸ Wyrok sądu z 30.01.1985 r., 123/83 *Bureau National Interprofessionnel du Cognac p. Guy Clair*, ECLI:EU:C:1985:33, pkt 17; Opinia Rzecznika Generalnego P. Légera z 10.07.2001 r. w sprawie C-309/99 *J.C.J. Wouters*, ECLI:EU:C:2001:390, pkt 61.

⁷⁹ Wyrok TS z 15.05.1975 r., 71/74 *Frubo* ECLI:EU:C:1975:61; Wyrok sądu z 26.01.2005 r., T-193/02 *Laurent Piau*, ECLI:EU:T:2005:22; Wyrok sądu z 13.12.2006 r. w sprawach połączonych T-217/03 i T-245/03 *FNCBV*, ECLI:EU:T:2006:391, pkt 49.

⁸⁰ Wyrok sądu z 28.02.2013 r., C-1/12 *OTOC*, ECLI:EU:C:2013:127, pkt 39–59.

⁸¹ Dec. KE z 30.01.1995 r., 95/188 *Coapi*, OJ L 122, 2.06.1995, s. 37–50, pkt 32.

⁸² Dec. KE z 26.07.1976 r., 76/684 *Pabst i Richarz KG v BNLA*, Dz.Urz. L 231 z 1976 r., s. 24, 107.

⁸³ Wyrok sądu z 4.09.2014 r., C-184/13 *API v v Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, ECLI:EU:C:2014:2147, pkt 39–59.

⁸⁴ Por. R. Whish, *Competition Law...*, dz. cyt., s. 95.

⁸⁵ Wyrok sądu z 13.12.2006 r. w sprawach połączonych T-217/03 i T-245/03 *FNCBV*, ECLI:EU:T:2006:391, pkt 55.

zawodowymi rolników w celu ustalania cen i zapobieżenia importowi wołowiny do Francji nie ogranicza także swobody działalności związkowej⁸⁶.

Orzecznictwo pomaga ustalić, jakie cechy musi spełniać organizacja, aby można uznać, że spełnia wystarczające przesłanki relewantne dla pojęcia związku przedsiębiorstw. W szczególności są to: organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi⁸⁷, stowarzyszenia branżowe, np. instytucji finansowych⁸⁸ oraz spółdzielnie producentów rolnych i ich federacje⁸⁹. Związkami przedsiębiorców są krajowe federacje piłkarskie wraz ze zrzeszającą związki krajowe międzynarodową federacją piłkarską⁹⁰. Katalog uzupełniają zrzeszenia osób wykonujących wolne zawody, w tym lekarzy specjalistów⁹¹, doradców prawnych⁹², architektów⁹³ i związek zawodowy agentów celnych⁹⁴.

Nie są natomiast jednoznacznie oceniane sprawy, w których badany jest zakres prowadzonej działalności gospodarczej przez instytucje publiczne, które uczestniczą w obrocie gospodarczym jako nabywcy towarów lub usług. Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zakup sprzętu szpitalnego przez instytucje publiczne organizujące hiszpański obowiązkowy system opieki zdrowotnej nie jest działalnością gospodarczą, ponieważ zakup tego sprzętu nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej, tylko realizacji zadań o czysto socjalnym charakterze⁹⁵. Zaznacza się, że stanowisko to może ulec zmianie w przypadku, gdy instytucja nabywająca towary wykorzystuje je częściowo do świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej przez państwo na zasadzie solidarności, ale jednocześnie pobiera opłaty od niektórych pacjentów, na przykład zagranicznych, zgodnie z zasadami rynkowymi⁹⁶. Ocena charakteru działalności, która przejawia się tylko częściowo gospodarczym charakterem zależy zatem od tego, czy zakupiony produkt jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej⁹⁷. W takich sprawach konieczne jest indywidualne rozstrzygnięcie, ponieważ od szczegółowych ustaleń będzie zależało, czy znajdą zastosowanie reguły konkurencji.

⁸⁶ Tamże, pkt 97–103.

⁸⁷ Dec. KE z 2.06.1971 r., 71/224 *GEMA*, OJ L 134, 20.06.1971, s. 15–29.

⁸⁸ Wyrok sądu z 23.02.1994 r. w sprawach połączonych – 39/92 i 40/92 *Groupement des Cartes Bancaires*, ECLI:EU:T:1994:20.

⁸⁹ Wyrok sądu z 13.12.2006 r. w sprawach połączonych T-217/03 i T-245/03 *FNCBV*, ECLI:EU:T:2006:391.

⁹⁰ Wyrok sądu z 26.01.2005 r., T-193/02 *Laurent Piau*, ECLI:EU:T:2005:22.

⁹¹ Wyrok TS z 12.09.2000 r., sprawy połączone C-180/98 do C-184/98 *Pavel Pavlov*, ECLI:EU:C:2000:428.

⁹² Wyrok TS z 19.02.2002 r., C-309/99 *J.C.J. Wouters*, ECLI:EU:C:2002:98.

⁹³ Wyrok sądu z 29.11.2001 r., C-221/99 *Conte i Rossi*, ECLI:EU:C:2001:647.

⁹⁴ Wyrok TS z 18.06.1998 r., C-35/96 *Komisja p. Włochom (CNSD)*, ECLI:EU:C:1998:303.

⁹⁵ Wyrok TS z 11.07.2006 r., C-205/03 P *FENIN*, ECLI:EU:C:2006:453.

⁹⁶ Por. R. Whish, *Competition Law...*, dz. cyt., s. 91.

⁹⁷ Ch. Bellamy, G.D. Child [w:] P.M. Roth, V. Rose, C. Bellamy, G.D. Child (red.), *European Community...*, dz. cyt., s. 95.

W przypadku związków przedsiębiorstw, które występują w roli organu władzy publicznej, w szczególności, jeżeli wykonują ściśle określone zadania uwzględniające interes publicznoprawny, są zależne od organów władzy publicznej, a w ich organach większość stanowią przedstawiciele władz publicznych nie należy uważać za związki przedsiębiorstw w rozumieniu TFUE⁹⁸. Jeżeli jednak organizacja zrzesza przedsiębiorców, a jego organy są częściowo wybierane przez władze państwa członkowskiego, zostanie uznana za związek przedsiębiorstw, jeżeli realizuje nie tylko interes swoich członków, lecz także interes przedsiębiorstw niemających takiego statusu i interes publiczny⁹⁹.

Zbieżna kwalifikacja związków przedsiębiorstw i przedsiębiorców, w których funkcje publicznoprawne mają nadrzędny charakter prowadzi do wyłączenia traktatowych reguł konkurencji. Trybunał orzekł, że działalność, która ze względu na swą naturę, na przepisy, którym podlega, oraz na swój przedmiot, wykracza poza sferę obrotu gospodarczego (...) lub też jest związana z wykonywaniem prerogatyw władzy publicznej (...) nie podlega traktatowym zasadom konkurencji¹⁰⁰. W orzecznictwie podkreśla się, że wówczas gdy przepisy krajowe nakładają na związek obowiązek uwzględniania kryteriów innych niż interesy członków (np. interesu publicznego, interesu przedsiębiorstw niebędących członkami związku), ich działalność zostanie uznana za przejaw działalności legislacyjnej, tożsamej z realizacją prerogatyw władzy publicznej¹⁰¹.

5. Jedna jednostka gospodarcza

Analizując przesłankę podmiotową art. 101 TFUE, należy uwzględnić doktrynę jednej jednostki gospodarczej (ang. *single economic entity*). Opiera się ona na założeniu, że osoby fizyczne i osoby prawne, które funkcjonują w ramach struktury organizacyjnej składającej się z wielu formalnie niezależnych osób, mogą przez wzajemne gospodarcze powiązania tworzyć wspólnie jedną jednostkę gospodarczą zachowującą się na rynku jednolicie i realizującą wspólnie tożsamy cel gospodarczy¹⁰².

⁹⁸ M. Herrmann, F.J. Säcker [w:] G. Hirsch, F. Montag, F.J. Säcker (red.), *European Community...*, dz. cyt., s. 433.

⁹⁹ Tamże; Ch. Bellamy, G.D. Child [w:] P.M. Roth, V. Rose, C. Bellamy, G.D. Child (red.), *European Community...*, dz. cyt., s. 137.

¹⁰⁰ Wyrok TS z 19.02.2002 r., C-309/99 *J.C.J. Wouters*, ECLI:EU:C:2002:98, pkt 57; Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 212.

¹⁰¹ Wyrok sądu z 19.02.2002 r., C-35/99 *Arduino*, ECLI:EU:C:2002:97, pkt 36–37.

¹⁰² Wyrok sądu z 12.07.1984 r., C-170/83 *Hydrotherm*, ECLI:EU:C:1984:271, pkt 11; Wyrok sądu z 16.12.1999 r., T-198/98 *Micro Leader Business*, ECLI:EU:T:1999:341, pkt 38; Wyrok sądu z 30.09.2003 r., T-203/01 *Michelin*, ECLI:EU:T:2003:250, pkt 290; Ch. Bellamy, G.D. Child [w:] P.M. Roth, V. Rose, C. Bellamy, G.D. Child (red.), *European Community...*, dz. cyt., s. 103; W.P.J.

O uznaniu formalnie odrębnych podmiotów za jedną jednostkę gospodarczą mogą decydować ich wzajemne powiązania kapitałowe lub faktyczne¹⁰³. Powiązania mogą również występować między spółką macierzystą a jej podmiotami zależnymi¹⁰⁴. W orzecznictwie dostrzega się potrzebę wszechstronnej obserwacji i wnioskowania na podstawie wielu okoliczności, nawet w przypadku gdy rozważana z osobna, żadna z tych okoliczności, która dotyczy formalnie odrębnych podmiotów, nie byłaby wystarczająca do stwierdzenia istnienia jednej jednostki gospodarczej¹⁰⁵.

Koncentracja prawa wspólnotowego na ekonomicznym, a nie na legalnym zakresie pojęcia podmiotu oznacza ponadto, że grupa spółek składająca się z wielu indywidualnych podmiotów prawnych może być traktowana jako jedno przedsiębiorstwo dla celów prawa konkurencji. Na potrzeby stosowania reguł konkurencji formalne oddzielenie dwóch podmiotów wynikające z ich odrębnej osobowości prawnej nie jest rozstrzygające. Decydującym testem jest jedność ich oddziaływania na rynek. Ma to w szczególności znaczenie dla trzech kwestii: zastosowania art. 101 ust. 1 TFUE do porozumienia między spółkami należącymi do tej samej grupy; uznania odpowiedzialności spółki dominującej za naruszenia popełnione przez jej spółkę zależną oraz stosowania przepisów dotyczących wyłączeń grupowych¹⁰⁶.

Pomiędzy spółkami w grupie kapitałowej występują zależności, które pozwalają na przyjęcie domniemania, że spółka dominująca wywiera decydujący wpływ na zachowanie swojej spółki zależnej¹⁰⁷. W sprawie *Akzo Nobel* Trybunał zauważył, że o rzeczywistym wywieraniu przez spółkę dominującą decydującego wpływu na spółkę zależną mogą też świadczyć inne okoliczności, takie jak brak zakwestionowania wpływu wywieranego przez spółkę dominującą na politykę handlową jej spółki zależnej i wspólną reprezentację dwóch spółek w trakcie postępowania administracyjnego¹⁰⁸.

W celu określenia, czy dochodzi do powstania jednej jednostki gospodarczej szczególnymi kryteriami mogą być wpływ na politykę cenową spółki zależnej¹⁰⁹, jej produkcję

Wils, *The Undertaking*; Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 205.

¹⁰³ Wyrok sądu z 15.09.2005 r., T-325/01 *DaimlerChrysler*, Zb. Orz. 2005, poz. II-3319, pkt 86.

¹⁰⁴ Wyrok sądu z 31.10.1974 r., 15/74 *Centrafarm*, ECLI:EU:C:1974:114, pkt 41; Wyrok TS z 24.10.1996 r., C-73/95 P, *Vihbo Europe BV v. Komisja*, Zb. Orz. 1996, poz. I-5457, pkt 16.

¹⁰⁵ Wyrok sądu z 1.07.2010 r., C-407/08 P *Knauf Gips*, ECLI:EU:C:2010:389, pkt 65.

¹⁰⁶ Por. Ch. Bellamy, G.D. Child [w:] P.M. Roth, V. Rose, C. Bellamy, G.D. Child (red.), *European Community...*, dz. cyt., s. 103.

¹⁰⁷ Wyrok sądu z 10.09.2009 r., C-97/08 P *Akzo Nobel*, ECLI:EU:C:2009:536, pkt 63; Wyrok TS z 25.10.1983 r., 107/82 *Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken*, ECLI:EU:C:1983:293, pkt 50.

¹⁰⁸ Wyrok sądu z 10.09.2009 r., C-97/08 P *Akzo Nobel*, ECLI:EU:C:2009:536, pkt 62.

¹⁰⁹ Wyrok sądu z 14.07.1972, 48/69 *ICI*, ECLI:EU:C:1972:70, pkt 137.

i dystrybucję¹¹⁰, cele sprzedaży, marżę brutto, koszty sprzedaży, *cash flow*, zapasy i marketing¹¹¹.

Generalnie jednak fakt, że spółka dominująca kontroluje spółkę zależną, będącej sprawcą naruszenia, stanowi domniemanie, które spółka dominująca może próbować wzruszyć¹¹². Doktryna jednej jednostki ekonomicznej pozwala z kolei w przypadku braku pełnej kontroli przez spółkę dominującą nad spółką zależną uznać, że na innej podstawie niż posiadana liczba udziałów, powiązane przedsiębiorstwa tworzą część jednostki gospodarczej dla celów prawa konkurencji¹¹³.

W prawie konkurencji analizowane są ponadto relacje w ramach stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorcami, którzy wykorzystują model pośrednictwa handlowego. W szczególności za jedną jednostkę gospodarczą mogą być uznani agenci działający na zlecenie i ich mocodawcy¹¹⁴. Jeżeli agent prowadzi działalność na rzecz wielu zleceńodawców, stwierdzenie istnienia jednej jednostki gospodarczej nie będzie możliwe¹¹⁵.

Za jedną jednostkę gospodarczą będą ponadto uznane ściśle powiązania zleceńodawcy i agenta, zwłaszcza wykonywanie powierzonych zadań według instrukcji zleceńodawcy, w jego imieniu i na jego rzecz, bez konieczności ponoszenia ryzyka handlowego i finansowego wynikającego z umów na rachunek zleceńodawcy, zawartych lub wynegocjowanych w jego imieniu¹¹⁶.

Stwierdzenie, że spółka dominująca i jej spółka zależna stanowią jedną jednostkę gospodarczą, pozwala Komisji skierować decyzję nakładającą grzywnę do spółki dominującej, bez konieczności ustalania jej bezpośredniego zaangażowania w naruszenie¹¹⁷.

Ponoszenie przez spółkę dominującą odpowiedzialności za wszelkie naruszenia popełnione przez jej spółki zależne może doprowadzić z kolei do nałożenia na nią wyższych

¹¹⁰ Wyrok sądu z 6.03.1974 r. w sprawach połączonych 6/73 i 7/73 *ICI i Commercial Solvents*, ECLI:EU:C:1974:18, pkt 37–41.

¹¹¹ Wyrok TS z 24.10.1996 r., C-73/95 P, *Vibo Europe BV v. Komisja*, Zb. Orz. 1996, poz. I–5457, pkt 15.

¹¹² Wyrok sądu z 10.09.2009 r., C-97/08 P *Akzo Nobel*, ECLI:EU:C:2009:536, pkt 61.

¹¹³ Opinia Rzecznika Generalnego J. Mazáka z 11.02.2010 r. w sprawie C-407/08 P *Knauf Gips*, ECLI:EU:C:2010:70, pkt 81.

¹¹⁴ Wyrok sądu z 14.12.2006 r., C-217/05 *Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio*, ECLI:EU:C:2006:784, pkt 42.

¹¹⁵ Wyrok sądu z 1.10.1987 r., 311/85 *Vereniging van Vlaamse Reisbureaus p. Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten*, ECLI:EU:C:1987:418, pkt 20.

¹¹⁶ Wyrok sądu z 24.10.1995 r., C-266/93 *Volkswagen*, ECLI:EU:C:1995:345, pkt 19; Wyrok sądu z 16.12.1975 r. w sprawach połączonych 40/73 do 48/73, 50/73, od 54/73 do 56/73, 111/73, 113/73, 114/73 *Suiker Unie*, ECLI:EU:C:1975:174, pkt 541–542; Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 206.

¹¹⁷ Wyrok sądu z 10.09.2009 r., C-97/08 P *Akzo Nobel*, ECLI:EU:C:2009:536, pkt 59.

grzywnien z powodu recydywy¹¹⁸. Jednocześnie należy pamiętać, że spółka dominująca wywiera decydujący wpływ na zachowanie swej spółki zależnej, co jest wzruszalnym domniemaniem¹¹⁹. Można także uznać spółkę dominującą za solidarnie odpowiedzialną za zapłatę grzywny nałożonej na jej spółkę zależną¹²⁰.

Co do zasady, Komisja kieruje postępowanie przeciwko podmiotom posiadającym osobowość prawną, tak aby można było skutecznie nałożyć grzywnę¹²¹. Decyzja powinna być zaadresowana do przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za faktyczne doprowadzenie do naruszenia, co oznacza, że w przypadku stosowania się przez spółkę zależną do wytycznych wydanych przez spółkę dominującą, to ta spółka będzie zobowiązana do zapłaty kary¹²².

6. Podsumowanie

Na zakończenie warto zaznaczyć, że szczególną pozycję ma natomiast działalność organizacji zarządzających obowiązkowymi publicznymi systemami zabezpieczenia społecznego, która w unijnym prawie konkurencji pozwala przyporządkować ten rodzaj aktywności jako działalności gospodarczej. Co do zasady działalność tych organizacji pozostaje poza sferą działalności gospodarczej, jeżeli działają według zasady solidarności społecznej, która wyraża się w braku związku między wysokością składek pobieranych od ubezpieczonych na funkcjonowanie systemu ubezpieczeń a wysokością kwot wypłacanych konkretnemu ubezpieczonemu i o ile system ten podlega kontroli państwa¹²³. Ukształtowana w orzecznictwie zasada pozwala za przedsiębiorstwo uznać instytucję zarządzającą systemem zabezpieczenia społecznego, mającym tylko uzupełniający charakter, w którym zasada solidarności stosowana jest jedynie w ograniczonym zakresie¹²⁴.

Warto wskazać, że obejmujący powyżej wskazane okoliczności uzasadniające wyłączenie reguł konkurencji termin „wyjątek Albany”, został po raz pierwszy użyty przez

¹¹⁸ Dec. KE z 21.05.2003 r., *Deutsche Telekom AG*, Dz.Urz. L 263 z 2003 r., s. 9.

¹¹⁹ Wyrok sądu z 27.10.2010 r., T-24/05 *Alliance One International*, ECLI:EU:T:2010:453, pkt 129.

¹²⁰ Wyrok sądu z 29.09.2011 r., C-520/09 P *Arkema*, ECLI:EU:C:2011:619, pkt 41.

¹²¹ Wyrok sądu z 27.10.2010 r., T-24/05 *Alliance One International*, ECLI:EU:T:2010:453, pkt 125.

¹²² Wyrok sądu z 17.12.1991 r., T-6/89 *Enichem Anic*, ECLI:EU:T:1991:74, pkt 236; Wyrok sądu z 27.09.2006 r., T-314/01 *Coöperatieve Verkoop-en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe*, ECLI:EU:T:2006:266, pkt 135; Wyrok sądu z 16.11.2000 r., C-294/98 P *Metsä-Serla Oyj*, ECLI:EU:C:2000:632, pkt 27; Por. G. Materna [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarz-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu...*, dz. cyt., art. 101, s. 207.

¹²³ Wyrok sądu z 5.03.2009 r., C-350/07 *Kattner Stahlbau*, ECLI:EU:C:2009:127; zob. również P.J. Slot, *Applying the Competition*; G. Materna, *Publiczne instytucje*, s. 65–80.

¹²⁴ Wyrok sądu z 16.11.1995 r., C-244/94 *FFSA*, ECLI:EU:C:1995:392; Wyrok TS z 21.09.1999 r., C-67/96, *Albany International BV v. Stichting Bedrijfspen*, Zb. Orz. 1999, poz. I–5751; A.G. Toth, *The Oxford Encyclopaedia...*, dz. cyt., s. 763.

Rzecznika Generalnego N. Fennelly w sprawie C-222/98 *Van der Woude*¹²⁵ (pkt 30). „Wyjątek Albany” znajduje zastosowanie w sprawach, w których spełnione są łącznie dwa warunki: (i) porozumienia są zawierane w ramach negocjacji zbiorowych między pracodawcami a pracownikami oraz (ii) porozumienia te przyczyniają się bezpośrednio do poprawy warunków zatrudnienia i pracy pracowników¹²⁶. Wyjątek ten służy zatem ochronie celów społecznych realizowanych przez porozumienia zbiorowe¹²⁷. Nie znajduje jednak zastosowania w zakresie decyzji podjętych przez przedstawicieli wolnych zawodów, ponieważ nie są one zawarte w kontekście rokowań zbiorowych między pracodawcami a pracownikami¹²⁸. Dopuszczalność prowadzenia przez pracowników samozatrudnionych rokowań zbiorowych i zawierania porozumień, szczególnie w ramach ich uczestnictwa w modelu gospodarczym *gig economy* – opartym na działaniu platform pośredniczących – rodzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności tych działań z regułami prawa konkurencji.

Warto wskazać, że w grudniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt Wytycznych w sprawie stosowania prawa konkurencji UE do układów zbiorowych dotyczących warunków pracy osób pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników. Projekt został zatwierdzony 18.03.2022 r.¹²⁹.

Bibliografia

Publikacje:

Banasiński C., Piontek E. (red.), *Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz*, Wolters Kluwer Polska 2009.

Bellamy Ch., Child G.D. [w:] P.M. Roth, V. Rose, C. Bellamy, G.D. Child (red.), *European Community Law of Competition*, Oxford–New York 2008.

Bellamy Ch., Child G.D., *Common Market Law of Competition*, London 1993.

Van den Bergh R.J., Camesasca P.D., *Irreconcilable Principles? The Court of Justice Exempts Collective Labour Agreements from the Wrath of Antitrust*, „European

¹²⁵ Opinia Rzecznika Generalnego N. Fennelly’ego z 11.05.2000 r. w sprawie C-222/98 *Van der Woude*, ECLI:EU:C:2000:226, pkt 30.

¹²⁶ Opinia Rzecznika Generalnego N. Wahl z 11.09.2014 r. C-413/13, *FNV Kunsten Informatie en Media v Staat der Nederlanden*, ECLI:EU:C:2014:2215, pkt 24.

¹²⁷ Por. krytycznie R.J. Van den Bergh and P.D. Camesasca, *Irreconcilable Principles?*.

¹²⁸ Wyrok sądu z 12.09.2000 r., C-180/98 *Pavel Pavlov v Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten*, ECLI:EU:C:2000:428, pkt 67–70.

¹²⁹ Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie stosowania prawa konkurencji Unii do układów zbiorowych dotyczących warunków pracy osób pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników 2022/C 374/02, Dz.Urz. C 374 z 30.09.2022, s. 2–13.

- Law Review” 2000, s. 492–508 Bolecki A., *Ustalenie minimalnych cen odsprzedaży – czas na zmiany. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie III SK 21/11 (Röben Ceramika Budowlana)*, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2012, nr 3(1) s. 103–113.
- Dudzik S., *Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej. Między neutralnością a zaangażowaniem*, Kraków 2002.
- Emmerich V. [w:] *EG-Wettbewerbsrecht*, U. Immenga, E.J. Mestmäcker (red.), Monachium 2012.
- Emmerich V. [w:] M.A. Dauses (red.), *Prawo gospodarcze Unii Europejskiej*, Warszawa 1999.
- Faull J., Nikpay A. (red.) *The EC Law of Competition*, Oxford 2007.
- Gleiss A., Hirsch M., *Kommentar zum EWG-Kartellrecht*, Heidelberg 1993.
- Goyder D., *EC Competition Law*, Oxford 2003.
- Gronowski S., *Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu*, Warszawa 1998.
- Herrmann M., Säcker F.J., Paschke M. [w:] G. Hirsch, F. Montag, F.J. Säcker (red.), *European Community Practice and Procedure*, London 2007.
- Herrmann M., Säcker F.J. [w:] G. Hirsch, F. Montag, F.J. Säcker (red.), *European Community Practice and Procedure*, London 2007.
- Hykawy I., Wojtaszek E., *Regulacja porozumień ograniczających konkurencję w prawie Wspólnoty Europejskiej*, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 11.
- Jones A., Surfin B., *EC Competition Law. Text, Cases, and Materials*, Oxford 2004.
- Jurkowska A. [w:] T. Skoczny (red.), *Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz*, Warszawa 2014.
- Jurkowska A., *Porozumienia kooperacyjne w świetle wspólnotowego i polskiego prawa ochrony konkurencji. Od formalizmu do ekonomizacji*, Warszawa 2005.
- Jurkowska A., Skoczny T. (red.), *Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce*, Warszawa 2008.
- Kerse C.S., Khan N., *EC Antitrust Procedure*, London 2005.
- Kneepkens M., *Resale Price Maintenance: Economics Call for a More Balanced Approach*, ECLR 2007, vol. 12.
- Korah V., *An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, Oxford–Portland Oregon 2007.
- Korbutowicz T., *Prawo konkurencji w orzecznictwie sądu Wspólnot Europejskich*, Wrocław 2002.
- Kowalik-Bańczyk K., *Pojęcie „wpływu na handel” jako kryterium stosowania przez sądy krajowe wspólnotowego prawa konkurencji*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 2.
- Król-Bogomilska M., *Kary pieniężne w prawie antymonopolowym w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w europejskim prawie wspólnotowym*, Warszawa 2001.

- Louri V., „*Undertaking*” as a Jurisdictional Element for the Application of EC Competition Rules, „Legal Issues of Economic Integration” 2002, 29(2), s. 143–176.
- Maillo J., *Services of general interest and EC competition law* [w:] G. Amato, C. Ehlermann (red.), *EC Competition Law. A Critical Assessment*, Oxford–Portland Oregon 2007.
- Materna G. [w:] A. Wróbel, K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer (red.), *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz*, t. II (art. 90–222), Warszawa 2012.
- Materna G., *Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji*, Warszawa 2009.
- Materna G., *Publiczne instytucje ubezpieczenia zdrowotnego w świetle prawa antymonopolowego*, „Państwo i Prawo” 2005, 6, s. 65–80.
- Menszig-Wiese K., *Odpowiedzialność antymonopolowa pomocnika kartelu w prawie Unii Europejskiej*, Warszawa 2022.
- Miąsik D., *Porozumienia, których celem jest ograniczenie konkurencji w rozumieniu art. 81 ust. 1 TWE*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 8.
- Miąsik D., *Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium prawnoporównawcze*, Kraków 2004.
- Modzelewska-Wąchal E. [w:] T. Skoczny (red.), *Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Komentarz*, Warszawa 2014.
- OECD, *Competition in Mixed Markets: Ensuring Competitive Neutrality*, OFT 1242, 2010.
- Odudu O., *The Boundaries of EC Competition Law. The Scope of Article 81*, Oxford 2006.
- Piontek E., *Prawo konkurencji EWG*, Warszawa 1984.
- Podrecki P. [w:] M. Kępiński (red.), *System Prawa Prywatnego*, t. 15, *Prawo konkurencji*, Warszawa 2014.
- Podrecki P., *Porozumienia monopolistyczne i ich cywilnoprawne skutki*, Kraków 2000.
- Późdrik R., *Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej: studium z prawa antymonopolowego*, Lublin 2006.
- Rodger B.J., *The Competition Act 1998 and State Entities as Undertakings: Promises to be an Interesting Debate*, „ClaSF Working Paper”, 2003, nr 1.
- Schröter H. [w:] H. Groeben, J. Thiesing, C.D. Ehlermann (red.), *Kommentar zum EWG Vertrag*, Baden-Baden 1999.
- Buendia Sierra J.L., *Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law. Article 86 (former article 90) of the EC Treaty*, Oxford 1999.
- Skoczny T., Szpringer W. (red.), *Zakaz porozumień ograniczających konkurencję (Wprowadzenie)*, Warszawa 1995.
- Slot P.J., *Applying the Competition Rules in the Healthcare Sector*, „European Competition Law Review” 2003, 11.
- Stawicki A., *Porozumienia zakazane z uwagi na cel a porozumienia zakazane z uwagi na skutek*, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2012, 1(1), s. 10.

- Toth A.G., *The Oxford Encyclopaedia of European Community Law*, t. III, *Competition Law and Policy*, Oxford 2008.
- Turno B., *Leniency. Program łagodzenia kar pieniężnych w polskim prawie ochrony konkurencji*, Warszawa 2013.
- Vaughan D., Lee S., Kennelly B., Riches P., *EU Competition Law: General Principles*, Oxford 2006.
- Whish R., *Competition Law*, Oxford 2009.
- Wils W.P.J., *The Undertaking as Subject of E.C. Competition Law and the Imputation of Infringements to Natural or Legal Persons*, „European Law Review” 2000, 25(2), s. 99–116.
- Wiszniewska I., *Reguły konkurencji a transakcje wyłączne*, Warszawa 1995.
- Wojtaszek-Mik E. [w:] A. Jurkowska-Gomułka (red.), *Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004–2009*, Warszawa 2010.
- Wojtaszek-Mik E., *Reguła rozsądku w prawie konkurencji Polski i Wspólnoty Europejskiej* [w:] C. Mik (red.), *Polska w Unii Europejskiej: Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia*, Toruń 1997.
- van der Vijver T., *The Irish Beef Case*, „ECLR” 2009, 4.

Orzecznictwo:

- Decyzja KE z 2.06.1971 r., 71/224, *GEMA*, OJ L 134, 20.06.1971, s. 15–29.
- Wyrok sądu z 14.07.1972, 48/69, *ICI*, ECLI:EU:C:1972:70.
- Wyrok TS z 30.01.1974 r., 127/73, *BRT p. SV SABAM i NV Fonior*, ECLI:EU:C:1974:6.
- Wyrok sądu z 6.03.1974 r. w sprawach połączonych 6/73 i 7/73, *ICI i Commercial Solvents*, ECLI:EU:C:1974:18.
- Wyrok sądu z 31.10.1974 r., 15/74, *Centrafarm*, ECLI:EU:C:1974:114.
- Wyrok TS z 15.05.1975 r., 71/74, *Frubo*, ECLI:EU:C:1975:61.
- Wyrok sądu z 16.12.1975 r. w sprawach połączonych 40/73 do 48/73, 50/73, od 54/73 do 56/73, 111/73, 113/73, 114/73, *Suiker Unie*, ECLI:EU:C:1975:174.
- Decyzja KE z 26.07.1976 r., 76/743, *Reuter/BASF*, Dz.Urz. L 254 z 17.09.1976, s. 40–50.
- Decyzja KE z 26.05.1978 r., 78/516, *RAI p. Unitel*, Dz.Urz. L 157 z 15.6.1978, s. 39–41.
- Decyzja KE z 10.01.1979 r., 79/86, *Vaessen/Moris*.
- Wyrok sądu z 29.10.1980 r. w sprawach połączonych 209/78 do 215/78 i 218/78, *Heintz van Landewyck*, ECLI:EU:C:1980:248.
- Decyzja KE z 17.12.1981 r., 82/371, *NAVEWA-ANSEAU*, Dz.Urz. L 167, 15.06.1982, s. 39–52.
- Wyrok sądu z 8.06.1982 r., C-258/78, *Nungesser p. Commission*, ECLI:EU:C:1982:211.
- Wyrok TS z 25.10.1983 r., 107/82, *Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft AEG-Telefunken*, ECLI:EU:C:1983:293.

- Wyrok sądu z 11.10.1983 r., 210/81, *Demo-Studio Schmidt p. Commission*, ECLI:EU:C:1983:277.
- Wyrok sądu z 12.07.1984 r., C-170/83, *Hydrotherm*, ECLI:EU:C:1984:271.
- Wyrok sądu z 30.01.1985 r., 123/83, *Bureau National Interprofessionnel du Cognac p. Guy Clair*, ECLI:EU:C:1985:33.
- Wyrok sądu z 30.01.1985 r., 35/83, *BAT p. Commission*, ECLI:EU:C:1985:32.
- Wyrok TS z 16.06.1987 r., 118/85, *Komisja p. Włochom*, ECLI:EU:C:1987:283.
- Wyrok TS z 4.05.1988 r., 30/87, *Corinne Bodson v. SA Pompes Funébres des régions libérées*, ECLI:EU:C:1988:225.
- Wyrok sądu z 1.10.1987 r., 311/85, *Vereniging van Vlaamse Reisbureaus p. Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten*, ECLI:EU:C:1987:418.
- Decyzja KE z 1.08.1990 r., 90/456, *Usługi kurierskie*, Dz.Urz. L 233 z 28.08.1990, s. 19–23.
- Wyrok sądu z 23.04.1991 r., C-41/90, *Höfner I Elser*, ECLI:EU:C:1991:161.
- Wyrok sądu z 17.12.1991 r., T-6/89, *Enichem Anic*, ECLI:EU:T:1991:74.
- Decyzja KE z 27.10.1992 r., 92/521, *Puchar Świata 1990*, Dz.Urz. L 326, s. 31.
- Wyrok sądu z 17.02.1993 r., C-159/91 i 160/91, *Poucet and Pstre v. AGF and Cancava*, Zb. Orz. 1999, poz. I–5751.
- Wyrok TS z 19.01.1994 r., C-364/92, *SAT Fluggesellschaft*, Zb. Orz. TSUE. 1994, poz. I–43.
- Wyrok sądu z 23.02.1994 r. w sprawach połączonych – 39/92 i 40/92, *Groupement des Cartes Bancaires*, ECLI:EU:T:1994:20.
- Wyrok TS z 27.04.1994 r., C-393/92, *Almelo*, ECLI:EU:C:1994:171.
- Wyrok sądu z 5.10.1994 r., C-323/93, *Société Civile Agricole du Centre d'Insémination de la Crespelle*, ECLI:EU:C:1994:368.
- Wyrok sądu z 15.12.1994 r., C-250/92, *Grøttrup-Klim*, Zb. Orz. 1994, poz. I–5641.
- Decyzja KE z 30.01.1995 r., 95/188, *Coapi*, OJ L 122, 2.06.1995, s. 37–50.
- Wyrok sądu z 24.10.1995 r., C-266/93, *Volkswagen*, ECLI:EU:C:1995:345.
- Wyrok sądu z 16.11.1995 r., C-244/94, *FFSA*, ECLI:EU:C:1995:392.
- Wyrok sądu z 12.12.1995 r. w sprawach połączonych C-319/93, C-40/94 i C-224/94, *Hendrik Evert Dijkstra*, ECLI:EU:C:1995:433.
- Wyrok sądu z 12.12.1995 r., C-399/93, *H.G. Oude Luttikhuis*, ECLI:EU:C:1995:434.
- Wyrok TS z 24.10.1996 r., C-73/95 P, *Vibo Europe BV v. Komisja*, Zb. Orz. 1996, poz. I–5457.
- Wyrok sądu z 18.03.1997 r., C-343/95, *Cali and Figli v. SEPG*, Zb. Orz. 1997, poz. I–1547.
- Wyrok sądu z 17.07.1997 r., C-70/95, *Sodemare*, ECLI:EU:C:1997:301.
- Wyrok sądu z 22.10.1997 r. w sprawach połączonych T-213/95 i T-18/96 SCK i FNK, ECLI:EU:T:1997:157.
- Wyrok sądu z 11.12.1997 r., C-55/96, *Job Centre Coop*, ECLI:EU:C:1997:603.

- Opinia Rzecznika Generalnego F. Jacobsa z 28.01.1999 r. w sprawie C-67/96, *Albany International BV p. SBT*, ECLI:EU:C:1999:28.
- Wyrok TS z 18.06.1998 r., C-35/96, *Komisja p. Włochom (CNSD)*, ECLI:EU:C:1998:303.
- Wyrok sądu z 16.09.1999 r., C-22/98, *Jean Claude Becu*, ECLI:EU:C:1999:419.
- Wyrok TS z 21.09.1999 r., C-67/96, *Albany International BV p. Stichting Bedrijfspen*, Zb. Orz. 1999, poz. I-5751.
- Wyrok sądu z 16.12.1999 r., T-198/98, *Micro Leader Business*, ECLI:EU:T:1999:341.
- Wyrok sądu z 23.05.2000 r., C-209/98, *FFAD*, ECLI:EU:C:2000:279.
- Wyrok TS z 13.04.2000 r., C-176/96 J, *Lehtonen*, ECLI: EU:C:2000:201.
- Opinia Rzecznika Generalnego N. Fennelly'ego z 11.05.2000 r. w sprawie C-222/98, *Van der Woude*, ECLI:EU:C:2000:226.
- Wyrok TS z 12.09.2000 r., sprawy połączone C-180/98 do C-184/98, *Pavel Pavlov*, ECLI:EU:C:2000:428.
- Wyrok sądu z 16.11.2000 r., C-294/98, *P Metsä-Serla Oyj*, ECLI:EU:C:2000:632.
- Wyrok sądu z 12.12.2000 r., T-128/98, *Aéroports de Paris*, ECLI:EU:T:2000:290.
- Decyzja KE z 15.06.2001 r., 2001/663, *Eco-Emballages*, OJ L 233, 31.8.2001, p. 37–48.
- Decyzja KE z 29.06.2001 r., 2001/711/WE, *Volkswagen*, OJ L 262, 2.10.2001, s. 14–37.
- Opinia Rzecznika Generalnego P. Légera z 10.07.2001 r. w sprawie C-309/99, *J.C.J. Wouters*, ECLI:EU:C:2001:390.
- Wyrok sądu z 25.10.2001 r., C-475/99, *Ambulanz Glöckner*, ECLI:EU:C:2001:577.
- Wyrok sądu z 29.11.2001 r., C-221/99, *Conte i Rossi*, ECLI:EU:C:2001:647.
- Wyrok TS z 19.02.2002 r., C-309/99, *J.C.J. Wouters*, ECLI:EU:C:2002:98.
- Wyrok sądu z 19.02.2002 r., C-35/99, *Arduino*, ECLI:EU:C:2002:97.
- Wyrok sądu z 24.10.2002 r., C-82/01 P, *Aéroports de Paris*, ECLI:EU:C:2002:617.
- Decyzja KE z 21.05.2003 r., *Deutsche Telekom AG*, Dz.Urz. L 263 z 2003 r.
- Decyzja KE z 23.07.2003 r., 2003/778, *UEFA Champions League*, Dz.Urz. L 291 z 8.11.2003, s. 25–55.
- Wyrok sądu z 30.09.2003 r., T-203/01, *Michelin*, ECLI:EU:T:2003:250.
- Wyrok sądu z 3.12.2003 r., T 208/01, *Volkswagen*, AG, ECLI:EU:T:2003:326.
- Wyrok sądu z 16.03.2004 r. w sprawach połączonych C-264/01, C-306/01, C-354/01 I C-355/01, *AOK Bundesverband*, ECLI:EU:C:2004:150.
- Decyzja KE z 24.06.2004 r., COMP/38.549, *Barème d'honoraires de l'Ordre des Architectes belges*.
- Wyrok sądu z 26.01.2005 r., T-193/02, *Laurent Piau*, ECLI:EU:T:2005:22.
- Wyrok sądu z 15.09.2005 r., T-325/01, *DaimlerChrysler*, Zb. Orz. 2005, poz. II-3319.
- Opinia Rzecznika Generalnego M.P. Maduro z 10.11.2005 r. w sprawie C-205/03P, *FENIN p. Commission*, ECLI:EU:C:2005:666.
- Wyrok TS z 10.01.2006 r., C-222/04, *Ministero dell'Economia e delle Finanze p. Cassa di*

Risparmio di Firenze SpA, ECLI:EU:C:2006:8.

Wyrok TS z 11.07.2006 r., C-205/03 P, *FENIN*, ECLI:EU:C:2006:453

Wyrok TS z 18.07.2006 r., C-519/04, *Meca-Medina*, ECLI:EU:C:2006:492.

Wyrok sądu z 27.09.2006 r., T-314/01, *Coöperatieve Verkoop-en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe*, ECLI:EU:T:2006:266.

Wyrok sądu z 13.12.2006 r. w sprawach połączonych T-217/03 i T-245/03, *FNCBV*, ECLI:EU:T:2006:391.

Wyrok sądu z 14.12.2006 r., C-217/05, *Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio*, ECLI:EU:C:2006:784.

Wyrok sądu z 13.03.2008 r., C-446/05, *Doulamis*, ECLI:EU:C:2008:157.

Wyrok sądu z 1.07.2008 r., C-49/07, *MOTOE*, ECLI:EU:C:2008:376.

Wyrok sądu z 5.03.2009 r., C-350/07, *Kattner Stahlbau*, ECLI:EU:C:2009:127.

Wyrok sądu z 10.09.2009 r., C-97/08 P, *Akzo Nobel*, ECLI:EU:C:2009:536.

Opinia Rzecznika Generalnego J. Mazáka z 11.02.2010 r. w sprawie C-407/08 P, *Knauf Gips*, ECLI:EU:C:2010:70.

Wyrok sądu z 1.07.2010 r., C-407/08 P, *Knauf Gips*, ECLI:EU:C:2010:389.

Wyrok sądu z 27.10.2010 r., T-24/05, *Alliance One International*, ECLI:EU:T:2010:453.

Wyrok sądu z 24.03.2011 r., T-386/06, *Pegler v. Commission*, ECLI:EU:T:2011:115.

Wyrok sądu z 29.09.2011 r., C-520/09 P, *Arkema*, ECLI:EU:C:2011:619.

Wyrok sądu z 28.02.2013 r., C-1/12, *OTOC*, ECLI:EU:C:2013:127.

Wyrok sądu z 4.09.2014 r., C-184/13, *API p. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*, ECLI:EU:C:2014:2147.

Opinia Rzecznika Generalnego N. Wahl z 11.09.2014 r. C-413/13, *FNV Kunsten Informatie en Media p. Staat der Nederlanden*, ECLI:EU:C:2014:2215.

Wyrok TS z 4.12.2014 r., C-413/13, *FNV Kunsten Informatie en Media v Staat der Nederlanden*, EU:C:2014:2411.

Wyrok sądu z 21.07.2016 r., C-542/14 VM, *Remonts*, ECLI:EU:C:2016:578.

Komunikat Komisji, Wytyczne w sprawie stosowania prawa konkurencji Unii do układów zbiorowych dotyczących warunków pracy osób pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników 2022/C 374/02, Dz.Urz. C 374 z 30.09.2022, s. 2–13.

BOGUDAR KORDASIEWICZ*

KILKA UWAG W SPRAWIE OCHRONY WSPÓLNIKA MNIEJSZOŚCIOWEGO W PROCESIE PRZEKSZTAŁCANIA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ W OSOBOWĄ

On protecting minority shareholders when transforming a joint-stock company into a partnership

Abstract: Following recent amendments to the Commercial Companies Code (K.s.h.), when converting a joint-stock company into a partnership, a shareholder who does not intend to join the partnership may demand that their shares be repurchased. This demand to be bought out must be made within a week of the resolution regarding the transformation, while the repurchase itself and the payment for the shares must be made within the following two weeks. In the absence of payment, the conversion process collapses.

The article analyses the question of whether a shareholder whose shares have been repurchased and who has received payment for them retains the right to challenge the resolution regarding the transformation and to demand that it be revoked. The author argues that they do, pointing out that if the court annuls the resolution on the transformation, the repurchase of shares lapses *ex tunc* (*condictio causa finita*), and the shareholder who received payment for their shares is obliged to return it.

Keywords: minority shareholder, transforming partnerships, resolution on transformation, protecting shareholders, joint-stock company, partnership, right to contest

* Emerytowany Profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN, ORCID: 0000-0003-4181-9373.

1. Wprowadzenie

Prawnikom zajmującym się problematyką obrotu gospodarczego znana jest prawda oczywista w swej banalności. Mianowicie w nader licznych sytuacjach w spółkach prawa handlowego zgodna współpraca wspólników i dążenie do osiągnięcia wspólnego celu trwa do momentu pojawienia się pierwszych poważniejszych pieniędzy. Właśnie pierwszy osiągnięty sukces, będący także zwiastunem kolejnych, jakże często zamienia się w swoje przeciwieństwo, czyli sytuację, w której współdziałanie wspólników zostaje zastąpione niekończącymi się konfliktami i toczonymi w ich następstwie sporami sądowymi.

Impulsem do napisania poniższych uwag stały się autentyczne wydarzenia w jednej ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczywiście w ramach artykułu nie będziemy przedstawiali szczegółów konkretnego stanu faktycznego. Wymienimy jednak w najogólniejszym zarysie tło toczących się konfliktów, a także sfery, w jakich on się rozgrywał. Przedstawienie tych konfliktowych sfer ułatwi bowiem analizę problemów prawnych, jakie mogą wystąpić na tle przekształceń formy prawnej spółek. Tak więc:

- W trzyosobowej spółce z o.o. konflikt trwał od ponad dziesięciu lat. W jego ramach dwóch wspólników osiągało profity, dzięki zakładaniu spółek cywilnych o charakterze „satelitarnym”. Przy tym spółka z o.o. była jedynym kontrahentem wspomnianych spółek satelitarnych. Oczywiście poszczególne transakcje kształtowano w sposób przesuwający jak największą część zysku do spółek satelitarnych, a zarazem lokujący koszty w spółce z o.o.;
- Przeciwno tym poczynaniom trzeci ze wspólników bronił się, prowadząc indywidualną kontrolę w spółce (art. 212 k.s.h.¹). W zależności od jej wyników, wytaczał na podstawie deliktowej powództwa, dochodząc od wspólników tworzących większość odszkodowania na swoją rzecz, bądź też domagając się odszkodowania na rzecz spółki w ramach *actio pro socio* (art. 295 § 1 k.s.h.);
- Po kilku latach takiego przebiegu konfliktu wspólnicy tworzący większość wdrożyli procedurę przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną. Choć nigdy nie zostało to wyrażone, nie trudno się domyślić, że atrakcyjność przekształcenia wynikała stąd, że w spółce komandytowo-akcyjnej nie przewidziano kontroli poczynañ wspólników zawiadujących spółką przez pozostałych wspólników;
- W ramach obrony przed przekształceniem wspólnik mniejszościowy zażądał odkupienia jego udziałów (art. 576¹ § 2 k.s.h.), co uczyniono w wymaganym przez ustawę terminie trzech tygodni od podjęcia uchwały o przekształceniu.

¹ Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2022, poz. 1467 ze zm.

Wspólnikowi wypłacono wyliczoną przez spółkę godziwą wartość jego udziałów (art. 576¹ § 5 k.s.h.);

- Wspólnik mniejszościowy wytoczył powództwo o ustalenie godziwej wartości jego udziałów (art. 576¹ § 7 k.s.h.). Wytoczył także powództwo o uchylenie uchwały o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną (art. 422 § 1 oraz 422 § 2) pkt 2) w zw. z art. 567 § 1 k.s.h).

Jak łatwo zauważyć, dokonanie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spowodowało, że wokół podlegającej przekształceniu spółki toczyły się cztery grupy procesów. Do wytaczanych już uprzednio i toczących się w chwili podejmowania uchwały o przekształceniu powództw typu *actio pro socio*, oraz powództw odszkodowawczych pomiędzy wspólnikami, doszły dwa kolejne procesy, które zdominowały scenę konfliktów pomiędzy wspólnikami. Mowa tu o procesie o uchylenie uchwały o przekształceniu spółki oraz o sporze będącym następstwem powództwa o ustalenie godziwej wartości udziałów spółki.

2. Dokonane zmiany regulacji ustawowej

Wypada przypomnieć, że regulacja dotycząca uczestnictwa wspólników spółki przekształcanej w spółce przekształconej uległa niedawno dość istotnej modyfikacji. Do marca 2020 r. podstawową rolę odgrywała zasada domniemania nieuczestnictwa w spółce przekształcanej. Przystąpienie do niej wymagało złożenia specjalnego oświadczenia w odpowiedzi na wezwanie wystosowane przez spółkę. Niezłożenie oświadczenia skutkowało nabyciem *ex lege* roszczenia o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości udziałów albo akcji w spółce przekształcanej, wyliczonej w sprawozdaniu finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Niezależnie od tego wspólnik, który miał zastrzeżenia do rzetelności wyceny, mógł wnieść – po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek – powództwo o ustalenie wartości jego udziałów². Przedstawiona regulacja była przedmiotem istotnych kontrowersji³, których przedstawianie wobec dokonanych zmian ustawowych nie jest już konieczne.

Z mocą od 1 marca 2020 r. weszła w życie nowa regulacja ustawowa⁴, diametralnie odmienna od dotychczasowej. Przede wszystkim przystąpienie do spółki przekształcanej nie wymaga już żadnej aktywności spółki ani wspólników. Natomiast przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową wprowadzono nowe rozwiązanie określone w zgłoszonym projekcie jako „korporacyjne prawo wyjścia”. Polega ono na tym, że wspólnik (akcjon-

² Co do szczegółów omawianych rozwiązań zob. uchylone już art. 564–566 k.s.h.

³ Odnosnie do istoty sporów doktrynalnych zob. przede wszystkim: M. Rodzyńkiewicz, *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

⁴ Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 288.

riusz), który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu spółki kapitałowej w osobową oraz żądał zaprotokołowania sprzeciwu, może żądać odkupienia jego udziałów (akcji) w spółce przekształcanej (art. 576¹ § 1 i 2 k.s.h.). Jeżeli nie zgadza się z ceną odkupu wynikającą z planu przekształcenia może w terminie dwóch tygodni od podjęcia uchwały o przekształceniu wnieść powództwo o ustalenie wartości godziwej jego udziałów (art. 576¹ § 7 k.s.h.).

Nowa regulacja dotycząca zasad przekształcania spółek, podobnie jak jej poprzedniczka nie jest wolna od wątpliwości interpretacyjnych. Warto przy tym zauważyć, że co najmniej w jednej istotnej kwestii ustawodawca dokonał zmiany rozwiązania nie najlepszego na gorsze. Chodzi o wzajemną relację pomiędzy uczestnictwem w spółce przekształcanej, żądaniem uchylenia uchwały o przekształceniu oraz roszczeniem o zapłatę za udziały w spółce przekształcanej. Na tle regulacji dawnej było oczywiste, że wspólnik może zaskarżyć uchwałę o przekształceniu niezależnie od tego, czy złoży oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształcanej. Natomiast roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej powstawało tylko wtedy, gdy odnośny wspólnik nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej.

Jasne więc, że w uprzednio obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie upatrywał dysonansu pomiędzy zaskarżeniem uchwały o przekształceniu a złożeniem oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej. Było po prostu tak, że skuteczne zaskarżenie uchwały o przekształceniu (art. 567 § 1 k.s.h. w zw. z art. 422–427 k.s.h.) powodowało upadek przekształcenia. Natomiast oddalenie tego powództwa aktualizowało jeden z dwóch członów następującej alternatywy: skarżący uchwałę o przekształceniu wspólnik stawał się wspólnikiem spółki przekształcanej, albo też nabywał roszczenie o zapłatę wartości jego udziałów w spółce przekształcanej. Odpowiednio do tych ewentualności były też ukształtowane terminy. W szczególności roszczenie o zapłatę wartości udziałów albo akcji w spółce przekształcanej przedawniało się z upływem dwóch lat od dnia przekształcenia. Nawet uwzględniając zapaść, w jakiej od lat znajduje się wymiar sprawiedliwości, był to czas wystarczający na rozstrzygnięcie sprawy o uchylenie, względnie stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu.

Niestety w obecnym stanie prawnym kwestia nie przedstawia się już tak klarownie. Przede wszystkim odstąpienie od zasady domniemania nieuczestniczenia w spółce przekształcanej sprawiło, że wspólnicy nie są już obowiązani do deklarowania swojego uczestnictwa w spółce przekształcanej. Jednocześnie na ocenę sytuacji prawnej radykalny wpływ wywarła zmiana ustawowych terminów zgłaszania żądania dotyczącego zapłaty za udziały w spółce przekształcanej. Dotychczasowy dwuletni termin przedawnienia roszczenia został zastąpiony obowiązkiem dokonania zapłaty za odkupowane udziały w ciągu trzech tygodni od podjęcia uchwały o przekształceniu (art. 576¹ § 5 k.s.h.). Brak zapłaty powoduje upadek przekształcenia.

Jednocześnie, możliwość kwestionowania ceny za udziały, wynikającej z planu przekształcenia została ograniczona dwutygodniowym terminem zawitym, liczonym od dnia podjęcia uchwały o przekształceniu.

Wszystko to sprawia, że skutki upływu terminów są wysoce rygorystyczne, niekiedy w stopniu trudnym do zrozumienia. Tak na przykład pozew o ustalenie ceny godziwej udziałów lub akcji musi być wniesiony, zanim uzyska się pewność, czy całe przekształcenie nie upada z powodu braku zapłaty za odkupowane udziały (por. art. 576¹ § 5 oraz 7 k.s.h.). Co więcej, dwutygodniowy termin na wniesienie powództwa o ustalenie wartości godziwej udziałów jest znacząco krótszy od miesięcznego terminu na zaskarżenie samej uchwały o przekształceniu (por. art. 576¹ § 7 k.s.h. oraz art. 567 § 3 k.s.h.).

Wobec tak ukształtowanych terminów ustawowych może ponadto powstać wątpliwość dotycząca skutków dokonanego przez spółkę odkupu udziałów. Na tle nowej regulacji brak jest bowiem wyjaśniającej sytuację deklaracji o przystąpieniu do spółki przekształconej. W rezultacie można, przynajmniej *prima facie*, stać na stanowisku, że dokonanie odkupu udziałów wspólnika, które musi nastąpić w ciągu trzech tygodni od podjęcia uchwały o przekształceniu powoduje utratę legitymacji czynnej (*gravamen*) wspólnika, którego udziały odkupiono. Ta utrata dotyczyłaby wszystkich sporów związanych z funkcjonowaniem przekształcanej spółki. Tak więc oddaleniu podlegałyby powództwa we wszystkich sprawach typu *actio pro socio*, wszczętych przez odnośnego wspólnika. Co ważniejsze wszakże, zrealizowanie odkupu udziałów przy tej koncepcji stałoby na przeszkodzie zaskarżeniu uchwały o przekształceniu. Ten skutek miałby być następstwem utraty więzi ze spółką oraz utratą statusu wspólnika w wyniku zrealizowania odkupu. Zaprezentowane tu podejście czyniłoby wspólnika sprzeciwiającego się przekształceniu więzieniem spółki przekształconej, skoro wystąpienie z powództwem o uchylenie uchwały o przekształceniu miałoby na wypadek oddalenia tego powództwa skutkować przymusem zostania wspólnikiem spółki przekształconej, natomiast zgłoszenie żądania odkupienia udziałów prowadziłoby do niemożliwości zaskarżenia uchwały o przekształceniu.

Koncepcję, stosownie do której uprawnienia wspólnika mniejszościowego przy przekształceniu spółki zostały ukształtowane w k.s.h. w postaci alternatywy rozłącznej (zaskarżenie uchwały o przekształceniu *versus* żądanie odkupienia udziałów [akcji]), można wesprzeć kilkoma argumentami natury szczegółowej.

Po pierwsze, służyć temu miało wskazanie, że wyraźne wyodrębnienie legislacyjne wartości udziałów od zgodności z prawem, umową spółki oraz interesami spółki i wspólników, miało służyć skłonieniu wspólnika do jednoznacznego opowiedzenia się co do tego, czy ma wolę zachowania więzi ze spółką, czy też akceptując wolę większości ustępował ze spółki w zamian za godziwy odkup jego udziałów.

Po wtóre, cała procedura przekształcenia, powiązana z szeroko zakrojonymi obowiązkami informacyjnymi co do planu przekształcenia i będąca jego częścią wycena wartości

udziałów spółki (art. 556 oraz 558 § 1 pkt 2 k.s.h.) stwarza każdemu ze wspólników okazję do podjęcia przemyślanej decyzji odnośnie do tego, czy chce pozostać w spółce jako wspólnym przedsięwzięciu wspólników, niezależnie od formy, jaką przybiera wspólne przedsięwzięcie, czy też opuścić spółkę.

Po trzecie, ustawodawca nie uzależnił skuteczności odkupu od przekształcenia spółki, ale odwrotnie możliwość przekształcenia została uzależniona od skutecznego dokonania odkupu, sama zaś skuteczność odkupu nie została uzależniona od czegokolwiek poza zapłatą ceny za odkupowane udziały.

Po czwarte wreszcie i najważniejsze, z unormowania zawartego w art. 576¹ § 7 k.s.h. wywodzi się zasadę, stosownie do której skutki prawne odkupu odrywają się od dalszych losów uchwały przekształceniowej. Miało to oznaczać, że z chwilą zapłaty ceny odkupu udziały w spółce przekształcanej przeszły ze wspólnika, który żądał odkupu, na przekształcaną spółkę. Miało się to łączyć z utratą statusu wspólnika ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Warto przy okazji zauważyć, że zwolennicy koncepcji uznającej uprawnienia wspólników mniejszościowych w procesie przekształcenia spółek za zbudowane na zasadzie alternatywy rozłącznej przyjmują, że taki kształt uprawnień w żadnym razie nie krzywdzi wspólnika mniejszościowego. Miałaby o tym przesądzać okoliczność, że żądanie odkupienia udziałów zostaje złożone dobrowolnie przez wspólnika, który nie chce przystąpić do spółki przekształcanej. Krok dobrowolny w żadnym razie nie może zaś krzywdzić wspólnika mniejszościowego.

3. Krytyka koncepcji kształtującej prawa wspólnika mniejszościowego na zasadzie alternatywy rozłącznej

3.1. Problem dobrowolności oświadczenia żądającego odkupienia udziałów wspólnika w spółce przekształcanej

Zapłaty przyznające wspólnikowi mniejszościowemu prawo do zaskarżenia uchwały o przekształceniu tylko wtedy, gdy nie zgłasza on żądania odkupienia jego udziałów, są głęboko nietrafne. Przed przystąpieniem do rozważenia zagadnień o charakterze konstrukcyjnym zajmijmy się siłą argumentu kładącego nacisk na fakt, że dobrowolny charakter oświadczenia żądającego odkupu udziałów, jakie składający to oświadczenie miał w spółce przekształcanej, przesądza o tym, że negocjowanie jego prawa do zaskarżenia uchwały o przekształceniu nie może oznaczać pokrzywdzenia tego wspólnika (zasada *volenti non fit iniuria*).

Otóż zagadnienia dobrowolności oświadczenia żądającego odkupienia udziałów objętych przez wspólnika mniejszościowego w spółce przekształcanej niepodobna oce-

niać abstrakcyjnie. W szczególności błędny byłby wniosek, który sprowadzałby się do spostrzeżenia, że wspólnik nie musiał składać oświadczenia żądającego odkupienia jego udziałów, skoro mógł przystąpić do spółki przekształconej. Takie postawienie sprawy nie uwzględniałoby wpływu, jaki na decyzję poszczególnego wspólnika wywiera treść umowy (statutu) spółki przekształconej.

Rozpatrując to zagadnienie, należy mieć na uwadze, że umowę (statut) spółki przekształconej można ukształtować w sposób, którego nie dałoby się zastosować przy dotychczasowej formie prowadzenia działalności. Poprawności tego twierdzenia dowodzi prosty przykład. Wystarczy wyobrazić sobie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której miałyby nastąpić zmiana umowy spółki, zwiększająca świadczenia niektórych wspólników, bądź też uszczuplająca ich prawa udziałowe. Jak wiadomo, taka zmiana wymaga indywidualnej zgody wszystkich wspólników, których dotyczy (art. 246 § 3 k.s.h.). Omawiane ograniczenie nie dotyczy jednak spółki przekształconej, której umowę (statut) można ukształtować na nowo, nie zważając na treść umowy spółki przekształconej. Instytucja przekształcenia może zatem zostać wykorzystana do gruntownej zmiany tego, na co wspólnicy pierwotnie się umawiali.

Powyższe wywiera decydujący wpływ na kwalifikację żądania odkupienia udziałów jako oświadczenia składanego „dobrowolnie”. Otóż łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której umowa (statut) spółki przekształconej zawiera postanowienia nieakceptowalne dla wspólnika mniejszościowego, w szczególności takie, których nie dałoby się wprowadzić przy dotychczasowej postaci działalności. Treść art. 246 § 3 k.s.h. jest w tym zakresie reprezentatywnym przykładem. Przywołany przepis nakazuje uzyskanie zgody każdego wspólnika na zmianę umowy spółki, która prowadziłaby do uszczuplenia zakresu przyznanych mu praw, bądź też nakładałaby na niego nowe obowiązki.

Jak wiadomo, tego rodzaju ograniczenie nie obowiązuje przy przekształcaniu spółek. Łatwo zatem w procesie przekształcenia doprowadzić do nadania umowie (statutowi) spółki przekształconej postaci, w której dochodzi do radykalnego zmniejszenia zakresu praw wspólnika mniejszościowego, albo też do zwiększenia zakresu ciążących na nim obowiązków. Już tylko z tego powodu niemożliwy do zaakceptowania jest pogląd o dobrowolnym charakterze oświadczenia, w którym wspólnik spółki przekształconej żąda odkupienia jego udziałów. Na tle konkretnych stosunków faktycznych może być po prostu tak, że postanowienia umowy (statutu) ograniczają prawa danego wspólnika w sposób nieakceptowalny. Wówczas żądanie odkupienia udziałów staje się wyrazem braku zgody na ograniczenie praw danego wspólnika w porównaniu ze stanem, jaki miał miejsce przed podjęciem uchwały o przekształceniu. Jeżeli bowiem postanowienia umowy (statutu) spółki przekształconej są obiektywnie nieakceptowalne dla typowego, modelowego udziałowca (akcjonariusza), to wspólnika, który nie życzy sobie nie tylko nowej formy działania, ale przede wszystkim ukształtowania na nowo swoich praw i obowiązków, niepodobna

traktować jako wspólnika „dobrowolnie” opuszczającego spółkę. Taki wspólnik bez wątpienia znajduje się w sytuacji przymusowej. To, że w ramach tego przymusu może wybrać pomiędzy dwoma niesatysfakcjonującymi go rozwiązaniami nie zmienia charakteru jego sytuacji jako przymusowej.

Z wymienionych przyczyn posługiwanie się argumentem, jakoby wspólnik domagający się odkupienia jego udziałów opuszczał spółkę dobrowolnie jest poważnym nadużyciem intelektualnym.

3.2. Problem legitymacji czynnej wspólnika skarżącego uchwałę o przekształceniu

Obecnie w ramach uwag natury konstrukcyjnej powrócimy do rozważenia problemu, czy rzeczywiście następstwem zgłoszonego przez wspólnika żądania odkupienia jego udziałów, a zwłaszcza wytoczenie powództwa o ustalenie wartości godziwej jego udziałów (art. 576¹ § 7 k.s.h.) może przesądzać o utracie przez danego wspólnika *gravamen* do zaskarżenia uchwały o przekształceniu spółki.

Kwestia wydaje się warta rozważenia o tyle, że przynajmniej *prima facie* mogłoby się wydawać, iż powództwa o uchylenie uchwały o przekształceniu oraz o ustaleniu wartości godziwej udziałów danego wspólnika pozostają ze sobą w pewnej sprzeczności. Do takiej konkluzji mogłaby skłaniać okoliczność, że powództwo o ustalenie wartości godziwej udziałów wspólnika ma sens tylko wtedy, gdy przekształcenie dochodzi do skutku. Tym samym mogłoby się wydawać, że nie można jednocześnie domagać się unicestwienia procesu przekształcenia oraz żądać ustalenia godziwej wartości własnych udziałów. Takie stanowisko nie byłoby jednak poprawne. Tym bardziej błędny jest pogląd, jakoby zapłata za udziały według wartości wyliczonej przez spółkę powodowała utratę statusu wspólnika spółki, a tym samym odpadnięcie *gravaminis* we wszystkich postępowaniach funkcjonalnie związanych z działalnością spółki.

Należy pamiętać, że wspólnik, który głosował przeciwko uchwale i żądał zaprotokolowania sprzeciwu, może w terminie 1 miesiąca zaskarżyć uchwałę (art. 567 § 1 k.s.h.). W swej skardze może domagać się uchylenia uchwały (art. 567 § 1 w zw. z art. 422 § 1 k.s.h.). Ograniczony jest tylko tym, że wyłączną podstawą materialnoprawną skargi nie mogą być zastrzeżenia dotyczące wartości udziałów albo akcji (art. 567 § 2 k.s.h.). Ponadto wspólnik może na podstawie art. 425 § 1 k.s.h., w razie spełnienia przewidzianych tam przesłanek, żądać stwierdzenia nieważności podjętej uchwały. Może też żądać wykupienia jego udziałów (art. 576¹ § 1 k.s.h.).

Wszystkie wymienione powództwa mają charakter od siebie niezależny, co zostanie poddane odrębnej analizie poniżej. Jak już powiedziano, przeciwnicy bronionego tu zapatrywania stoją na stanowisku, że uprawnienia wspólnika przewidziane w art. 567 § 1

k.s.h. w zw. z art. 422 § 1 k.s.h. z jednej strony oraz w art. 576¹ § 1 k.s.h. z drugiej strony, zostały zbudowane na zasadzie alternatywy rozłącznej. Konsekwencją takiego ujęcia konstrukcyjnego jest pogląd, że zapłata ceny odkupu przez spółkę powoduje bezpowrotną utratę statusu wspólnika oraz legitymacji czynnej w toczących się procesach sądowych.

Wymienione powyżej konsekwencje miałyby być następstwem ujęcia art. 576¹ § 5 zd. 2 k.s.h. w brzmieniu: „Skuteczność odkupu zależy od zapłaty ceny odkupu wspólnikom żądającym odkupu lub złożenia kwoty równej tej cenie do depozytu sądowego”.

Zacytowane zdanie ma wszakże takie jedynie znaczenie, że bez zapłaty ustalonej przez spółkę ceny odkupu cały proces przekształcenia bezpowrotnie upada. Z tego bynajmniej jednak nie wynika, jakoby zapłata ceny „subiektywnie godziwej”, to znaczy uznanej za godziwą przez wspólników zawiadujących spółką przekształcaną, była zdarzeniem prawnym wystarczającym do utraty statusu jej wspólnika.

Trzeba podkreślić, że w treści całego k.s.h. nie ma najmniejszego śladu rozwiązania, które mogłoby wspierać tezę, iż powództwa przewidziane w art. 422 § 1 k.s.h., 425 § 1 k.s.h. oraz 576¹ § 7 k.s.h. zostały skonstruowane na zasadzie alternatywy rozłącznej. Oznacza to, że wniesienie powództwa dotyczącego ustalenia wartości godziwej nie uchybia możliwości wniesienia skargi o uchylenie uchwały o przekształceniu, względnie o stwierdzenie jej nieważności.

Niepoprawny charakter tezy, jakoby środki ochrony przewidziane należały w art. 567 § 1 oraz art. 576¹ § 7 k.s.h. były skonstruowane jako środki o charakterze rozłącznym, wynika już z brzmienia art. 567 § 2 k.s.h. Gdyby mianowicie kwestionowana teza była poprawna, to ustawodawca w art. 567 § 2 k.s.h. nie zawężyłby dopuszczalności powództwa o uchylenie uchwały w sposób przedmiotowy, przez limitowanie możliwych podstaw zaskarżenia, ale zastosowałby ograniczenie typu podmiotowego, odpowiednio kształtując krąg osób legitymowanych czynnie. Wówczas art. 567 § 2 k.s.h. otrzymałby następującą postać: „Nie może zaskarżyć uchwały wspólnik albo akcjonariusz, który zaskarżył wartość godziwą jego udziałów albo akcji na podstawie art. 576¹ § 7 k.s.h.”.

Tego typu norma, bardzo prosta i przejrzysta w swej konstrukcji, wskazywałaby w sposób oczywisty na to, że wspólnik stoi przed wyborem jednego z dwóch możliwych środków ochrony. W przedstawionym kontekście nie można pominąć tego, że prawidłowa i pogłębiona wykładnia polega na analizie nie tylko tego, co ustawodawca zrobił, ale w równym stopniu tego, czego nie uczynił, choć z łatwością mógł.

Jak z powyższego wynika, przeciwko wykładni ujmującej środki ochrony przewidziane w art. 567 § 1 oraz w art. 576¹ § 7 k.s.h. jako skonstruowane w ramach alternatywy rozłącznej, przemawia znana od tysiącleci zasada prawa rzymskiego: *lege non distinguente nec nostrum distinguere est*. Okoliczność, że ustawodawca w najmniejszym nawet stopniu nie zasygnalizował, iżby skorzystanie z jednej przewidzianej ustawowo ewentualności wyłączało ochronę na podstawie drugiej, silnie przemawia przeciwko koncepcji, która wprowadzałaby takie ograniczenie w drodze wykładni. Należy w tym zakresie dostrzegać

jeszcze jeden aspekt zagadnienia. Otóż odkupienie udziałów jest specyficzną instytucją zawartą w k.s.h., której *causa* ma swój odrębny, unikatowy charakter. Rzecz w tym, że odkupienie udziałów może funkcjonować jedynie z dokonaniem przekształcenia spółki. Jeżeli do przekształcenia ostatecznie nie dojdzie, siłą rzeczy upadnie także odkupienie udziałów wspólnika. Nie wystąpi zatem jakakolwiek sprzeczność natury konstrukcyjnej.

Za trafnością bronionego zapatrywania przemawia kilka ważkich argumentów. Przede wszystkim brzmienie odnośnych przepisów. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje art. 567 § 2 k.s.h., stosownie do którego: „Nie można skarżyć uchwały jedynie na podstawie zastrzeżeń dotyczących wartości udziałów albo akcji ustalonej na potrzeby odkupu, o którym mowa w art. 576¹⁹”.

Już z przytoczonej treści wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że można skarżyć uchwałę na podstawie innych przesłanek niż zastrzeżenia dotyczące wartości udziałów albo akcji, jak również to, że możliwa jest skarga o uchylenie, uzasadniana argumentami kombinowanej natury: zastrzeżeniami dotyczącymi wartości udziałów w połączeniu z innymi obiekcjami wobec uchwały. A skoro tak, to jasne, że obie skargi można wносить względem tej samej uchwały dotyczącej przekształcenia.

Za dopuszczalnością łączenia obu środków zaskarżenia przemawia też wykładnia systemowa. Z tego punktu widzenia myśl ustawodawcy nie jest trudna do rozszyfrowania. Wspólnik może nie chcieć przekształcenia i dlatego, w razie spełnienia przesłanek ustawowych, dopuszczalne jest powództwo o uchylenie uchwały. Jednocześnie jednak, wspólnik na wypadek nieuwzględnienia jego powództwa o zachowanie status quo, może pod żadnym pozorem nie życzyć sobie pozostawania w spółce przekształconej. Właśnie na wypadek nieuwzględnienia powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały została zachowana możliwość jednoczesnego zaskarżenia wartości godziwej.

Powyższe oznacza, że w razie uwzględnienia powództwa o uchylenie uchwały po prostu upadnie z mocy samego prawa skutek odkupienia udziałów. Upadnie bowiem następczo *causa* ich odkupienia. Skutek odkupienia udziałów nie może bowiem istnieć bez przekształcenia spółki.

Jak z powyższego wynika, w razie zaskarżenia uchwały o przekształceniu skutek odkupu ma jedynie charakter prowizoryczny. Choć ustawodawca nie określił zastosowanej konstrukcji jako *conditio iuris* (nie miał zresztą potrzeby używania takiego określenia) z pewnością mamy do czynienia właśnie z warunkiem ustawowym. W razie zaskarżenia uchwały o przekształceniu skutek rozporządzający odkupienia udziałów nie może nastąpić przed oddaleniem powództwa o uchylenie uchwały. Jeżeli z kolei powództwo o uchylenie uchwały przekształcającej spółkę zostanie uwzględnione, wspólnik, który otrzymał już cenę odkupu, będzie po prostu zobowiązany do jej zwrotu.

Podkreślenia wymaga jeszcze jedno. Wpis spółki przekształconej do rejestru ma charakter konstytutywny. Dopiero z chwilą wpisu powstaje nowa spółka, zaś sąd wy-

kreśla z urzędu z rejestru spółkę przekształcaną (art. 552 k.s.h.). Co najmniej zatem do chwili konstytutywnego wpisu (a niekiedy nawet i po niej), zawsze może się okazać, że przekształcenie nie dochodzi do skutku. Przy tym, prawomocna odmowa wpisu także powoduje (z przyczyn odpadnięcia *causae*) upadek odkupu udziałów. Przyjęcie innych założeń groziłoby usunięciem wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pomimo tego, że do jej przekształcenia w spółkę osobową ostatecznie nie doszło.

Należy podkreślić, że rozwiązywanie ustawodawcy jest ze wszech miar spójne i sprawiedliwe. Logiczne jest w nim nawet to, że spółka oraz wspólnicy spółki przekształconej mają obowiązek wyłożenia z góry kwoty potrzebnej na odkupienie udziałów, nie mając pewności, że do przekształcenia, a zatem także do odkupienia udziałów ostatecznie dojdzie. Ustawodawca najwyraźniej zmierzał do tego, by gotowość odkupienia udziałów miała charakter poważny. Notabene instytucja opłat uiszczanych z góry za prawa udziałowe w warunkach niepewności, co do ich ostatecznego nabycia jest znana wielu systemom prawnym, w tym prawu polskiemu. Wystarczy przywołać zasady nabywania akcji na rynku pierwotnym.

Powyższe oznacza, że żadną miarą nie da się twierdzić, jakoby samo zapłacenie ceny za odkupione udziały skutkowało utratą statusu wspólnika spółki przekształcanej. Poprawny jest pogląd przeciwny. Aż do czasu rozstrzygnięcia zawisłego sporu o uchylenie uchwały o przekształceniu wspólnicy spółki przekształcanej zachowują zarówno swój status wspólnika, jak i wszelkie prawa korporacyjne.

Negując powyższe zapatrywania w uzasadnieniu jednego z wyroków sądowych⁵ decydujące znaczenie przydano argumentowi, w myśl którego: „Przy ocenie statusu ML po realizacji przez spółkę, na jego przeciw wniosek, odkupu udziałów, należało w pierwszej kolejności zwrócić uwagę, że to nie skuteczność odkupu została uzależniona przez ustawodawcę od przekształcenia spółki, a było wręcz odwrotnie: nie mogłoby dojść do przekształcenia spółki kapitałowej w osobową, jeśli nie odkupiono by udziałów od udziałowca, który zażądał tego”⁶.

W cytowanym fragmencie uderza niewłaściwe odczytanie treści 576¹ § 5 k.s.h. Norma tam zawarta oznacza tylko tyle, że nie jest dopuszczalne dokonywanie odkupu bez zapłacenia ceny za kupowane udziały. Cel tak skonstruowanej normy jest bardzo prosty do określenia. Ustawodawcy chodziło o to, by niemożliwe było wykreowanie sytuacji, w której wspólnicy dążący do przekształcenia deklarują jedynie zamiar odkupienia udziałów, przeprowadzają przekształcenie, zaś wspólnicy żądający odkupienia pozostają z niezabezpieczonym zobowiązaniem, którego wyegzekwowanie nie jest pewne, a nadto może potrwać wiele lat.

⁵ Tak SO w Częstochowie w uzasadnieniu wyroku z 20 czerwca 2022 r., V GC 167/21, niepubl. Do chwili złożenia tekstu do druku wyrok nie uzyskał przymiotu prawomocności.

⁶ Zob. tamże, s. 18.

Jednakże z faktu, że w regulacji k.s.h. zadbano o realny charakter odkupienia udziałów (zapłaty za nie) nie da się jeszcze wyciągnąć poprawnego wniosku, że ustawodawca odstąpił od zasady związania instytucji odkupienia udziałów z dokonaniem przekształcenia.

Zwolennicy poglądu, jakoby powództwo o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu spółki tworzyły dwa człony alternatywy rozłącznej nie dostrzegają, ani tym bardziej nie rozważają problemu wyrażonego w pytaniu, co w treści art. 576¹ § 5 k.s.h. *in fine* oznacza dopuszczenie do złożenia ceny wykupu do depozytu sądowego? To pytanie jest intrygujące o tyle, że z całą pewnością w przypadku odkupienia udziałów nie chodzi o żadną z sytuacji, w których typowo ustawodawca przewiduje możliwość złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu⁷. Nie mamy więc do czynienia ani ze sporem dotyczącym osoby wierzyciela, ani z nieznanomością miejsca zamieszkania wierzyciela, ani też z okolicznościami o podobnym charakterze.

Tym samym jedynym logicznym wytłumaczeniem stworzonej przez ustawodawcę podstawy prawnej jest przyjęcie, że złożenie do depozytu sądowego ma służyć zabezpieczeniu interesu odkupującego, na wypadek gdyby z jakichkolwiek przyczyn do przekształcenia spółki nie doszło, skutkiem czego wspólnicy, którzy otrzymali cenę za swe udziały byli zobowiązani do jej zwrotu. Przy odrzuceniu tego założenia możliwości złożenia do depozytu kwoty odpowiadającej „subiektywnie godziwej” wartości udziałów nie daje się po prostu wytłumaczyć.

Warto dostrzegać i to, że w wątpliwych sytuacjach interpretacyjnych konstruowany model teoretyczny musi „sprawdzać się”, czyli prowadzić do właściwych rezultatów we wszystkich możliwych do przewidzenia stanach faktycznych. W tym kontekście spróbujmy rozważyć, co stanie się, gdy kilku wspólników zadeklaruje wolę opuszczenia spółki i otrzyma za swe udziały cenę „subiektywnie godziwą”, natomiast inny wspólnik zaskarży uchwałę o przekształceniu i w wyniku rozpatrzenia jego pozwu uchwała zostanie prawomocnie uchylona. W takiej sytuacji koncepcja zakładająca, że zapłata ceny za odkupowane udziały prowadzi do utraty statusu wspólnika spółki przekształcanej rozpada się jak domek z kart. Stosując konsekwentnie zapatrywania, stosownie do których zapłata za udziały dokonana na podstawie art. 576¹ § 5 k.s.h. skutkuje utratą statusu wspólnika należałoby przyjąć, że wspólnicy, którzy otrzymali cenę za swe udziały, nie mają prawa powrotu do spółki. W rezultacie powstawałaby sytuacja, w której dochodziłoby do pozbycia się wspólnika ze spółki, mimo upadku procesu przekształcenia.

Tego rodzaju konsekwencje są absolutnie nieakceptowalne, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że wspólnicy, którzy zażądali odkupienia udziałów, znajdowali się w sytuacji przymusowej. Przy tym niepodobna przypisywać im woli opuszczenia spółki na wypadek gdyby przekształcenie miało nie dojść do skutku.

⁷ Zob. art. 467 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1610 ze zm.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt analizowanego zagadnienia. Jak wiadomo przekształcana spółka może nabyć na własny rachunek udziały lub akcje, których wartość nominalna nie przekracza 10% kapitału zakładowego (art. 576¹ § 6 k.s.h.). Pozostałe udziały muszą nabyć wspólnicy, którzy opowiadali się za przekształceniem. Ze względu jednak na ogólne ograniczenia nabywania własnych udziałów przez spółkę (art. 200 § 1 k.s.h.) należy sądzić, że nie jest dopuszczalne nabycie przez spółkę jej własnych udziałów w sytuacji, w której przekształcenie ostatecznie nie dochodzi do skutku.

Podobnie ma się rzecz z nabyciem udziałów z puli przekraczającej 10% kapitału zakładowego, nabytego przez spółkę. Wola odkupienia tych udziałów przez odnośnych wspólników także była związana z działaniem spółki w nowej formie prawnej. Nie wolno antycypować, że ich zamiarem było odkupienie udziałów także w sytuacji, w której przekształcenie nie dochodzi do skutku.

Wszystkie wskazane wyżej argumenty prowadzą do wniosku, że koncepcja oderwania nabycia udziałów przy przekształceniu od skuteczności samego przekształcenia jest teoretycznie wadliwa i nie nadaje się do przyjęcia. W rezultacie poprawne jest założenie, że w razie zaskarżenia uchwały o przekształceniu, udziałowiec spółki przekształcanej, który poza zaskarżeniem uchwały o przekształceniu spółki zażądał także odkupienia swoich udziałów, traci swój status korporacyjny dopiero wraz z uprawomocnieniem się wyroku oddalającego pozew o uchylenie uchwały o przekształceniu. Takie stanowisko jest poprawne niezależnie od tego, czy skarżącym uchwałę był udziałowiec, który jednocześnie zażądał odkupienia jego udziałów, czy też inny ze wspólników.

Powyższe łączy się z jeszcze jednym spostrzeżeniem. Oczywiście poprawne jest wyjściowe założenie przeciwników bronionej tu koncepcji, że funkcjonowanie spółki powinno być oparte na woli większości, o ile ta wola nie była sprzeczna z prawem i ukierunkowana li tylko na pokrzywdzenie wspólnika mniejszościowego. Błędny jest wszakże wyciągnięty z tego założenia wniosek, że wspólnik, który sprzeciwia się przekształceniu musi od samego początku dokonać wyboru pomiędzy dwoma przysługującymi mu środkami ochrony, to znaczy zdecydować się albo na skarżenie uchwały o przekształceniu, albo na żądanie odkupienia jego udziałów w spółce.

Takie ujęcie odbiera mu więc prawo do ochrony sekwencyjnej, czyli do zaskarżenia najpierw samej idei przekształcenia, a w razie niepowodzenia tego kroku zgłoszenia żądania odkupienia udziałów. Koncepcja ta jest skrajnie niesprawiedliwa dla wspólnika mniejszościowego w tym sensie, że po zaskarżeniu uchwały o przekształceniu, wspólnik pozostałby bez jakiejkolwiek ochrony w razie oddalenia jego powództwa. Byłby zmuszony do uczestnictwa w spółce przekształcanej, nawet w takich sytuacjach, w których umowa (statut) spółki przekształcanej umożliwiałyby dokonywanie skrajnie niekorzystnych dla niego posunięć gospodarczych.

4. Legitymacja czynna ustępującego wspólnika w innych procesach dotyczących przekształcania spółki

Powyżej przedstawiliśmy argumentację przemawiającą za rozwiązaniem, przyznającym wspólnikowi niezgadzającemu się na przekształcenie spółki zarówno prawo do skarżenia uchwały o przekształceniu, niezależnie od tego, czy wspólnik ten żąda jednocześnie odkupienia udziałów (akcji) objętych przez siebie w spółce przekształcanej, czy też tego nie czyni.

Zajęte stanowisko nie wyczerpuje wszakże całości problemu. W części wstępnej niniejszej wypowiedzi wskazaliśmy na występujące w praktyce sytuacje, w których proces przekształcenia spółki „nakłada się” na toczące się już sprawy dotyczące spółki, przede wszystkim na procesy typu *pro socio*, wytoczone przez wspólnika sprzeciwiającego się przekształceniu. Powstaje zatem pytanie, jaki jest los tych spraw po zakończeniu procesu o uchylenie uchwały o przekształceniu?

Rozpocznijmy od prostego spostrzeżenia, że w razie uchylenia uchwały o przekształceniu nie powstają jakiekolwiek problemy. Spółka przekształcana funkcjonuje w dotychczasowej postaci, tak jak gdyby uchwała o przekształceniu nigdy nie została podjęta. Nie ma zatem żadnych przeszkód w kontynuowaniu wszczętych uprzednio procesów, związanych z jej działalnością.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja wtedy, gdy powództwo o uchylenie względnie stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu spółki zostanie oddalone, albo też odnośny proces zostanie zakończony w inny sposób, który nie powoduje usunięcia uchwały o przekształceniu z obrotu prawnego. Rozpocznijmy od tego, że przekształcenie spółki wieńczy chwila konstytutywnego wpisu do rejestru, określana przez ustawodawcę jako „dzień przekształcenia”. Z tą właśnie chwilą spółka przekształcana staje się spółką przekształconą, a jednocześnie sąd rejestrowy wykreśla z urzędu z rejestru spółkę przekształcaną (art. 552 k.s.h.). Oznacza to, że aż do dnia przekształcenia: a) istnieje spółka przekształcana, b) nie istnieje spółka przekształcona. Tym samym nie ma problemu z zachowaniem przez wspólnika mniejszościowego legitymacji czynnej w toczących się procesach typu *pro socio*, wytoczonych przed podjęciem uchwały o przekształceniu⁸. Co więcej, dopuszczalne jest

⁸ Tak SA w Katowicach w uzasadnieniu wyroku z 28 czerwca 2023 r., V AGa 84/22, niepubl. Identyczny pogląd dotyczący zachowania legitymacji czynnej do popierania powództw *pro socio* wyraził SA w Katowicach w sześciu postanowieniach (wydanych w różnych składach w sprawach o sygnaturach: V AGz 15/22, V AGz 39/22; V AGz 40/22, V AGz 29/22; V AGz 24/22 oraz V AGz 22/22), mocą których uchylono postanowienia sądu I instancji o zawieszeniu postępowań w sprawach wytaczanych *pro socio*, do czasu zakończenia postępowania w sprawie o uchylenie uchwały przekształcającej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

wytaczanie nowych takich procesów, skoro spółka przekształcana istnieje, zaś wspólnik mniejszościowy pozostaje jej wspólnikiem.

Przedstawiona interpretacja pozwala na uniknięcie perturbacji aż do czasu zakończenia procesu o uchylenie względnie stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu spółki. Wprawdzie w myśl regulacji kodeksowej wniesienie powództwa o uchylenie, lub stwierdzenie nieważności uchwały nie wstrzymuje co do zasady procesu rejestracji spółki przekształconej. Istnieją wszakże aż dwie podstawy do zawieszenia postępowania rejestrowego do czasu zakończenia postępowania w sprawie o uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu. Po pierwsze, sąd rejestrowy może z własnej inicjatywy zawiesić postępowanie rejestrowe (art. 567 § 1 w zw. z art. 423 § 1 zd. 2 k.s.h.). Po drugie, stosownie do poglądów powszechnie wyrażanych w orzecznictwie i doktrynie, sąd rozpatrujący sprawę o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały o przekształceniu spółki może zabezpieczyć powództwo przez nakazanie na podstawie art. 755 § 1 pkt 3) k.p.c. zawieszenia procesu rejestrowego do czasu zakończenia prowadzonego procesu przeciwko podjętej uchwale⁹. Trzeba podkreślić, że zabezpieczenie powództwa w procesie o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu spółki przez zawieszenie postępowania rejestrowego dokonanych zmian, choć nieobligatoryjne jest ze wszech miar celowe. Pozwala ono bowiem uniknąć komplikacji, jakie wiązałyby się z koniecznością wykreślenia wpisu rejestrującego spółkę przekształconą, zaś przede wszystkim usuwania skutków czynności prawnych, dokonanych przez tę spółkę.

To, co powiedziano dotychczas, nie rozwiązuje wszakże problemu wyrażonego w pytaniu o legitymację wspólnika mniejszościowego odnośnie do kontynuacji prowadzonych postępowań *pro socio* po oddaleniu powództwa o uchylenie, względnie stwierdzenie nieważności uchwały o przekształceniu spółki. Jest oczywiste, że po prawomocnym oddaleniu powództwa upada zabezpieczenie w postaci zawieszenia postępowania rejestrowego. W rezultacie w bardzo krótkim czasie dochodzi do rejestracji spółki przekształconej oraz wykreślenia z rejestru spółki przekształcanej. Dalszą konsekwencją zmian w rejestrze będzie utrata statusu wspólnika przez powoda, który wytaczał powództwa typu *pro socio* przeciwko spółce przekształcanej.

W świetle przedstawionych konsekwencji wpisu zdaje się jasne, że przekształcenie nie wpływa na materialny i formalny status spółki. Z dniem przekształcenia spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Zasada

⁹ Tak w szczególności SN w uchwale z 21 lipca 2010 r., III CZP 49/10, OSNC 2011, nr 1, poz. 7. W doktrynie zob. T. Ereciński [w:] T. Ereciński (red.), *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, t. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 794, nb. 17; J. Jagiela [w:] K. Piasecki, A. Marciniak (red.), *Kodeks postępowania cywilnego. T. 3 Komentarz do artykułów 506–1088*, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 677, nb 10; zob. też M. Muliński [w:] J. Jankowski (red.), *Kodeks postępowania cywilnego. T. 2 Komentarz do artykułów 730–1088*, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 98, nb. 9.

kontynuacji sprawa zatem, że nie powstają żadne problemy procesowe, dotyczące spółki i będące następstwem jej przekształcenia.

Inaczej ma się sprawa z legitymacją czynną wspólnika, który pierwotnie wytoczył powództwo typu *pro socio*. Zakończenie bytu prawnego przez spółkę przekształcaną połączona z nieprzystąpieniem do spółki przekształconej sprawia, że problem zachowania legitymacji procesowej czynnej przez powoda w procesie typu *pro socio* staje się szczególnie doniosły. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że analizowany obecnie problem jest fascynujący nie tylko ze ściśle prawnego, ale także z socjologicznego punktu widzenia. Dostrzeżenie tego aspektu wymaga uzmysłowienia sobie jednego. Mianowicie procesy *pro socio* nader często stają się narzędziem używanym przez spierających się pomiędzy sobą wspólników. Ta okoliczność sprawia, że w sporach *pro socio* bardzo często powodem jest wspólnik mniejszościowy, zaś pozwanymi wspólnicy tworzący większość i zarazem zarządzający spółką.

Wspomniana okoliczność sprawia, że w tego rodzaju procesach nader często mamy do czynienia z wysoce nietypowymi zachowaniami stron procesu. Tak na przykład spółka nie przystępuje do procesu w charakterze interwenienta ubocznego. W interesie osób tworzących jej zarząd nie leży bowiem bynajmniej to, by proces zakończył się rezultatem korzystnym dla spółki. Zasądzone na jej rzecz świadczenia musiałyby bowiem obciążać członków zarządu jako pozwanych. Identycznie ma się rzecz z zachowaniem czynnej legitymacji procesowej. W interesie osób zawiadujących spółką jest twierdzenie, że wraz z dokonaniem przekształceniem powód utracił czynną legitymację procesową. Wszelkie przysporzenia na rzecz spółki, będące następstwem procesu *pro socio* będą bowiem dokonywane kosztem majątku wspólników zarządzających spółką. Warto zwrócić uwagę, że spostrzeżenie to koresponduje z poczynioną na wstępie niniejszej wypowiedzi uwagą, że nierzadko podstawowym impulsem dokonania przekształcenia spółki jest chęć usunięcia jej przedsiębiorstwa spod kontroli wspólników mniejszościowych¹⁰. Za socjologicznie ciekawą można zatem uznać obserwację, że zazwyczaj w interesie osób zawiadujących spółką przekształconą leży kwestionowanie zachowania przez wspólnika mniejszościowego legitymacji czynnej w procesie *pro socio*, co niekoniecznie pokrywa się z interesem samej spółki.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że zakończenie bytu prawnego spółki przekształcanej oraz łącząca się z tym utrata statusu wspólnika przez powoda musi skutkować odpadnięciem legitymacji czynnej w toczącym się procesie *pro socio*. Sprawa nie przedstawia się jednak tak prosto. Podczas próby rozwiązania tego problemu warto sięgnąć do spraw, w których SN rozważał metodologicznie identyczne zagadnienie legitymacji czynnej byłego wspólnika do skarżenia uchwał podjętych przez zgromadzenie wspólników spółki kapitałowej.

¹⁰ Zob. art. 212 k.s.h., który nie znajduje odpowiednika w spółkach osobowych.

Za wiodące w tym zakresie można uznać trzy orzeczenia, tj. wyrok SN z 7 lutego 2006 r.¹¹, wyrok SN z 9 września 2010 r.¹², a także zapadły na tle problemu legitymacji byłego członka spółdzielni do zaskarżenia uchwały jej walnego zgromadzenia wyrok SN z 28 lipca 1998 r.¹³.

Na tle wszystkich wymienionych orzeczeń widoczne jest elastyczne podejście SN do rozpatrywanego zagadnienia legitymacji czynnej. Uzasadnienia wszystkich trzech wyroków są do siebie zbliżone. Ze względu na najbardziej wyczerpujące motywy przedstawione w sprawie IV CSK 41/05, stanowisko SN zostanie poniżej zwięźle zreferowane na tle tego właśnie wyroku.

W pierwszym rzędzie SN zwrócił uwagę na to, że uprawnienie do zaskarzania uchwał zostało przyznane akcjonariuszom: „nie ze względu na ochronę interesów spółki i innych akcjonariuszy, ale ze względu na konieczność zapewnienia każdemu akcjonariuszowi możliwości ochrony przede wszystkim jego interesów korporacyjnych i majątkowych”.

Ponadto zwrócił SN uwagę na to, że przesłanką powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników jest istnienie interesu prawnego w jej zaskarżeniu, mimo że przepis art. 425 § 1 k.s.h., podobnie zresztą jak przepisy art. 422 § 2 pkt 2–4 k.s.h. przesłanki tej wprost nie wymieniają. Interes ten i związana z nim legitymacja czynna – jak wywiódł Sąd Najwyższy – wynika jednak z samej istoty analizowanego powództwa. Prowadzi to do następującego zwięźlenego rozumowania SN: „Właśnie istnienie godnego ochrony interesu prawnego, jakim jest konieczność zapewnienia ochrony praw korporacyjnych i majątkowych akcjonariusza, uzasadnia przyznanie mu legitymacji do zaskarzania uchwał walnego zgromadzenia. W okresie, gdy jest akcjonariuszem, istnienie jego interesu do zaskarżenia uchwały jest przyjęte ustawowo i nie wymaga wykazania. Nie można jednak uznać, że sam fakt utraty statusu akcjonariusza po podjęciu nieakceptowanej przez niego uchwały powoduje odpadnięcie interesu prawnego i legitymacji do jej zaskarżenia. Podważałoby to sens i cel przyznania akcjonariuszowi legitymacji do zaskarzania uchwał, które godzą w jego prawa korporacyjne i majątkowe, w szczególności takich, w wyniku których utracił akcje i status akcjonariusza, jak na przykład uchwał o przymusowym umorzeniu lub wykupie akcji (art. 359 i art. 418 k.s.h.). Należy zatem uznać, że były akcjonariusz zachowuje legitymację do zaskarżenia uchwały walnego zgromadzenia, która dotyczy jego praw korporacyjnych lub majątkowych, natomiast traci legitymację do zaskarzania uchwał, które nie dotykają jego praw”.

¹¹ Zob. wyrok SN z 7 lutego 2006 r., IV CSK 41/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 9, poz. 108, z glosami aprobuującymi: W. Jurcewicz, *Glosa do wyroku SN z 7.02.2006 r. IV CSK 41/05*, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 9, poz. 108c oraz P. Sokół, *Glosa do wyroku SN z 7.02.2006 r. IV CSK 41/05*, „Prawo Spółek” 2007, nr 6, s. 44–48.

¹² Zob. wyrok SN z 9 września 2010 r., I CSK 530/09, OSNC 2011, nr 3 poz. 36.

¹³ Zob. wyrok SN z 28 lipca 1998 r., I CKN 794/97, OSNC 1999, nr 3, poz. 51.

Jak już podkreślono, zagadnienia dotyczące powództw *pro socio* po ustaniu stosunku członkostwa oraz skarżenia uchwał przez byłych wspólników są metodologicznie tożsame. Z tej właśnie przyczyny należy wskazać, że różne metodologicznie traktowanie problemu legitymacji czynnej byłego wspólnika (akcjonariusza) do zaskarżania uchwał organów spółki oraz do kontynuowania procesów z zakresu *pro socio* byłoby po prostu niezrozumiałe. Co więcej, za przyjęciem identycznego rozwiązania dla powództw z zakresu *pro socio* przemawia ponadto wnioskowanie *a maiori ad maius*. Skoro byłemu wspólnikowi wolno skarżyć uchwały zapadłe po ustaniu stosunku członkostwa, to tym bardziej dozwolone musi być kontynuowanie wcześniej wszczętych procesów.

Wszystko to prowadzi do wniosku, że problemu legitymacji czynnej byłego wspólnika (akcjonariusza) do kontynuacji wcześniej wszczętych procesów, czy to przeciw spółce, czy to na jej rzecz (procesy *pro socio*) nie da się rozstrzygnąć według jednolitego wzorca dla wszystkich możliwych sytuacji. Z tego względu, środkiem do poprawnego rozwiązania analizowanego problemu nie jest sprawdzanie, czy powód w dacie orzekania nadal jest wspólnikiem spółki, ale badanie, czy powód w tej dacie nadal ma interes prawny w popieraniu wytoczonego powództwa.

Takich spraw może być sporo. Tytułem przykładu można wskazać, że wspólnik będzie mógł wykazać się interesem prawnym w sprawie, w której domagał się od spółki sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dane wynikające z takiego sprawozdania z reguły są mu bowiem nadal potrzebne w procesie o ustalenie wartości godziwej jego udziałów, który wytoczył na podstawie art. 647¹ § 7 k.s.h. Z tej samej przyczyny należy potwierdzić interes wspólnika mniejszościowego w zakresie kontynuowania procesu, w którym przedmiotem, żądania jest zapłata spółce określonej kwoty pieniężnej¹⁴. W tym ostatnim zakresie należy pamiętać, że w procesie o ustalenie wartości godziwej udziałów wspólnika kluczową rolę odgrywają wyniki spółki za ostatnie lata poprzedzające przekształcenie. W tym kontekście każda kwota zasądzona na rzecz spółki przyczynia się do poprawienia jej wyniku finansowego, a zatem powiększa godziwą wartość udziałów wspólnika, który nie przystąpił do spółki przekształconej.

5. Podsumowanie

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, powiązane z odkupieniem udziałów wspólników, którzy nie są zainteresowani przystąpieniem do spółki przekształconej jest rozwiązaniem nowym. Nie znalazło ono dotąd wystarczającego zainteresowania w literaturze przedmiotu, brak jest także relewantnych wypowiedzi orzecznictwa. Prze-

¹⁴ Dość typowymi przykładami w tym zakresie są procesy odszkodowawcze przeciwko członkom zarządu spółki z tytułu szkody wyrządzonej spółce, czy też roszczenia o zwrot kosztów poniesionych na podstawie nieważnych (pozornych) umów.

prowadzone rozważania pozwalają na wyciągnięcie kilku wniosków podstawowych, które mogą okazać się przydatne w dalszych badaniach dotyczących obowiązujących rozwiązań prawnych. Oto one:

- Zawarta w art. 576¹ k.s.h. regulacja dotycząca odkupienia udziałów w spółce przekształcanej nie ma samodzielnego znaczenia prawnego. Przeciwnie jest ona ściśle powiązana z samym procesem przekształcenia. Dlatego też, jeśli z dowolnej przyczyny ostatecznie nie dochodzi do przekształcenia spółki, upada także transakcja odkupienia udziałów, z powodu braku *causae*. W konsekwencji, aż do czasu powstania spółki przekształcanej odkupienie udziałów ma jedynie tymczasowy charakter¹⁵;
- Mimo zapłaty za odkupowane udziały wspólnik, który zażądał odkupienia, zachowuje status wspólnika spółki przekształcanej. W konsekwencji zapłata ceny na podstawie art. 576¹ § 5 k.s.h. nie tworzy przeszkody formalnej do zaskarżenia tego wspólnika uchwały o przekształceniu na podstawie art. 567 § 1 w zw. z art. – 427 k.s.h.;
- Po przekształceniu, wspólnik spółki przekształcanej zachowuje legitymację do kontynuacji wcześniej wszczętych procesów przeciwko spółce, jak też procesów typu *pro socio*, jeżeli potrafi wykazać nadal istniejący interes prawny w prowadzeniu tych procesów. Przy ocenie tego interesu należy stosować kryteria wypracowane odnośnie do legitymacji czynnej byłego wspólnika (akcjonariusza) spółki kapitałowej do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) spółki.

Bibliografia

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1610 ze zm.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2022, poz. 1467 ze zm.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 288.

¹⁵ Należy podkreślić, że rozważaniami zawartymi w niniejszej wypowiedzi nie była objęta sytuacja, w której doszłoby do upadku przekształcenia po powstaniu spółki przekształcanej i wykreśleniu z rejestru spółki przekształcanej.

Orzecznictwo:

Wyrok SN z 28 lipca 1998 r., I CKN 794/97, OSNC 1999, nr 3, poz. 51.

Wyrok SN z 7 lutego 2006 r., IV CSK 41/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 9, poz. 108.

Uchwała SN z 21 lipca 2010 r., III CZP 49/10, OSNC 2011, nr 1, poz. 7.

Wyrok SN z 9 września 2010 r., I CSK 530/09, OSNC 2011, nr 3 poz. 36.

Wyrok SO w Częstochowie z 20 czerwca 2022 r., V GC 167/21, niepubl.

Wyrok SA w Katowicach z 28 czerwca 2023 r., V AGa 84/22, niepubl.

Publikacje:

Ereciński T. (red.), *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, t. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Jankowski J. (red.), *Kodeks postępowania cywilnego*, t. 2 *Komentarz do artykułów 730–1088*, C.H. Beck, Warszawa 2013.

Jurcewicz W., *Glosa do wyroku SN z 7.02.2006 r. IV CSK 41/05*, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 9, poz. 108c.

Piasecki K., Marciniak A. (red.), *Kodeks postępowania cywilnego*, t. 3 *Komentarz do artykułów 506–1088*, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Rodzinkiewicz M., *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

Sokal P., *Glosa do wyroku SN z 7.02.2006 r. IV CSK 41/05*, „Prawo Spółek” 2007, nr 6, s. 44–48.

JULIA CHLEBNY*

WYNAŁAZEK DOKONANY PRZY POMOCY PRZEDSIĘBIORCY – POMIĘDZY INTERESEM TWÓRCY, PRZEDSIĘBIORCY ORAZ DOBREM OGÓŁU

**Inventions made with the help of entrepreneurs: Between the
interests of the creator, the entrepreneur and the public good**

Abstract: According to Art. 11 Section 5 of the Industrial Property Law Act, an entrepreneur has the right to use an invention that is made with their assistance. Thus, the legislature has extended the circle of subjects entitled to use of an invention beyond the patent holder. The aim of the article is to evaluate this regulation and to consider the practical consequences of the solution. Whether this solution indeed takes into account the individual interests of the creator and entrepreneur in an optimal way without losing sight of the public interest is not obvious. The analysis was limited to inventions made by a creator employed by an entrepreneur.

What may raise the most objections is the risk of a conflict of interests in the exercise of rights attributed to the creator and the entrepreneur by Art. 11(5) IPL. Taking into account the obligations arising from the employment relationship, it may turn out that in many cases the rights of the two parties will be mutually limited, preventing or discouraging the real use of the invention.

One solution that is worth considering is the differentiation of the legal situation of inventions made by an employee with the assistance of an entrepreneur; those made by an inventor who is not employed by the entrepreneur; and those made by the creator/

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ORCID: 0000-0003-4100-7025.

² Zob. J. Chlebny [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Komentarze Prawa Prywatnego, t. 8A, C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 221 i przytoczona tam literatura.

artykułu pt. „*Patent na wynalazek*” czy „*własność wynalazku*” – *jak jest? Jak być powinno? Pytania nie tylko o terminologię*³ skłoniły mnie do ponownego przyjrzenia się problematyce wynalazków dokonanych przy pomocy przedsiębiorcy w kontekście przyjętego przez ustawodawcę rozkładu praw pomiędzy twórcą a przedsiębiorcą.

1. Zagadnienia wprowadzające

Jednym z elementów kształtowania systemu prawa patentowego jest kwestia uprawnionego do patentu. To, że jest to prawo zbywalne jest oczywiste. Powstaje jednak zagadnienie pierwotnie uprawnionego względem wynalazku. Przyznanie prawa ubiegania się o patent, poza tym że musi uwzględniać zasady praw na dobrach intelektualnych (m.in. naturalne prawo twórcy do wyników twórczości), nosić w sobie wymiar słusznościowy (m.in. uwzględniać okoliczności dokonania wynalazku i interesy podmiotów, które miały udział w powstaniu rozwiązania) oraz brać pod uwagę stosunek prawny, w jakim pozostaje twórca z innymi podmiotami w związku z twórczością wynalazczą (np. stosunek pracy i związane z nim zasady wynikające z prawa pracy), to ponad wszystko powinno być narzędziem realizacji celów stawianych prawu patentowemu. Pamiętać należy, że u podstaw systemu prawa patentowego leżą argumenty natury utylitarystycznej. Wychodząc z tego założenia, nadrzędnym celem ochrony patentowej powinno być dobro ogólne, wyrażające się w podnoszeniu poziomu rozwoju społecznego poprzez dostęp do najnowszych osiągnięć oraz rozwój gospodarczy państwa. Stąd nie bez znaczenia w rozstrzygnięciu o podmiocie uprawnionym względem wynalazku jest, poza rolą stymulującą do inwestycji w prace wynalazcze, konieczność uwzględnienia możliwości wdrożenia opatentowanego rozwiązania. Poza identyfikacją podmiotu uprawnionego do patentu, ustawodawca ma instrumenty prawne, by rozszerzyć krąg uprawnionych do korzystania z wynalazku poza osoby uprawnione do lub z patentu. Jednym z nich jest przewidzenie w ustawie uprawnienia do korzystania z wynalazku przez osoby trzecie. Potencjalnie powinno to sprzyjać dostępności produktów inkorporujących wynalazek.

W takim właśnie kontekście – wyznaczenia kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z wynalazku z perspektywy realizacji celów stawianych prawu patentowemu w doktrynie utylitaryzmu – pragnę spojrzeć na rozkład praw między twórcą a przedsiębiorcą, gdy chodzi o wynalazki dokonane przy pomocy przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 ust. 5 p.w.p.

³ H. Żakowska-Henzler, „*Patent na wynalazek*” czy „*własność wynalazku*” – *jak jest? Jak być powinno? Pytania nie tylko o terminologię*, [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 1167–1189.

Ustawodawca względem wynalazków dokonanych przy pomocy przedsiębiorcy, które nie spełniają wymagań stawianych wynalazkom, o których mowa w art. 11 ust. 3 p.w.p., ale do dokonania których walnie przyczynił się przedsiębiorca, miał w zasadzie trzy możliwości. Po pierwsze, pozostawić pełnię praw przy twórcy zgodnie z podstawową zasadą prawa na dobrach intelektualnych „twórczość dla twórcy” i obejmując je kategorią wynalazków wolnych. Po drugie, wtłoczyć je w pojęcie wynalazków pracowniczych, do których prawo do patentu przysługuje pracodawcy albo zamawiającemu, rozszerzając znacząco tę kategorię rozwiązań. Po trzecie, wybrać rozwiązanie pośrednie, gdzie wśród kilku możliwości mieści się przyznanie prawa do patentu twórcy z jednoczesnym przyznaniem prawa do korzystania z wynalazku przedsiębiorcy. Na to ostatnie rozwiązanie zdecydował się polski ustawodawca.

Warto zatem podjąć próbę oceny przyjętej w art. 11 ust. 5 p.w.p. regulacji i zastanowić się nad praktycznymi konsekwencjami takiego rozwiązania. Czy przyjęta regulacja pozwala twórcy i pracodawcy realizować przyznane im ustawą uprawnienia względem wynalazku oraz czy rzeczywiście sprzyja interesowi społecznemu. W tym celu zasadne jest bliższe przyjrzenie się zakresowi uprawnień przyznanych twórcy i przedsiębiorcy oraz ich wzajemnej zależności. Należy przy tym uwzględnić relacje faktyczne i prawne pomiędzy twórcą i przedsiębiorcą oddziałujące na zakres swobody w wykonywaniu ustawowo przyznanych uprawnień. Zagadnienia te będą kolejno przedmiotem rozważań.

Dalszą analizę problemu ograniczam do wynalazków stworzonych przez twórcę pozostającego z przedsiębiorcą w stosunku pracy, gdyż to tu pojawia się większość problemów dotyczących korzystania z wynalazku wynikających z konieczności uwzględnienia zasad prawa pracy, obowiązków stron wpisanych w naturę stosunku pracy oraz szczególną relację zaufania pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Ponadto zajmuję się tylko ustawowym rozłożeniem praw względem wynalazku i ich zakresem przyznanym stronom z pominięciem odmiennego rozstrzygnięcia o prawach w ramach dopuszczonej w art. 11 ust. 5 zd. 2 p.w.p. umowy.

2. Zakres swobody pracownika wykonywania uprawnień względem wynalazku, o którym mowa w art. 11 ust. 5 p.w.p.

Zgodnie z art. 11 ust. 5 p.w.p., prawo do patentu przysługuje twórcy. W treść prawa do patentu wpisane jest uprawnienie do ubiegania się o patent przed Urzędem Patentowym, w czym mieści się także możliwość decydowania o momencie dokonania zgłoszenia. W rezultacie to do twórcy należy decyzja o zgłoszeniu wynalazku, co wiąże się z jego ujawnieniem. W sposób naturalny z prawem tym, co wynika ze swobodnego władztwa

nad wynalazkiem⁴ związanego z wiedzą o nim, wiąże się możliwość zachowania wynalazku w poufności lub przeciwnie, uwolnienia go do domeny publicznej. Na marginesie zauważyć należy, że prawo do patentu nie obejmuje prawnej wyłączności do korzystania z wynalazku przed jego opatentowaniem, jak również wyłącznego prawa podmiotowego do zachowania wynalazku w tajemnicy. Wprawdzie nowość i nieoczywistość rozwiązania stanowią warunek *sine qua non* istnienia prawa do patentu, a korzystanie z wynalazku przez osobę trzecią, jak i ujawnienie wynalazku mogą je przekreślić, jednak nie ma podstaw prawnych, by konstruować jakiekolwiek prawo podmiotowe bezwzględne do korzystania z wynalazku i tajemnicy rozwiązania przed udzieleniem patentu⁵. Inną sprawą jest dopuszczalność w pewnych sytuacjach ochrony poufności wynalazku na podstawie deliktowej. Naturalną konsekwencją dokonania zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym jest, po pozytywnym przeprowadzeniu procedury, stanie się podmiotem wyłącznie uprawnionym do korzystania z wynalazku w ustawowo określonym zakresie.

W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 5 p.w.p., na zakres swobody twórcy w wykonywaniu uprawnień płynących z prawa do patentu, a w dalszej kolejności patentu, wpływ dodatkowo ma po pierwsze treść uprawnienia przedsiębiorcy przyznanego mu w tym przepisie, o którym to uprawnieniu szerzej w kolejnym punkcie niniejszego artykułu. W tym miejscu zaznaczyć jedynie należy, że twórca, mimo przyznanej mu wyłączności w drodze patentu, godzić się musi na korzystanie z wynalazku przez przedsiębiorcę w ustawowo określonym zakresie. Wyłączona jest bowiem bezprawność takiego działania. Ponadto naturalną konsekwencją uprawnienia przedsiębiorcy do korzystania z wynalazku jest wyłączenie możliwości udzielania przez twórcę licencji wyłącznej na korzystanie z wynalazku osobom trzecim. Po drugie, znaczenie mają relacje prawne i faktyczne pomiędzy twórcą a przedsiębiorcą, o czym niżej.

Zastanówmy się wobec tego, jaki wpływ ma relacja, w jakiej pozostaje twórca z przedsiębiorcą na zakres swobody twórcy w wykonywaniu swojego prawa. Na uprawnienia twórcy-pracownika względem wynalazku niewątpliwie nakładają się obowiązki nierozłącznie związane ze stosunkiem pracy. Na plan pierwszy wysuwa się obowiązek lojalności pracownika względem pracodawcy. Wyprowadzić go można z przepisów kodeksu prawa pracy⁶ (głównie art. 100 § 2 pkt 4 k.p.⁷), natury stosunku pracy oraz obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego.

⁴ Zob. szerzej J. Chlebny, *Wynalazek pracowniczy studium prawnoporównawcze*, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 65–66.

⁵ Zob. szerzej tamże, s. 56–64.

⁶ Postanowienie SN z 5 sierpnia 2020 r., I PK 245/19, LEX 3225143.

⁷ Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1465.

Obowiązek lojalności pracownika wyraża się w ogólnej powinności dbałości o interes pracodawcy. Z art. 100 § 2 pkt 4 k.p. wywieść można, że obejmuje on chociażby obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, chronienia jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Przykłady wymienione w tym przepisie nie wyczerpują wszystkich powinności pracownika składających się na lojalne postępowanie. Obowiązek dbałości ma jednak ograniczoną pojemność i nie można z niego wywodzić wszelakiego rodzaju obowiązków, które w ten czy inny sposób odpowiadałyby interesowi pracodawcy⁸. Określone zachowanie pracownika wymaga każdorazowej oceny w świetle okoliczności danego przypadku. Utrata zaufania wobec pracownika, spowodowana jego nielojalnym zachowaniem, może być przyczyną wypowiedzenia umowy przez pracodawcę⁹.

2.1. Zgłoszenie wynalazku

Przyjąć należy, że stosunek pracy pomiędzy twórcą a pracodawcą pozostaje bez wpływu na podstawowe uprawnienie twórcy do dokonania zgłoszenia wynalazku i bycia uprawnionym z patentu. W przeciwnym razie przyznane przedsiębiorcy uprawnienie pozbawione byłoby sensu. W analizowaną regulację wpisane jest bowiem założenie, że twórcy przysługuje wyłączność względem wynalazku, skoro możliwość korzystania z niego przez przedsiębiorcę wymaga ustawowej dyspozycji.

Trudniejszym zagadnieniem jest ocena takich aspektów prawa twórcy, jak korzystanie z wynalazku w ramach odrębnej, często konkurencyjnej, działalności; możliwość zbycia prawa oraz udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku osobie trzeciej; ujawnienie wynalazku, w konsekwencji czego staje się on częścią domeny publicznej. Przeanalizujemy wskazane uprawnienia przez pryzmat istniejącej relacji pracowniczej pomiędzy twórcą a przedsiębiorcą.

2.2. Korzystanie z wynalazku

Zastanowić się należy, czy korzystanie z wynalazku przez pracownika, na przykład w ramach odrębnej działalności gospodarczej albo równoległego zatrudnienia u innego pracodawcy, nie koliduje z wcześniej wspomnianym obowiązkiem lojalności. Jest to element szerszego zagadnienia – dopuszczalności prowadzenia przez pracownika konkurencyjnej działalności.

⁸ Wyrok SN z 6 grudnia 2018 r., II PK 231/17, LEX 2615111.

⁹ Zob. wyroki SN: z 1 lipca 1998 r., I PKN 218/98, LEX 36978; wyrok SN z 18 czerwca 2007 r., II PK 338/06, LEX 425706.

W pierwszym rzędzie należy stwierdzić, że nie każda działalność pracownika z wykorzystaniem wynalazku stworzonego przy pomocy przedsiębiorcy musi mieć charakter konkurencyjny. Co więcej, przedmiot takiego wynalazku nie zawsze musi mieć związek z przedmiotem działalności przedsiębiorcy. Ustalenie stanu konkurencyjności wymaga wzięcia pod uwagę szeregu czynników – rodzaju prowadzonej działalności, w tym wytwarzanych dóbr i usług, terytorialnego obszaru oraz kręgu klienteli, do którego jest ona skierowana. Jest to taka działalność, która obiektywnie może oddziaływać na interesy pracodawcy.

Zgodnie ze stanowiskiem SN wprowadzie obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej mieści się rodzajowo w obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, o którym mowa w art. 100 § 2 pkt 4 k.p.¹⁰, to jednak nie jest uprawnione zapatrywanie, że każde prowadzenie przez pracownika działalności podobnej lub takiej samej jak działalność pracodawcy jest automatycznie równoznaczne z naruszeniem tego przepisu¹¹. W prawie pracy nie ma generalnej zasady zakazującej pracownikowi prowadzenia takiej samej działalności jak pracodawca ani wykonywania podobnego zatrudnienia u innego pracodawcy, co znajduje podstawę między innymi w konstytucyjnej zasadzie wolności wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (art. 65 ust. 1 konstytucji¹²). Jak zauważył SN, „zakaz konkurowania nie obowiązuje więc pracownika automatycznie z powodu wstąpienia w stosunek pracy. [...] Z drugiej strony nie jest to dla pracodawcy sytuacja obojętna, zatem może odwoływać się do obowiązku pracowniczego z art. 100 § 2 pkt 4 k.p. Pracodawca nie musi znosić sytuacji, gdy pracownik świadczy pracę dla konkurencyjnego podmiotu, albowiem wówczas z reguły interesy pracodawcy i pracownika się rozmiągają lub pozostają w kolizji, co może uzasadniać zwykłe wypowiedzenie umowy o pracę”¹³. Wydaje się, że ryzyko takiej kolizji jest szczególnie wysokie w odniesieniu do pracowników zobowiązanych do twórczości intelektualnej. Natomiast jeżeli zostałoby wykazane, że pracownik nie wywiązuje się z powodu dodatkowego zatrudnienia ze swoich obowiązków pracowniczych, a jego dodatkowe zatrudnienie miało niekorzystny wpływ na interesy pracodawcy, to wówczas można by dopuścić rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia¹⁴. Analogicznie rzecz się ma w przypadku prowadzenia konkurencyjnej działalności gospodarczej.

W drugim rzędzie zauważyć należy, że w przypadku rozwiązań technicznych korzystanie z nich (szczególnie wytwarzanie lub używanie produktów będących przedmiotem

¹⁰ Postanowienie SN z 10 stycznia 2021 r., I PSK 15/21, LEX 3108569.

¹¹ Postanowienie SN z 4 marca 2020 r., I PK 45/19, LEX 3213292.

¹² Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.

¹³ Wyrok SN z 2 kwietnia 2008 r., II PK 268/07, LEX 511687; wyrok SN z 14 kwietnia 2009 r., III PK 60/08, LEX 585369.

¹⁴ Zob. wyrok SN z 25 sierpnia 1998 r., I PKN 265/98, LEX 37261.

wynalazku oraz stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku) wiąże się często z koniecznością zastosowania dodatkowej wiedzy i informacji poufnych, które mogą należeć do pracodawcy, przy pomocy którego wynalazek powstał. Nawet zakładając, że pracownik wszedł w ich posiadanie legalnie, to wykorzystanie ich poza realizacją obowiązków wynikających z umowy o pracę stanowić może delikt nieuczciwej konkurencji w postaci naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 u.z.n.k.¹⁵), z czym wiąże się odpowiedzialność cywilna oraz karna (art. 23 u.z.n.k.), a tym bardziej naruszenie obowiązku lojalności pracownika.

Szczególną postaci obowiązku dbałości o dobro pracodawcy stanowi bowiem obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.). Tajemnica pracodawcy ma stosunkowo szeroki zakres – mieści się w niej wspomniana tajemnica przedsiębiorstwa. Poufne informacje, do których odnosi się art. 100 § 2 pkt 4 k.p., mają charakter bezwarunkowy, co oznacza, że pracodawca nie musi podejmować określonych kroków w celu zachowania poufności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić go na szkodę¹⁶. W rezultacie, w braku porozumienia z pracodawcą co do możliwości wykorzystania należących do niego nieujawnionych informacji, możliwość korzystania przez twórcę z wynalazku zarówno przed, jak i po jego opatentowaniu jest bardzo ograniczona, o ile w ogóle możliwa, jeżeli korzystanie z takich informacji jest niezbędne.

Na marginesie nadmienić należy, że z art. 100 § 2 pkt 4 k.p. nie można wywieść uprawnienia do zakazania byłemu pracownikowi wykorzystywania informacji, które przynależą do jego doświadczenia zawodowego. Wiedza, doświadczenie i umiejętności zdobyte przez pracownika podczas zatrudnienia nie korzystają z ustawowej ochrony na rzecz przedsiębiorstwa, a regulacje ustawy o ochronie nieuczciwej konkurencji nie mogą szkodzić mobilności pracowników¹⁷. Czym innym jest bowiem wiedza, doświadczenia i umiejętności pracownika nabyte u pracodawcy, które są naturalną konsekwencją rozwoju pracownika, a czym innym wiedza lub inne dane, do których twórca uzyskał dostęp dzięki przedsiębiorcy. W rezultacie, nie ma ograniczeń, by twórca-pracownik wykorzystał tego rodzaju informacje do korzystania z wynalazku w ramach własnej działalności gospodarczej lub pracy na rzecz innego pracodawcy o tyle, o ile sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia u innego pracodawcy nie stanowi w danych okolicznościach naruszenia obowiązku pracowniczej lojalności.

¹⁵ Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1233.

¹⁶ M. Nałęcz, *Komentarz do art. 100*, [w:] W. Muszalski, K. Walczak (red.), *Kodeks pracy. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2021, Legalis, nb. 29.

¹⁷ Wyrok SN z 29 stycznia 2021 r., V CSKP 7/21, LEX 3114850.

Wskazane wyżej ograniczenia możliwości korzystania z wynalazku stworzonego przy pomocy przedsiębiorcy, które zakorzenione są w zasadzie lojalności pracownika względem pracodawcy, gasną wraz z ustaniem stosunku pracy. Niemniej jednak pracodawca może zabezpieczyć swoje interesy, ograniczając możliwość prowadzenia innej działalności gospodarczej przez pracownika, jak również podejmowania przez niego innego zatrudnienia oraz wykorzystywania stworzonych w trakcie pracy rozwiązań związanych z przedmiotem działalności przedsiębiorcy, zawierając z pracownikiem stosowną umowę. Odnosić się ona może zarówno do okresu trwania stosunku pracy, jak również określonego czasu po jego ustaniu. Jest to szczególnie pożądane z punktu widzenia interesu pracodawcy w przypadku pracowników, których zatrudnienie związane jest z twórczością intelektualną, jak również zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach. Możliwość zawarcia takiej umowy, nazywanej ogólnie umową o zakazie konkurencji, przewiduje ustawodawca w art. 101¹–101⁴ k.p. W wyniku jej zawarcia, w zakresie w niej określonym pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Niezależnie umowa z pracownikiem może również obejmować kwestie dotyczące poufności informacji i wiedzy, którą pracownik pozyskał w trakcie zatrudnienia.

Umowa taka może być zawarta wraz z umową o pracę, a może być zawarta później – w trakcie stosunku pracy. Jak wskazał SN, zawarcie umowy o pracę z pracownikiem może być uzależnione od jednoczesnego zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Odmowa przez pracownika przyjęcia propozycji zawarcia takiej umowy, złożonej przez pracodawcę w czasie trwania stosunku pracy, może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że jest niezgodna z Kodeksem¹⁸, lub nawet w pewnych okolicznościach rozwiązanie jej bez wypowiedzenia¹⁹.

Należy jednak podkreślić, że wyłączenie możliwości prowadzenia przez pracownika działalności gospodarczej albo zatrudnienia na rzecz innego podmiotu doznaje ograniczeń i nie może być określone w sposób dowolny. Zakazana działalność musi mieć bezpośredni związek z działalnością pracodawcy określoną w odpowiednich przepisach oraz w jego aktach założycielskich, statutowych, umowach tworzących dany podmiot, a ponadto dotyczyć musi faktycznie wykonywanej działalności przez pracodawcę, a nie każdej, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego²⁰. Konsekwentnie, zawarcie w umowie zakazu działania, które obiektywnie nie będzie konkurencyjne w stosunku do działalności pracodawcy – np. zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności – może być uznane za

¹⁸ Wyrok SN z 3 listopada 1997 r., I PKN 333/97, LEX 33472.

¹⁹ Wyrok SN z 29 stycznia 2021 r., V CSKP 7/21, LEX 3114850.

²⁰ K. Walczak [w:] W. Muszalski, K. Walczak (red.), *Kodeks pracy...*, Legalis, nb. 14 – komentarz do art. 101¹; wyrok SA w Katowicach z 19 czerwca 2015 r., III APa 17/15, LEX 2087763.

nieuzasadnione ograniczenie swobody działania pracownika, a co za tym idzie, nieskuteczne²¹. Jak wskazał SN, umowa nie może zmierzać do nieuzasadnionego ograniczenia swobody pracowników w podejmowaniu aktywności zawodowej i zarobkowej, która nie stanowi konkurencji i zagrożenia dla działalności pracodawcy²². Ponadto określenie zakresu zakazu konkurencji powinno być skonkretyzowane i nie może ograniczać się do powołania w umowie ogólnej formuły ustawowej albo do odwołania się ogólnie do przedmiotu działalności pracodawcy. Wymaga się dostatecznego sprecyzowania zakresu obowiązywania zakazu poprzez np. wskazanie konkretnych zakazanych czynności oraz rodzajów działalności, określenie informacji, które pracodawca uznaje za poufne.

2.3. Rozporządzanie prawem

Przejdźmy do oceny, czy swoboda twórcy-pracownika jest w jakikolwiek sposób ograniczona przez stosunek pracy w zakresie zbycia prawa do patentu lub patentu ewentualnie udzielenia licencji osobie trzeciej. Oczywiście nie chodzi tu o możliwość zbycia praw na rzecz pracodawcy, co nie podlega dyskusji i może mieć miejsce jeszcze przed dokonaniem wynalazku w ramach umowy o udzieleniu pomocy (art. 11 ust. 5 zd. 2 p.w.p.). Wówczas dochodzi do zlania w jednym ręku prawa do/z patentu i uprawnienia do korzystania z wynalazku oraz wyeliminowania potencjalnych kolizji interesów z zakresie wynalazku.

Wyjdźmy od niebudzącego wątpliwości stwierdzenia, że prawo do patentu lub patent jest zbywalne, a uprawnienia pracownika do przeniesienia lub obciążenia swego prawa nie można wyłączyć ani ograniczyć przez czynność prawną (art. 57 k.c.²³). Nie wyklucza to dopuszczalności zobowiązania pracownika w drodze umowy, że nie dokona on oznaczonych rozporządzeń przysługującym mu prawem. W rezultacie dopuszczalne jest postanowienie, np. w ramach umowy o zakazie konkurencji, zobowiązujące pracownika do powstrzymania się od określonych rozporządzeń prawem (w tym udzielania licencji) na rzecz wskazanych podmiotów. Naruszenie tego zakazu wywoła odpowiedzialność kontraktową, ale również może uzasadniać naruszenie obowiązku lojalności pracownika

²¹ K. Walczak [w:] W. Muszalski, K. Walczak (red.), *Kodeks pracy...*, Legalis, nb. 14 – komentarz do art. 101¹.

²² Wyrok SN z 9 lipca 2014 r., I PK 325/13, LEX 1511378. W wyroku SN z 6 grudnia 2018 r., II PK 231/17, LEX 2615111, zauważył jednak, że „zaakceptowanie wprowadzenia ograniczeń swobody podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez strony stosunku pracy w umowie o pracę, również w zakresie niestanowiącym działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy (art. 101¹ § 1), możliwe jest, gdy uzasadnienie to rzeczywisty interes pracodawcy, a pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę adekwatnie rekompensujące wprowadzone ograniczenia”.

²³ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610.

względem pracodawcy ze wszystkimi tego konsekwencjami związanymi z rozwiązaniem umowy o pracę²⁴.

Nawet jednak w braku stosownej umowy zobowiązującej pracownika do powstrzymania się od zbycia swego prawa względem wynalazku lub udzielenia licencji na rzecz podmiotów pozostających w stosunku konkurencji z pracodawcą, przyjąć należy, że przeniesienie prawa do patentu, patentu, bądź udzielenie licencji na rzecz takich podmiotów może być traktowane w pewnych okolicznościach jako naruszenie zasady lojalności pracownika względem pracodawcy. Nie może być jednak mowy o jakimkolwiek automatyzmie. Przeciwnie, założyć należy swobodę zbycia prawa do/z patentu oraz udzielenia licencji przez pracownika, a jedynie w szczególnych okolicznościach wykazanych przez pracodawcę możliwe jest przypisanie pracownikowi nielojalnego zachowania. Na ocenę taką wpływ ma m.in. stanowisko i funkcje powierzone pracownikowi, z którymi wiązać się może szczególnie stosunek zaufania i wyższe oczekiwania w zakresie dbałości o dobro pracodawcy. W praktyce są to pracownicy, od których pracodawca może oczekiwać twórczości intelektualnej. Z kolei zarzut naruszenia obowiązku lojalności wykluczyć należy w przypadku, gdy przed dokonaniem zbycia prawa lub udzieleniem licencji pracownik zaproponował pracodawcy nabycie praw do rozwiązania, a ten z tego nie skorzystał. Być może w odniesieniu do relacji pracowniczej, zasadne byłoby rozważenie przyznania pracodawcy prawa pierwokupu. Stanowiłoby to praktyczne rozwiązanie eliminujące mogące pojawić się wątpliwości co do dopuszczalności zbycia prawa względem wynalazku na rzecz konkurenta.

Warto podkreślić, że zbycie prawa do patentu albo patentu pozostaje bez wpływu na ustawowe uprawnienie pracodawcy do korzystania z wynalazku we własnym zakresie. Można powiedzieć, że ogranicza ono prawo każdorazowego uprawnionego względem wynalazku. Może to stanowić element utrudniający rozporządzenie prawem przez twórcę jako element zniechęcający potencjalnego nabywcę.

Co już zostało wcześniej zauważone, z uwagi na uprawnienie pracodawcy do korzystania z wynalazku wyłączona jest możliwość udzielenia przez twórcę licencji wyłącznej na rzecz osoby trzeciej. Inną sprawą jest kwestia dopuszczalności udzielenia licencji niewyłącznej, która zwiększa krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z wynalazku. Wprawdzie może mieć to negatywny wpływ na wielkość korzyści uzyskiwanych z wynalazku przez pracodawcę, jednak sama ta okoliczność, jeżeli nie ma dodatkowych argumentów związanych z naruszeniem obowiązku lojalności i zakazem konkurencji, nie może być przeszkodą do zawierania tego typu umów. Nie można też tracić z pola widzenia interesu społecznego, który zyskuje wraz z liczbą konkurujących na rynku podmiotów uprawnionych do korzystania z wynalazku.

²⁴ Zob. wyrok SN z 1 lipca 1998, I PKN 218/98, LEX 36978; J. Iwulski [w:] W. Sanetra, J. Iwulski, *Kodeks pracy. Komentarz*, LexisNexis, Warszawa 2009, LEX – komentarz do art. 101¹, nb. 5.

2.4. Uwolnienie wynalazku do domeny publicznej

Wreszcie powstaje kwestia możliwości ujawnienia wynalazku przed jego opatentowaniem oraz dokonania innych czynności po udzieleniu patentu, w wyniku których wynalazek staje się częścią domeny publicznej, jak choćby zrzeczenie się patentu oraz nieopłacenie w terminie opłaty okresowej. Dopuszczenie takiej możliwości byłoby z korzyścią dla interesu społecznego. Zastanowić się jednak należy, czy nie stoją temu na przeszkodzie powinności wynikające ze stosunku pracy, a także przepisy prawa patentowego.

Jeżeli chodzi o ujawnienie wynalazku przed jego opatentowaniem, w pierwszej kolejności trzeba rozstrzygnąć, czy sam wynalazek dokonany przy pomocy przedsiębiorcy można traktować jako informację, o których mowa w art. 100 § 2 pkt 4 oraz 11 ust. 2 u.z.n.k. Wydaje się, że jeżeli z pracownikiem nie zawarto umowy o obowiązku zachowania w poufności określonych informacji, to nie ma ku temu podstaw. W obu bowiem przypadkach wykładnia funkcjonalna wskazanych przepisów każe przyjąć, że chodzi o informacje, których dysponentem jest pracodawca lub przedsiębiorca. W myśl art. 11 ust. 5 p.w.p. wynalazek natomiast należy do twórcy. Okoliczność, że mamy do czynienia z rozwiązaniem nieopatentowanym, do którego nie przysługuje wyłączność prawna, nie zmienia tego wniosku. Chodzi tu bowiem nie tylko o wiedzę o rozwiązaniu, ale o pewne władztwo i możliwość dysponowania rozwiązaniem, którego refleksem jest prawo do patentu przysługujące twórcy. W przeciwnym razie brak byłoby spójności pomiędzy regulacją p.w.p. przyznającą prawo twórcy a przepisami prawa pracy, które czyniłyby z wynalazku przedmiot uprawnień pracodawcy. W rezultacie, w braku stosownej umowy z pracownikiem, ujawnienia wynalazku należącego do twórcy nie powinno się traktować ani jako naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, ani naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Inną sprawą jest ryzyko ujawnienia dodatkowych informacji pozostających w styczności z wynalazkiem, które należą do pracodawcy.

Rozważyć jednak należy, czy oddanie wynalazku domenie publicznej, zarówno przed jak i po jego opatentowaniu, nie prowadzi w inny sposób do naruszenia obowiązku lojalności pracownika. Trudno byłoby tu mówić o działaniu konkurencyjnym wobec przedsiębiorcy, skoro działanie takie nie premiuje żadnego konkretnego podmiotu, lecz powoduje oddanie wynalazku społeczeństwu, ogółowi. To, że każdy może z niego korzystać, kreuje wprawdzie mniej korzystną sytuację dla pracodawcy, którego ustawowe uprawnienie wynikające z art. 11 ust. 5 p.w.p. traci rację bytu, a korzyści osiągane z wynalazku mogą ulec obniżeniu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że pracodawca nie traci prawa do korzystania z wynalazku, lecz przeciwnie – zakres możliwego korzystania ulega rozszerzeniu. Nie ogranicza się już ono do korzystania we własnym zakresie. Sama okoliczność, że wejście

wynalazku należącego do twórcy do domeny publicznej może być niekorzystne dla pracodawcy, nie wystarcza, by przypisać pracownikowi nielojalne zachowanie. Szczególnie że działanie takie, być może podyktowane dobrem ogółu, służy interesowi publicznemu, który jak zostało zauważone we wstępie, powinien być traktowany jako nadrzędny cel prawa patentowego.

Pozostaje zatem kwestia ewentualnej kolizji z regulacją patentową. Na uwagę zasługuje art. 90 ust. 1 pkt 2 p.w.p., zgodnie z którym zrzeczenie się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym RP wymaga zgody osób, którym „służą prawa na patencie”. Co ustawodawca rozumie w przytoczonym przepisie pod pojęciem „prawo na patencie” pozostaje sporne²⁵. W literaturze nie budzi wątpliwości, że pojęciem tym należy objąć ograniczone prawa rzeczowe (zastaw i użytkowanie), a także prawo do korzystania wynalazku przyznane licencjodawcy (sublicencjodawcy) na podstawie umowy licencyjnej, w tym zawartej w trybie licencji otwartej²⁶. Przeważa również pogląd, że poza kręgiem podmiotów, których zgoda jest niezbędna, należy umieścić korzystającego z wynalazku na podstawie licencji przymusowej, jak również użytkownika uprzedniego²⁷. W obu przypadkach źródłem upoważnienia nie jest umowa, lecz odpowiednio decyzja administracyjna oraz ustawa. Jest to forma odgórnego ograniczenia patentu narzucona uprawnionemu, motywowana głównie interesem publicznym (licencja przymusowa) oraz względami słusznościowymi (użytkownik uprzedni). Również w przypadku użytkownika późniejszego przychyliam się do poglądu wykluczającego konieczność uzyskania jego zgody na zrzeczenie się patentu²⁸, choć w literaturze zostało też przedstawione zdanie przeciwne²⁹. Kwestia

²⁵ Zob. Ł. Żelechowski [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, s. 880–882. Szeroko na ten temat A. Niewęglowski, *Z problematyki zrzeczenia się praw własności przemysłowej*, [w:] A. Kidyba, Niewęglowski A., Chrzanowski M. (red.), *Profesor Stefan Buczkowski*, Libri Iuristarum Lublinensium, t. 2, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, Lublin 2012, s. 156–163; P. Kosiński, G. Jyż [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis, nb. 7.

²⁶ Tamże, A. Nowicka, [w:] A. Nowicka, U. Promińska, M. du Vall, (red.) *Prawo własności przemysłowej*, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 121; A. Niewęglowski [w:] T. Demendecki, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, A. Niewęglowski, (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, LEX, nb. 20.

²⁷ J. Szwaia [w:] J. Szwaia, A. Szajkowski, S. Sołtysiński (red.), *System prawa własności intelektualnej*. T. 3 *Prawo wynalazcze*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s. 389; Ł. Żelechowski [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności...*, s. 880; A. Szewc, G. Jyż, *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 227; A. Niewęglowski, *Z problematyki zrzeczenia się...*, s. 159–161.

²⁸ J. Szwaia [w:] J. Szwaia, A. Szajkowski, S. Sołtysiński (red.), *System prawa...*, s. 389; Ł. Żelechowski [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności...*, s. 227.

²⁹ A. Niewęglowski, *Z problematyki zrzeczenia się...*, s. 162–163.

zgody przedsiębiorcy upoważnionego do korzystania z wynalazku na podstawie art. 11 ust. 5 p.w.p. jest w literaturze przemilczana.

Wprawdzie uprawnienie przedsiębiorcy do korzystania z wynalazku we własnym zakresie bywa nazywane licencją niewyłączną na korzystanie z wynalazku, nie można pomijać, że źródłem tego uprawnienia, podobnie jak w przypadku użytkownika, jest ustawa. Poza tym że istnieją różne poglądy co do charakteru prawnego tego uprawnienia, to można mieć poważne wątpliwości, czy ma ono charakter prawa podmiotowego. Przesądzające jednak w ocenie, czy przedsiębiorcy uprawnionemu do korzystania z wynalazku we własnym zakresie na podstawie art. 11 ust. 5 p.w.p. przysługuje prawo na patencie w znaczeniu art. 90 ust. 1 pkt 2 p.w.p. powinna mieć wykładnia funkcjonalna tego przepisu.

Jeżeli traktować przyznane przedsiębiorcy uprawnienie jako formę nagrody za pomoc w dokonaniu wynalazku, to celem tej regulacji byłoby nie tylko zapewnienie przedsiębiorcy możliwości korzystania z wynalazku należącego do twórcy, ale również przyznanie mu szczególnej pozycji wobec innych podmiotów. Wraz z wygaśnięciem patentu z woli uprawnionego z patentu przedsiębiorca traciłby uprzywilejowaną pozycję, którą ustawodawca chciał mu przyznać, toteż konsekwentnie należałoby przyjąć możliwość ochrony jego interesu poprzez konieczność uzależnienia zrzeczenia się od zgody przedsiębiorcy. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim poglądem jest okoliczność, że uprawnienie zakorzenione w art. 11 ust. 5 p.w.p. wyłącza bezprawność korzystania z opatentowanego wynalazku przez przedsiębiorcę nie tylko względem twórcy uprawnionego z patentu, ale każdego nabywcy tego prawa.

Jeżeli jednak przyjąć, że u podstaw przyznania uprawnienia przedsiębiorcy leżą argumenty natury słusznosciowej, wymagające, by ten, czym kosztem wynalazek został dokonany, mógł z niego korzystać, to nie ma uzasadnienia, by uzależniać skuteczność zrzeczenia się prawa od jego zgody. Wraz z wygaśnięciem patentu uprawnienie przyznane przedsiębiorcy traci rację bytu, bowiem od tego momentu nadal może z wynalazku korzystać i to w jeszcze szerszym zakresie, bo nie ograniczonym do zakresu przedsiębiorstwa. Stanowisko to jest spójne z założeniem, że to właśnie względy aksjologiczne stoją na przeszkodzie dopuszczalności podniesienia zarzutu naruszenia patentu wobec przedsiębiorcy, bez którego pomocy wynalazek by nie powstał albo jego powstanie byłoby znacznie utrudnione³⁰. A skoro tak, to zgoda przedsiębiorcy na zrzeczenie się prawa przez uprawnionego nie jest konieczna. Uzależnienie zrzeczenia się prawa przez uprawnionego od zgody określonego podmiotu daje mu możliwość ochrony swoich uzasadnionych interesów poprzez sprzeciwienie się wygaśnięciu prawa. W przypadku przedsiębiorcy, który nie traci prawa

³⁰ W zbliżonej konstrukcji wynalazków dokonanych przy pomocy pracodawcy nazywanej *shop right*, wypracowanej w orzecznictwie Stanów Zjednoczonych, sądy wyraźnie powołują się na zasady słusznosci, które wyznaczają na tle konkretnego przypadku okoliczności uzasadniające przyznanie przedsiębiorcy uprawnienia do korzystania z wynalazku. J. Chlebny, *Wynalazek pracowniczy...*, s. 329.

korzystania z wynalazku, interes godny ochrony nie występuje. Można też zauważyć, że koncepcja uprawnienia przedsiębiorcy jako „nagrody” za pomoc w dokonaniu wynalazku pozbawiona jest logiki w sytuacji, gdy pomoc przedsiębiorcy w dokonaniu wynalazku przybiera postać wykorzystania jego zasobów bez wiedzy przedsiębiorcy³¹. Nagroda pełni bowiem ze swej istoty funkcję stymulującą do czynienia czegoś, za co jest ona przewidziana. We wspomnianej sytuacji nie może być o tym mowy, skoro „nagradzany” nawet nie wie, że ma miejsce sytuacja (wykorzystanie jego zasobów), za którą zostanie nagrodzony.

Zdając sobie sprawę, że przyjęte stanowisko nie jest oczywiste, warto podnieść jeszcze jeden argument natury praktycznej. Żaden z przepisów ustawy p.w.p. nie przewiduje, jak to ma miejsce w odniesieniu do zastawu (67 ust. 3 p.w.p. w zw. z 329 k.c., 67 ust. 4 p.w.p.), użytkowania (67 ust. 3 p.w.p. w zw. z 265 § 3 k.c.) oraz licencji umownej (76 ust. 6 p.w.p.) możliwości wpisania uprawnienia przedsiębiorcy w dziale D rejestru patentowego zawierającego prawa ograniczające patent oraz zajęcia dokonane przez uprawniony organ. Wprawdzie wpisy te są fakultatywne i mają charakter jedynie informacyjny, a większość doktryny jest zdania, że z art. 90 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie można wywodzić wymagania, by podmiot, którego zgoda jest konieczna, był ujawniony w rejestrze patentowym, to jednak możliwość ujawnienia swego prawa w rejestrze nie jest w tym przypadku bez znaczenia³². Stwarza ona wpisany osobom możliwość zabezpieczenia swojej sytuacji, a UPRP umożliwia w pewnym zakresie weryfikację, czyja zgoda jest niezbędna³³. Przedsiębiorca uprawniony do korzystania z wynalazku na podstawie art. 11 ust. 5 p.w.p. jest takiej możliwości pozbawiony.

Problem konieczności uzyskania zgody nie pojawia się w przypadku doprowadzenia do wygaszenia patentu z woli uprawnionego w wyniku niewniesienia opłaty okresowej za kolejny okres ochrony (art. 90 ust. 1 pkt 4 p.w.p.). Warto jednak nadmienić, że w tym przypadku wygaśnięcie patentu następuje w dniu, w którym upłynął poprzedni okres ochrony wynalazku, co nie musi pokrywać się z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu przez UPRP.

3. Zakres swobody pracodawcy korzystania z wynalazku, o którym mowa w art. 11 ust. 5 p.w.p.

Uprawnienie przyznane przedsiębiorcy na podstawie art. 11 ust. 5 p.w.p. stwarza mu możliwość korzystania z wynalazku, mimo przysługującego twórcy prawa do patentu,

³¹ Przyjmuję taką możliwość, o czym szerzej tamże, s. 338 i n.

³² Ł. Żelechowski [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności...*, s. 883 i wskazana tam literatura.

³³ Uzasadniony jest postulat *de lege ferenda*, by zrzeczenie się patentu wymagało jedynie zgody tych osób, których prawa są wpisane do rejestru patentowego. Zob. J. Szwaja [w:] J. Szwaja, A. Szajkowski, S. Sołtysiński (red.), *System prawa...*, s. 390.

a w dalszej kolejności prawa z patentu. W przypadku udzielenia patentu wyłączona jest bowiem bezprawność korzystania przez przedsiębiorcę z wynalazku, o ile mieści się w granicach „własnego zakresu”. Uprawnienie to najczęściej jest określane w literaturze mianem „ustawowej licencji niewyłącznej”, co wskazuje na źródło uprawnienia oraz jego istotę. Zakres uprawnienia jest wyznaczony ustawowo i zamknięty w pojęciu korzystania we własnym zakresie, choć podkreślenia wymaga dyspozytywny charakter przepisu. Strony mogą ustalić w umowie szerszy zakres uprawnień przysługujących przedsiębiorcy względem wynalazku, w tym przyznać mu prawo do patentu. W dalszej części odnoszę się jedynie do przypadku, gdy strony nie zawarły umowy odchodzącej od rozwiązania ustawowego.

Choć koncepcje mogą być różne, przekonującym uzasadnieniem dla przyznania przedsiębiorcy możliwości eksploataowania wynalazku są względy słusznościowe³⁴. Uprawnienie to należy traktować jako pewien ekwiwalent przyczynienia się przedsiębiorcy do dokonania wynalazku i swego rodzaju rekompensata kosztów poniesionych w związku z wykorzystaniem jego zasobów stanowiących pomoc w jego dokonaniu. W konsekwencji uprawnienie to ściśle związane jest z przedsiębiorstwem, w ramach którego doszło do powstania wynalazku³⁵. Świadczy o tym również powiązanie zakresu uprawnienia z zakresem działalności przedsiębiorcy, przy pomocy którego wynalazek powstał. Toteż pomimo majątkowego charakteru tego uprawnienia nie może być ono przedmiotem samodzielnego obrotu. Możliwość zbycia uprawnienia do korzystania z wynalazku możliwa jest jedynie wraz z przedsiębiorstwem, do którego przynależy³⁶. Uprawniony przedsiębiorca nie może także udzielać dalszych licencji podmiotom trzecim, co wiązałoby się z wyjściem poza podmiotowe granice uprawnienia określone w ustawie. Poza tym przyznane uprawnienie dotyczy wyłącznie korzystania z wynalazku, a nie czerpania korzyści z prawa do wynalazku³⁷.

³⁴ J. Chlebny, *Wynalazek pracowniczy...*, s. 329.

³⁵ Uprawnienie do korzystania przysługuje przedsiębiorcy, a nie jedynie wyodrębnionej organizacyjnie jednostce w ramach przedsiębiorcy, w której wynalazek został dokonany. Jak zauważa T. Kuczyński, w podmiotach gospodarczych o rozwiniętej strukturze organizacyjnej ocena zakresu działania powinna uwzględniać działalność całego podmiotu, a nie tylko jednostki (zakładu) pozostającej z twórcą w bezpośredniej więzi prawnej. T. Kuczyński, *Podmiot gospodarczy jako ustawowo uprawniony do wynalazki*, „Państwo i Prawo” 1993, nr 9, s. 51. Z drugiej strony słusznie przyjmuje K. Szczepanowska-Kozłowska, że uprawnienie do korzystania z wynalazku nie można rozszerzać na korzystanie z wynalazku przez spółki powiązane. K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska (red.), *Prawa własności przemysłowej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 193.

³⁶ A. Niewęglowski, A. Szewc [w:] R. Skubisz (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Prywatnego, t. 14C, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 1093; P. Kostański, G. Jyż [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, Legalis, nb. 48, 54.

³⁷ J. Chlebny [w:] Ł. Żelechowski (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, s. 225.

Ramy niniejszego artykułu nie pozwalają na szersze omówienie treści uprawnienia przedsiębiorcy – co należy rozumieć pod pojęciem korzystania z wynalazku i jak rozumieć ograniczenie „we własnym zakresie”. W tym miejscu należy natomiast skupić się na tych aspektach uprawnienia, na które wpływ ma pozostawanie z twórcą w stosunku pracy oraz możliwość wykonywania przez twórcę przyznanego mu prawa do patentu. Bezsporne jest bowiem, że prawa twórcy i przedsiębiorcy oddziałują na siebie, wzajemnie się ograniczając.

Warunkiem możliwości korzystania przez przedsiębiorcę z wynalazku jest wiedza nie tylko o fakcie dokonania wynalazku, ale także o jego istocie. W przypadku wynalazków o których mowa w art. 11 ust. 3 p.w.p., które należą *ex lege* do pracodawcy obowiązek pracownika do poinformowania o wynalazku wynika w sposób oczywisty ze stosunku pracy. Powstaje pytanie, czy obowiązek taki istnieje również w stosunku do wynalazków niewynikających bezpośrednio z wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, które należą do twórcy. Ustawodawca polski, inaczej niż w niektórych systemach państw Europy Zachodniej, nie przewidział wyraźnej regulacji nakładającej na pracownika obowiązek poinformowania pracodawcy o dokonaniu wynalazku z wykorzystaniem jego zasobów i ujawnienia, jak wynalazek funkcjonuje³⁸. Zakładając jednak, że pracownik świadomie korzystał z zaplecza technicznego, wsparcia merytorycznego, finansowego itp. pracodawcy w pracy nad wynalazkiem, szczególnie że pomoc ta ma mieć charakter istotny i w sposób znaczący przyczyniać się do dokonania wynalazku, to względy słuszności i podstawowe zasady lojalności nakazują przekazanie pracodawcy informacji o takim wynalazku. Skoro ze względu na tego rodzaju pomoc, pracodawcy przysługuje ustawowa licencja niewyłączna na korzystanie z wynalazku, to zatajenie takiej informacji uniemożliwiające wykonywanie prawa przez pracodawcę należy również uznać za naruszenie obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, o którym mowa w art. 100 § 2 pkt 4 k.p. Prowadzić to może do rozwiązania stosunku pracy, ale również podniesienia przez pracodawcę roszczenia o naprawienie szkody, której wykazanie, a przede wszystkim określenie wielkości może być w praktyce trudne.

Warto jednak zwrócić uwagę, że ocena czy okoliczności dokonania wynalazku wypełniają cechy pomocy prawnie relewantnej nie zawsze jest oczywista. Poza tym nie każdy wynalazek dokonany przy pomocy przedsiębiorcy możliwy jest do zastosowania w zakresie działalności przedsiębiorcy. Nie znajduje uzasadnienia wywodzenie z przepisów prawa pracy obowiązku informowania pracodawcy o każdym wynalazku dokonanym przez pracownika. Nawet zakładając dobrą wolę pracownika, to od jego oceny w istocie zależeć

³⁸ Zarówno we Francji (R. 611-1 do R. 611-10 Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/ [dostęp: 29.09.2023]), jak i w Niemczech (§ 5 Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, BGBl. 1957, I S. 2363) przewidziana jest szczególna regulacja dotycząca procedury klasyfikacji wynalazków dokonanych przez pracowników, zakładająca m.in. obowiązek poinformowania pracodawcy o wszelkich wynalazkach, nawet tych, które nie wykazują związku z zatrudnieniem. Zob. szerzej J. Chlebny, *Wynalazek pracowniczy...*, s. 124–127 i 184–185.

będzie, w stosunku do których wynalazków uzna ciążyący na nim obowiązek przekazania informacji pracodawcy. Ocena ta nie zawsze odpowiadać będzie właściwej ocenie prawnej, jednak w przypadkach granicznych trudniej będzie postawić mu zarzut nielojalnego zachowania.

W braku wewnętrznych regulaminów przedsiębiorstwa dotyczących postępowania z własnością intelektualną lub umów z pracownikami określających w sposób bardziej precyzyjny obowiązki względem wynalazków stworzonych w trakcie zatrudnienia, istnieje ryzyko braku dostatecznego przepływu informacji między pracownikiem a pracodawcą. W rezultacie może dojść do sytuacji, że pracodawca jest realnie pozbawiony możliwości korzystania z wynalazku ze względu na brak wiedzy o danym rozwiązaniu.

Poza ustawowym ograniczeniem uprawnienia przedsiębiorcy do korzystania z wynalazku wyłącznie w zakresie własnego przedsiębiorstwa, wpływ na zakres swobody korzystania z rozwiązania ma konieczność uwzględnienia prawa twórcy do wykonywania przyznanego mu prawa do patentu. Korzystanie z wynalazku przez przedsiębiorcę może w pewnych okolicznościach pozostawać w kolizji z koniecznością zachowania rozwiązania w poufności przed jego zgłoszeniem. W przypadku gdy korzystanie z wynalazku we własnym zakresie polega na wytwarzaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu wytworów inkorporujących wynalazek, ewentualnie stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku przy świadczeniu usług, może ono prowadzić do publicznego ujawnienia istoty rozwiązania, co przekreśla jego zdolność patentową. Mogłoby to wskazywać, że do momentu zgłoszenia wynalazku przez pracownika, pracodawca powinien powstrzymać się od takich przejawów działań, co w pewnych okolicznościach może przekreślić sens przyznanego mu ustawą uprawnienia. Prawem uprawnionego do patentu jest decyzja o momencie dokonania zgłoszenia wynalazku, w co wpisuje się decyzja o nieujawnianiu wynalazku do powszechnej wiadomości. Chęć zachowania wynalazku w tajemnicy może unicestwić uprawnienie przedsiębiorcy. Ustawodawca nie rozstrzyga tej kolizji. Pytanie, czyjemu interesowi dać w takiej sytuacji pierwszeństwo.

Z pewnością przedsiębiorca zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystania z wynalazku ujawniającego jego istotę w przypadku, gdy uprawniony do patentu uprzedzi o zamiarze zgłoszenia wynalazku w określonym horyzoncie czasowym. Interes uprawnionego do patentu jest w tym przypadku do pewnego stopnia zabezpieczony. Rozpoczęcie przez przedsiębiorcę korzystania ujawniającego wynalazek może zostać zakwalifikowane jako oczywiste nadużycie w stosunku do uprawnionego do patentu, co w momencie zgłoszenia otwiera mu drogę na powołanie się na tzw. *grace period* z art. 25 ust. 5 p.w.p. Wprawdzie uprawniony do patentu ograniczony jest wówczas sześciomiesięcznym terminem na dokonanie zgłoszenia wynalazku od momentu ujawnienia, jednak nie jest przed nim zamknięta droga do ubiegania się o patent.

Co jednak w przypadku, gdy uprawniony nie wykazuje woli dokonania zgłoszenia wynalazku? Ustawodawca nie przewidział terminu, w którym twórca może ubiegać się o patent. Nie przewidział też konstrukcji, umożliwiającej przedsiębiorcy wyznaczenie twórcy terminu na dokonanie zgłoszenia, po upływie którego mógłby korzystać z uprawnienia przyznanego mu na podstawie art. 11 ust. 5 p.w.p. Z kolei w razie rozpoczęcia korzystania z wynalazku przez przedsiębiorcę w sposób ujawniający istotę rozwiązania, gdy uprawniony do patentu nie przejawiał woli zgłoszenia wynalazku i nie zostało zawarte, choćby w sposób dorozumiany, porozumienie o poufności, możliwość powołania się na nieszkodliwe ujawnienie w większości przypadków będzie wątpliwa. Przyjmuje się bowiem, że sam obiektywny fakt ujawnienia wynalazku bez zgody zgłaszającego nie jest jeszcze wystarczającą okolicznością, która umożliwiałaby uznanie ujawnienia za nieszkodzące nowości. Konieczne jest bowiem wykazanie przesłanki „oczywistego nadużycia” skierowanego przeciwko zgłaszającemu. Oczywistość nadużycia rozumiana jest natomiast jako sytuacja, w której sprawca nie powinien mieć wątpliwości, że informacje, które ujawnia, nie powinny zostać udostępnione³⁹. Wydaje się, że w większości przypadków trudno przyjąć, że relacja pracownika i pracodawcy doznaje oczywistego nadużycia. Wprawdzie pracodawca wykorzystałby wiedzę o wynalazku niezgodnie z wolą pracownika, ale nie w sposób sprzeczny z prawnym obowiązkiem zachowania jej w poufności⁴⁰. Przede wszystkim jednak pracodawca wykonuje swoje uprawnienie do korzystania z wynalazku przyznane mu przez ustawodawcę. Trudno zatem założyć, by działał w bezpośrednim zamiarze wyrządzenia szkody albo nawet miał wiedzę, że nie jest uprawniony do ujawnienia wynalazku, a ujawnienie może wyrządzić szkodę zgłaszającemu⁴¹. Chyba że okoliczności wskazywałyby, że korzystanie ujawniające wynalazek podyktowane jest celem uniemożliwienia uzyskania patentu przez uprawnionego, wówczas rzeczywiście można by mówić o nadużyciu wobec pracownika. Jest to jednak przypadek skrajny i raczej mało prawdopodobny, poza tym w założonym na wstępie przypadku zamiarem pracownika było zachowanie wynalazku tajemnicy, a nie jego zgłaszanie.

Wskazanie właściwego rozwiązania kolizji interesów pomiędzy pracodawcą pragnącym korzystać z wynalazku a pracownikiem pragnącym zachować wynalazek w poufności nie jest łatwe. Niemniej jednak, wychodząc z założenia, że niedopuszczalne jest konstruowanie bezwzględного prawa podmiotowego do tajemnicy rozwiązania⁴², jak również, że prawo patentowe z założenia ma sprzyjać publicznemu dostępowi do wiedzy o najnowszych osiągnięciach techniki oraz podnoszeniu poziomu życia społecznego poprzez stosowanie wynalazków w praktyce – wbrew logice byłoby uniemożliwienie przedsię-

³⁹ P. Kostański, *Nieszkodzące nowości ujawnienie wynalazku w wyniku oczywistego nadużycia*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2016, nr 4, s. 156–159.

⁴⁰ Zob. tamże, s. 160.

⁴¹ Zob. tamże, s. 158.

⁴² Szerzej zob. J. Chlebny, *Wynalazek pracowniczy...*, s. 60–64.

biorycy wykonywania uprawnienia do korzystania z rozwiązania w zakresie przyznanym przez ustawodawcę, gdy na przeciwnej szali jest brak dostępu do wiedzy o rozwiązaniu podyktowany własnym interesem pracownika. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przedsiębiorca decydując się na korzystanie z wynalazku ujawniając jego istotę powoduje nie tylko wygaśnięcie prawa do patentu, ale także unicestwienie uprawnienia samego przedsiębiorcy. Wynalazek bowiem przechodzi do sfery wolności przemysłowej i każdy może z niego korzystać.

Mimo przyjętego stanowiska, wydaje się, że zasada wzajemnego zaufania będąca immanentną cechą stosunku pracy, jak również względy ostrożności powinny nakazywać przedsiębiorcy uprzedzenie pracownika, któremu służy prawo do patentu, o zamiarze podjęcia korzystania z wynalazku na podstawie art. 11 ust. 5 p.w.p. w sposób mogący ujawnić jego istotę. Dałoby to pracownikowi szansę na dokonanie zgłoszenia wynalazku, a w braku takiej woli otwierałoby możliwość przedsiębiorcy na korzystanie ze swojego uprawnienia.

Na zakończenie wskazać należy, że stany faktyczne, w których tworzone są wynalazki w ramach szeroko pojętego zatrudnienia u przedsiębiorcy są w praktyce dużo bardziej złożone. Obejmują one zespołową pracę wynalazczą osób związanych z przedsiębiorcą na podstawie umów, z których wynika różny zakres obowiązków. Możliwa jest sytuacja, w której pracodawca jest współuprawniony do patentu z pracownikiem, który dokonał tegoż wynalazku przy pomocy pracodawcy. Pracodawca udział w prawie do patentu wywodzi z realizacji obowiązków jednego z pracowników będących współtwórcą, zaś twórczość drugiego pracownika spełnia przesłanki art. 11 ust. 5 p.w.p. W takim przypadku uprawnienie do korzystania z wynalazku we własnym zakresie konsumowane jest niejako przez uprawnienia wynikające ze współudziału w prawie do patentu. Niewykluczona jest również sytuacja, w której współtwórcom zostaje udzielona pomoc przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Zważywszy, że w praktyce mamy do czynienia z wielością współtwórców, można się spodziewać szeregu trudności związanych chociażby z wykonywaniem uprawnień przysługujących względem wynalazku, wzajemnym rozliczaniem korzyści uzyskanych z wynalazku będącego przedmiotem wspólności (np. na podstawie art. 72 ust. 2 p.w.p.) jak i określaniem wysokości wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku (np. na podstawie art. 22 p.w.p.). W rezultacie zasadą powinno być umowne rozstrzygnięcie o prawach przysługujących pracodawcy i pracownikowi w związku z dokonaniem wynalazku, jak również o zasadach korzystania z wynalazku w przypadku wspólności prawa do lub z patentu. W praktyce, przedsiębiorca zabezpieczając swoje interesy, dąży do skupienia w swoim ręku praw do wynalazków dokonywanych przez jego pracowników i mających znaczenie z punktu widzenia prowadzonej przez niego działalności. Brak dbałości w tym zakresie jakiej można oczekiwać od profesjonalisty niesie za sobą ograniczenia i trudności z korzystaniem z wynalazku, którym sprzyja możliwa kolizja interesów twórcy i pracodawcy.

5. Podsumowanie

Rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę w stosunku do wynalazków dokonanych przy pomocy przedsiębiorcy rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do korzystania wynalazku poza uprawnionego do lub z patentu. Mogłoby to wskazywać, że regulacja art. 11 ust. 5 zd. 1 p.w.p. uwzględniając naturalne prawo twórcy względem swojej twórczości oraz mając na względzie uzasadniony interes przedsiębiorcy w możliwości korzystania z wynalazku, do którego powstania walnie się przyczynił, jednocześnie sprzyja interesowi społecznemu. Wielość podmiotów uprawnionych do korzystania z wynalazku powinna bowiem pozytywnie oddziaływać na dostępność produktów inkorporujących wynalazek, tym bardziej jeżeli uprawnionym do korzystania jest przedsiębiorca mający zazwyczaj szersze możliwości wdrożenia rozwiązania niż twórca. Czy rzeczywiście rozwiązanie to w sposób optymalny uwzględnia indywidualne interesy twórcy i przedsiębiorcy pozostających w stosunku pracy, nie tracąc z horyzontu interesu publicznego nie jest oczywiste.

To, co może budzić najwięcej zastrzeżeń, to ryzyko kolizji interesów w zakresie wykonywania ustawowo przyznanych uprawnień, jakie może generować przyjęte rozwiązanie. Nakładając na przyznane podmiotom prawa względem wynalazku obowiązki wynikające ze stosunku pracy, może okazać się, że w wielu przypadkach uprawnienia stron będą się wzajemnie ograniczać, uniemożliwiając lub zniechęcając do realnego wykorzystania wynalazku.

Patrząc z perspektywy pracownika uprawnionego do lub z patentu zakres swobody korzystania z wynalazku zależy w dużym stopniu od tego, jak silnie wynalazek związany jest z przedmiotem działalności pracodawcy. Pamiętać bowiem należy, że miernikiem objęcia wynalazku regulacją art. 11 ust. 5 jest skala wykorzystania zasobów przedsiębiorcy, nie zaś siła związku wynalazku z działalnością przedsiębiorcy. Szczególnie w przypadku wynalazków ściśle powiązanych z przedmiotem działalnością pracodawcy, podjęcie korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy przez twórcę może nosić znamiona działalności konkurencyjnej i naruszać obowiązek pracowniczej lojalności. Poza tym korzystanie z wynalazku dokonane przy pomocy przedsiębiorcy wymaga niekiedy zastosowania rozwiązań stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, co w przypadku braku porozumienia stron może również utrudnić wykorzystanie wynalazku. Prawo do patentu wprawdzie jest zbywalne, ale i w tym zakresie pracownik może napotkać ograniczenia związane obowiązkiem lojalności, jak również trudności natury faktycznej – zainteresowanie osób trzecich nabyciem prawa „obciążonego” uprawnieniem przedsiębiorcy może być znacznie niższe. Sam twórca ma natomiast zazwyczaj niewielkie możliwości samodzielnego wdrożenia wynalazku, które wymaga m.in. zaplecza finansowego, organizacyjnego, a także

prowadzenia prac wdrożeniowych. Poza tym nie każdy twórca-naukowiec jest w ogóle zainteresowany podjęciem działalności innej niż naukowa i badawcza.

Z kolei perspektywa przedsiębiorcy też może nie sprzyjać wykorzystaniu wynalazku w praktyce. Przyznana pracodawcy ustawowa licencja niewyłączna daje mu dużo słabszą pozycję, niż gdyby był uprawniony z patentu. Brak wpływu na losy wynalazku, o których decyduje twórca lub jego następca prawny, działają raczej demotywująco wobec inwestycji w wynalazek, który do przedsiębiorcy nie należy. Nawet jeśli przedsiębiorca byłby zainteresowany korzystaniem z wynalazku w zakresie przedsiębiorstwa, na przeszkodzie może stanąć fakt bardzo prozaiczny – braku wiedzy o rozwiązaniu. Wprawdzie można z zasady lojalności wywodzić obowiązek pracownika do przekazania pracodawcy informacji o wynalazku dokonanym przy jego pomocy, jednak nie można pomijać, że ocena czy w danych okolicznościach pomoc była prawnie relewantna, a zatem czy obowiązek informacyjny istnieje, nie zawsze jest oczywista. Brak natomiast podstaw do wywodzenia ze stosunku pracy obowiązku informowania o każdym dokonanym wynalazku w trakcie zatrudnienia. Trzeba mieć także na uwadze kolizję pomiędzy prawem pracodawcy do korzystania z wynalazku w przypadku, gdy wiąże się ono z publicznym ujawnieniem jego istoty a prawem twórcy do ubiegania się o patent, co z kolei wymaga zachowania rozwiązania w poufności do czasu jego zgłoszenia.

Problemy, jakie rodzi współistnienie prawa do patentu przysługującego twórcy i ustawowej licencji na korzystanie z wynalazku we własnym zakresie przyznanej przedsiębiorcy, powinny skłaniać strony do uregulowania kwestii praw względem wynalazku i zasad korzystania z niego w drodze umowy. Ustawodawca dopuszcza taką możliwość jeszcze zanim wynalazek powstanie w umowie o udzieleniu pomocy (art. 11 ust. 5 zd. 2 p.w.p.). Umowa taka może wywoływać skutek rozporządzający, albo może ograniczać się do zobowiązania twórcy do przeniesienia prawa do patentu na wynalazek po dokonaniu wynalazku i np. dokonaniu przez pracodawcę pozytywnej oceny o jego przydatności. Ustawodawca przewidział zresztą szczególny tryb zawarcia umowy przenoszącej prawo do uzyskania patentu (art. 21 p.w.p.) uwzględniającą zasadność wcześniejszej weryfikacji wynalazku przez przedsiębiorcę pod kątem możliwości jego wykorzystania.

W takim kierunku – zapewnienia pracodawcy możliwości uzyskania prawa do patentu względem wynalazków dokonanych przez pracownika poza wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy, lecz w inny sposób związanych z pracodawcą lub przedsiębiorstwem – poszły regulacje prawne we Francji i w Niemczech⁴³. Tyle tylko, że przyznanie przedsiębiorcy prawa do patentu na wynalazki objętych zakresem art. 11 ust. 5 p.w.p. w polskich warunkach gospodarczych też nie stanowi gwarancji ich wdrożenia. Po pierwsze polski przemysł jest nieporównywalnie słabszy w stosunku do francuskiego lub niemieckiego, a różnica ta staje

⁴³ We Francji tzw. *invention hors mission attributable* (art. L. 611-7 CPI), w Niemczech tzw. *Erfahrungserfindungen* (§4 ust. 2 pkt 2 ArbNErfG).

się jeszcze bardziej widoczna, gdy porównywać innowacyjność przedsiębiorstw (w 2019 r. suma wszystkich zgłoszeń wynalazków dokonanych w Polsce była mniejsza niż liczba zgłoszeń dokonanych w Niemczech przez jeden tylko podmiot – Robert Bosch GmbH). Po drugie, symptomatyczny dla Polski jest nieproporcjonalnie duży względem innych krajów udział zgłoszeń dokonywanych przez sektor nauki⁴⁴. Ze swej natury uczelnie wyższe i instytuty badawcze powinny się skupiać na innych celach i wyzwaniach niż prowadzenie działalności gospodarczej, z którą związana jest działalność wdrożeniowa. Po trzecie, krąg wynalazków objętych regulacją art. 11 ust. 5 p.w.p. jest dość szeroki. Przyznanie przedsiębiorcy wszystkich wynalazków objętych hipotezą tego przepisu mogłoby budzić uzasadniony sprzeciw.

Pewnym rozwiązaniem, które warto poddać pod rozważę jest zróżnicowanie sytuacji prawnej względem wynalazków dokonanych przy pomocy przedsiębiorcy przez pracownika i przez twórcę niepozostającego z przedsiębiorcą w stosunku pracy, a nadto wyodrębnienie w ramach wynalazków dokonanych przez twórcę-pracownika rozwiązań związanych z przedmiotem działalności przedsiębiorcy. Wobec tych wynalazków szczególnie silnie pojawiają się przedstawione w artykule problemy i istnieją racje przemawiające za przyznaniem przedsiębiorcy z mocy ustawy prawa do patentu. Niekoniecznie musi ono przybierać postać pierwotnego prawa przysługującego pracodawcy, może, wzorem Francji lub Niemiec, być nabywane wtórnie po weryfikacji przez pracodawcę, czy rzeczywiście jest zainteresowany wynalazkiem⁴⁵.

Bibliografia

Akty prawne:

Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, BGBl. 1957, I S. 2363.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, t.j. Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141.

Code de la propriété intellectuelle, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/ [dostęp: 29.09.2023]

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.

⁴⁴ Z danych statystycznych urzędów patentowych za 2019 r. w Polsce udział zgłoszeń dokonanych przez uczelnie wyższe wynosił ok. 30%, podczas gdy w Niemczech było to zaledwie 1,5%. Raport roczny 2019. UPRP, https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Raport%20roczny%202019_1.pdf [dostęp: 13.09.2023].

⁴⁵ Rozwiązanie to może nasuwać skojarzenia z regulacją przewidzianą w art. 153–154 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t.j. Dz.U. 2022, poz. 574, która jednak nie ma zastosowania do wynalazków objętych art. 11 ust. 5 p.w.p. Zob. J. Chlebny [w:] Żelechowski Ł. (red.), *Prawo własności przemysłowej...*, s. 213 – komentarz do art. 11.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, t.j. Dz.U. 2022, poz. 574.

Orzecznictwo:

Wyrok SN z 3 listopada 1997 r., I PKN 333/97, LEX 33472.

Wyrok SN z 25 sierpnia 1998 r., I PKN 265/98, LEX 37261.

Wyrok SN z 24 września 2003 r., I PK 411/02, LEX 121442.

Wyrok SN z 18 czerwca 2007 r., II PK 338/06, LEX 425706.

Wyrok SN z 2 kwietnia 2008 r., II PK 268/07, LEX 511687.

^wWyrok SN z 1 lipca 1998 r., I PKN 218/98, LEX 36978.

Wyrok SN z 14 kwietnia 2009 r., III PK 60/08, LEX 585369.

Wyrok SN z 9 lipca 2014 r., I PK 325/13, LEX 1511378.

Wyrok SA w Katowicach z 19 czerwca 2015 r., III APa 17/15, LEX 2087763.

Wyrok SN z 6 grudnia 2018 r., II PK 231/17, LEX 2615111.

Postanowienie SN z 4 marca 2020 r., I PK 45/19, LEX 3213292.

Postanowienie SN z 5 sierpnia 2020 r., I PK 245/19, LEX 3225143.

Postanowienie SN z 10 stycznia 2021 r., I PSK 15/21, LEX 3108569.

Wyrok SN z 29 stycznia 2021 r., V CSKP 7/21, LEX 3114850.

Pozostałe dokumenty:

Raport roczny 2019. UPRP, https://uprp.gov.pl/sites/default/files/inline-files/Raport%20roczny%202019_1.pdf [dostęp: 13.09.2023].

Publikacje:

Chlebny J., *Wynalazek pracowniczy studium prawnoporównawcze*, C.H. Beck, Warszawa 2015.

Demendecki T., Sitko J., Szczotka J., Tylec G., Niewęglowski A. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, LEX.

Kidyba A., Niewęglowski A., Chrzanowski M. (red.), *Profesor Stefan Buczkowski, Libri Iuristarum Lublinensium*, t. 2, Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, Lublin 2012.

Kostański P., *Nieszkodzące nowości ujawnienie wynalazku w wyniku oczywistego nadużycia*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2016, nr 4, s. 139–186.

- Kuczyński T., *Podmiot gospodarczy jako ustawowo uprawniony do wynalazku*, „Państwo i Prawo” 1993, nr 9, s. 45–51.
- Muszalski W., Walczak K. (red.), *Kodeks pracy. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2021, Legalis.
- Nowicka A., Promińska U., Vall du M., *Prawo własności przemysłowej*, LexisNexis, Warszawa 2005.
- Nowińska E., Promińska U., Szczepanowska-Kozłowska K. (red.), *Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie*, Wolters Kluwer 2021.
- Sanetra W., Iwulski J., *Kodeks pracy. Komentarz*, LexisNexis, Warszawa 2009, LEX.
- Sieńczyło-Chlabicz J. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis.
- Skubisz R. (red.), *Prawo własności przemysłowej*, System Prawa Prywatnego, t. 14C, C.H. Beck, Warszawa 2017.
- Szewc A., Jyż G., *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2011.
- Szwaja J., Szajkowski A., Sołtysiński S. (red.), *System prawa własności intelektualnej*, t. 3 *Prawo wynalazcze*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
- Żakowska-Henzler H., „Patent na wynalazek” czy „własność wynalazku”. *Jak jest? Jak być powinno? Pytania nie tylko o terminologię*, [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 1167–1189.
- Żelechowski Ł. (red.), *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, Komentarze Prawa Prywatnego, t. 8A, C.H. Beck, Warszawa 2021.

MARCIN TRZEBIATOWSKI*

ZAKAZ CESJI GLOBALNEJ AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH – CZYLI PRZEPIS „NIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW”

**Prohibition of global assignment of proprietary copyrights:
A provision ‘not for entrepreneurs’**

Abstract: The prohibition on the transfer of property rights to all or a certain type of works to be created in the future, provided in Art. 41 Section 3 of the copyright law, has become an instrument in business practice to raise allegations of copyright infringement in the event that long-term cooperation is terminated, including former contractors initiating criminal proceedings against the contracting party for misappropriating such rights. This prohibition, although generally interpreted in the doctrine of law unanimously, gives rise to discrepancies of opinion in the details, including on axiological grounds. They concern a question whether it is justified to differentiate the application of the above provision depending on the subjective status of the parties to the contracts covered by it. It seems advisable, however, to exclude its application to bilateral commercial agreements. The functional interpretation leaves no doubt that this provision serves to protect the weaker, inexperienced party to the contract, who is exposed to the unfavourable divestiture of rights to future creations. This practical problem has not been discussed in detail so far; hence the justification for taking it up in this study.

Keywords: author, work, future work, assignment, contract, professional trade

* Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ORCID: 0000-0001-5097-3618.

1. Problem

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pr. aut.¹ nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Przepis ten, obejmowany w komentarzach z reguły obszernymi rozważaniami, zawiera w sobie autentycznie dużą liczbę spornych zagadnień. Rodzaj wątpliwości dotyczących nieważności przewidzianej tym przepisem podlega w praktyce gospodarczej swoistemu sprofilowaniu. Sposób wykorzystywania w tej praktyce zakazu tzw. cesji globalnej, jaki ma z niego wynikać, powoduje bowiem wypaczenie sensu cytowanej regulacji. Sytuacje takie stają się z reguły udziałem samych przedsiębiorców, którzy w ramach kontraktu przenoszą prawa autorskie z tytułu całości zamawianych usług, ale później dążą do unieważnienia kontraktu w tej części z powołaniem się na tę regulację. Powstaje wobec tego pytanie, czy w świetle celu takiego zakazu zakres zastosowania wskazanego przepisu nie powinien być ograniczony tylko do ochrony zbywców takich praw niebędących przedsiębiorcami. Teza taka jest właśnie przedmiotem niniejszej wypowiedzi.

Anonsowany tu problem ma charakter wybitnie empiryczny. Wynika z zachowania kontrahentów z umów w obrocie B2B, i to realizujących poważne kontrakty gospodarcze w długiej perspektywie czasowej. Jako wykonawcy, najczęściej usług albo pokrewnych świadczeń (np. wytwarzania skrzyń cargo do różnych, w tym z reguły wielkogabarytowych skomplikowanych urządzeń, wraz z usługą ich pakowania, a nawet załadunku), podpisują oni takie umowy, w tym nierzadko umowy ramowe, w których uzgadniają z zamawiającym, że – jak określa się to standardowo – wszelkie prawa własności intelektualnej wynikające z wykonania umowy są własnością nabywcy. Dodaje się też w takich postanowieniach, że zamawiającemu, jako nabywcy z tego typu umowy, przysługuje nieodwołalne i nieograniczone w czasie, a obowiązujące na całym świecie prawo do wykorzystywania wszelkich systemów, programów, dokumentacji, know-how i innych praw własności intelektualnej dotyczących lub użytych w dostarczanych pracach i produktach. Jednak w razie powstania sporu z tytułu tego kontraktu wobec jego wypowiedzenia i rozpoczęciu współpracy z nowym wykonawcą ten dotychczasowy stwierdza, że wskazane postanowienia umowne z owymi klauzulami dotyczącymi własności intelektualnej mają być niezgodne z prawem, a mianowicie jednoznacznie nieważne z powodu art. 41 pr. aut. i jako takie nieobowiązujące między stronami umowy. Zaznacza on przy tym nawet otwarcie, że właśnie ze względu na powyższy przepis nie bał się podpisać takiej umowy, gdyż wiedział, że dzięki niemu jest on chroniony przez prawo przed transferem całości swoich praw majątkowych do utworów przekazywanych zamawiającemu w trakcie realizacji kontraktu.

Trzeba też zauważyć, że do opisanej sytuacji dochodzi wcale nierzadko w toku postępowania karnego (choćby jeszcze na etapie dochodzenia prokuratorskiego) na podstawie

¹ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509.

zawiadomienia wspomnianego wykonawcy, który zarzuca wówczas wykonawcy przestępstwo przywłaszczenia autorstwa, a zatem bezprawne korzystanie z utworów, do których prawa majątkowe na niego nie przeszły. A przecież tak, jak we wszelkich sporach dotyczących określonej wyżej umowy, tak tym bardziej w kwestii samej ważności tej umowy – co staje się oczywiste w świetle rutynowo obecnych w niej klauzul rozjemczych, jak i zresztą już w świetle ogólnych zasad prawa obligacyjnego – rozstrzygnięcie należy do kompetencji właściwego powszechnego sądu cywilnego. A zatem spór w takiej kwestii nie powinien być prowadzony w trybie postępowania karnego. Okoliczność ta leży na marginesie niniejszego problemu, niemniej pokazuje jeszcze wyraźniej, w jak jaskrawy sposób, także pod względem proceduralnym, wypaczana jest dyskutowana tu regulacja ustawowa.

Warto również dodać, że w tego rodzaju umowach (ramowych) jest na ogół zawarte odesłanie m.in. do przepisów o zleceniu. Mając to na uwadze, spór co do znaczenia art. 41 ust. 3 pr. aut. w takich sytuacjach mógłby być – jeśli nawet nie uznany za bezprzedmiotowy, to przynajmniej – wyjaśniony i uchylony już poprzez przyjmowane odnośnie do takiego przypadku stanowisko doktryny prawa. Według niego prace prowadzące do stworzenia utworu, jeśli stanowią przedmiot nienazwanej umowy o świadczenie usług, podlegają w kwestiach w niej nieuregulowanych² przepisom o zleceniu. Te zaś przepisy stanowiłyby wówczas podstawę dla roszczenia zamawiającego o przeniesienie na niego praw autorskich. Przewidują bowiem, że przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu sprawozdanie i wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym (art. 740 w zw. z art. 750 k.c.³). Oznacza to, że, opierając się na tym obowiązku, zlecający prace twórcze prowadzące do stworzenia utworu może domagać się przeniesienia autorskich praw majątkowych⁴.

2. Teza

Spór, o którym mowa wyżej, wypada rozstrzygnąć na korzyść zamawiającego. Niezależnie bowiem od przywołanego stanowiska doktrynalnego dotyczącego zastosowania do wskazanego rodzaju kontraktów rozwiązań właściwych dla zlecenia, za skutecznością spornych postanowień umownych przemawia samo rozumienie art. 41 ust. 3 pr. aut., prezentowane w literaturze przedmiotu i wsparte orzecznictwem, a wynikające z funkcji

² Takie założenie można by przyjąć zwłaszcza przy podejściu do tej kwestii owego dotychczasowego wykonawcy, skoro uznaje on te sporne postanowienia umowne za nieważne.

³ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1360.

⁴ Np. A. Niewęglowski, *Prawo autorskie. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, LEX – komentarz do art. 41, nb. I.10.

przypisywanej rozwiązaniu przyjętemu w tym przepisie. Rozumienie to, oparte też na odkodowaniu autentycznego zakresu tego przepisu, daje jednak do myślenia nieco więcej od tego, co dotąd wyrażono w wypowiedziach piśmiennictwa i judykatury. Pozwala bowiem jak najbardziej na stwierdzenie, że ochrona przewidziana w tej regulacji służy zabezpieczeniu interesów podmiotu, który sam nie jest w stanie w pełni jej sobie zapewnić. Takim podmiotem nie jest zaś przedsiębiorca. Ale to nie wszystko.

Teza, o którą tu chodzi, wcale nie poprzestaje na powyższym ustaleniu. Idzie ona dalej. Otóż dokładniejsza analiza diskutowanej regulacji, dokonywana przy tym na tle stosunków rynkowych, nie tylko pozwala, ale nawet nie pozostawia wątpliwości co do trafności jeszcze jednego, głębszego spostrzeżenia. Sprowadza się ono do przekonania, że regulacja ta, gdyby była traktowana odmiennie od sformułowanego wyżej poglądu, nawet przeszkadzałaby we współpracy między przedsiębiorcami. Co więcej, stanowi ona utrudnienie nawet jako taka, ponieważ postanowienia umowne takie, jak to sporne z przytoczonego na wstępie przykładu empirycznego, muszą być jednak każdorazowo usprawiedliwiane, a przynajmniej nastawione na konieczność wytłumaczenia się z nich – a to właśnie wobec treści art. 41 ust. 3 pr. aut.

Argumenty za jednym i drugim elementem postawionej wyżej tezy podane są w kolejnych częściach niniejszej wypowiedzi.

3. Zakres i cel art. 41 ust. 3 pr. aut.

W piśmiennictwie zgodna jest opinia, że w świetle art. 41 ust. 3 pr. aut. dozwolone jest zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, jeżeli tylko nie obejmuje ona całego przyszłego dorobku twórczego autora⁵. Wyjaśnia się ją założeniem przyjmowanym przez ustawodawcę, że zawarcie umowy upoważniającej do korzystania na przyszłość ze wszystkich utworów danego rodzaju jest zbyt ryzykowne dla twórcy. Z tym, że oddziaływanie na niego tego przepisu jest takie właśnie dlatego, „gdyż nie jest on w stanie ocenić ekonomicznego znaczenia, jakie może mieć w przyszłości rozpowszechnianie jego twórczości”. Interpretację przeciwną, tj. literalną, odrzuca się, ponieważ trzeba by wtedy przyjąć, że byłaby nieważna nawet umowa licencyjna niewyłączna, zawarta na okres dwóch lat, której przedmiotem byłyby wszystkie utwory określonego twórcy. A takie ograniczenie dotyczące twórczego dorobku istniejącego już w momencie zawierania umowy wydają się zbyt duże. Z uwagi na to podziela się również opinię o dopuszczalności umów dotyczących całego dotychczasowego dorobku autora, z ograniczeniem nieważności jedynie do tych z nich, które obejmują wszystkie utwory przyszłe lub utwory przyszłe danego rodzaju.

⁵ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX, s. 343.

Rozważając w kontekście omawianego przepisu nie tylko umowy długoterminowe, lecz także umowy na krótki termin, ale z automatycznym ich przedłużeniem, dochodzi się do wniosku, że wykładnia celowościowa wskazuje na rację utrzymania również takich umów. Odwołując się do orzecznictwa, twierdzi się w takim przypadku, że prawo autorskie powinno chronić twórcę nie tyle przed zawieraniem umów długoterminowych dotyczących całej jego twórczości, ile przed nadmiernym ograniczeniem możliwości wypowiadania umów tego rodzaju⁶. Za typowy przykład takiego ograniczenia swobody kontraktowej uważa się umowy zawierane przez malarzy na długi czas lub nawet do końca życia, z określoną galerią, która uzyskuje wyłączne prawa do wystawiania i sprzedaży ich dzieł.

Tego rodzaju związanie ma być niedopuszczalne, gdyż późniejszy dorobek twórcy może spowodować tak istotny popyt na jego dzieła, że ustalone wcześniej z galerią wynagrodzenie okaże się dla niego krzywdzące. Jako przykład zastosowania tego przepisu podaje się również sponsorskie kontrakty wieloletnie, często spotykane w dziedzinie twórczości muzycznej, na podstawie których wydawca muzyczny uzyskuje wyłączność eksploatacji wszystkich przyszłych utworów kompozytora, a w zamian wypłaca mu rodzaj stypendium. Zauważa się zresztą, że art. 41 ust. 3 pr. aut. mógłby pełnić zakładaną tu funkcję równie dobrze, gdyby jego zakres ograniczyć do umów przenoszących prawa lub umów licencji wyłącznych zawartych na okres minimum pięciu lat. Umowa licencji niewyłącznej nie stwarza bowiem jakiegokolwiek ryzyka dla interesów twórcy, aby tego rodzaju sytuacja wymagała interwencji przepisu o charakterze bezwzględnie obowiązującym⁷.

W dalszym piśmiennictwie akcentuje się pogląd, według którego celem powołanego przepisu jest „zabezpieczenie twórców przed nieprzemyślanym dysponowaniem prawami do utworów, które powstaną w przyszłości”⁸. Jego zakresem objęta ma być twórczość będąca w fazie realizacji, która zaistniała w umyśle autora, choć nie została jeszcze wyrażona w postaci utworu, choćby nieukończonego (tzw. twórczość *in spe*), oraz abstrakcyjna kategoria potencjalnej twórczości danego autora. Sens sformułowania „wszystkie utwory” uważa się za oczywisty, jako że ma się on rozciągać na całą twórczość danego autora. Natomiast sformułowanie „wszystkie utwory określonego rodzaju” może wywoływać wątpliwości interpretacyjne o tyle, że nie jest jasne, co ustawodawca miał na myśli, wprowadzając kategorię rodzajów utworów.

Wykładnia językowa wyraźnie wskazuje, że uregulował on w tym przepisie kwestię dysponowania prawami do utworów przyszłych we wszystkich umowach, niezależnie od

⁶ E. Traple, *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Kantor Zakamycze, Kraków 2010, LEX, s. 48–56.

⁷ Tamże.

⁸ P. Ślęzak, *Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych*, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, LEX, s. 237–242.

tego, czy są to umowy przenoszące czy licencyjne. Tymczasem samo jego *ratio legis* sprowadza się do wyłączenia możliwości wprowadzania do takich umów klauzul dotyczących rozporządzania autorskimi prawami do utworów przyszłych. A jeżeli tak, znaczyłoby to, że umowy licencyjne, jako wywołujące skutki zobowiązująco-upoważniające, w ogóle nie mieszczą się w zakresie omawianej regulacji⁹.

Wobec tego zgłasza się *de lege ferenda* nawet propozycję zrezygnowania z tej regulacji w jej aktualnym brzmieniu. Wskazuje się bowiem, że interesy twórcy w zakresie dysponowania prawami do utworów przyszłych można zabezpieczyć na inne sposoby. Po pierwsze, można wprowadzić przepis zakazujący wiązania się przez twórcę z przedsiębiorcą korzystającym z jego twórczości przez czas dłuższy niż wskazany przez ustawodawcę, co w sposób wystarczający ochroni majątkowe interesy twórcy przed dysponowaniem prawami pod wpływem impulsu (np. sukcesu rynkowego ostatniej książki). Po drugie, można wprost uchylić obecny przepis i uznać za wystarczający mechanizm ochronny wynikający z art. 44 pr. aut.¹⁰ oraz art. 56 pr. aut.¹¹. Po trzecie, przy zachowaniu tego przepisu można *a contrario* wobec niego uznać za dopuszczalne umowy dotyczące przyszłych utworów, o ile nie obejmują całego dorobku danego twórcy lub jego dorobku w zakresie określonego typu utworów. W szczególności możliwe jest zawarcie umowy dotyczącej konkretnego utworu lub nawet całej grupy utworów, które twórca stworzy w przyszłości. W związku z tym jako skuteczne należy traktować występujące dość powszechnie w umowach prawn-autorskich specyficzne klauzule opcji i pierwszeństwa, według których np. wydawca, jeszcze przed powstaniem utworu, jest uprawniony do nabycia praw majątkowych do utworu z chwilą jego ustalenia w zamian za zapłatę z góry określonego w niej wynagrodzenia. W konsekwencji wykładnia celowościowa tego przepisu upewnia w przekonaniu, że ustawodawca objął jego zakresem jedynie umowy dotyczące całego dorobku twórczego oraz dorobku twórczego w zakresie danego rodzaju utworów¹².

Jeszcze inni przedstawiciele piśmiennictwa uważają, że umowy, o których mowa w art. 41 ust. 3 pr. aut., zasługują na powszechne uznanie za dopuszczalne, a to wobec pośredniego wskazania na to także w art. 64 pr. aut.¹³. Są zatem zdania, że przeniesienie praw do

⁹ Autor ten jednak sobie potem zaprzecza, kiedy twierdzi, że „należy przyjąć, że nieważna jest umowa licencyjna zawarta na czas określony (np. na trzy lata) upoważniająca licencjodawcę do nadawania w radiu wszystkich kompozycji stworzonych przez licencjodawcę w okresie obowiązywania umowy”.

¹⁰ Przewiduje on, że w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjodawcy twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.

¹¹ Umożliwia on odstąpienie przez twórcę od umowy ze względu na jego istotne interesy twórcze.

¹² P. Ślęzak, *Umowy...*, s. 237–242.

¹³ Według tego przepisu umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej.

utworu przyszłego podlega zasadniczo tym samym regułom, co w przypadku utworów już istniejących, a należy w ich przypadku wziąć pod uwagę tylko pewne okoliczności szczególne dla tego rodzaju umowy. Ma być to spowodowane właśnie tym, że „celem tego przepisu jest w istocie ochrona autora przed nim samym”, ponieważ „jego uzasadnieniem jest ochrona autora przed wyzbyciem się praw (lub ich ograniczeniem) w odniesieniu do całej lub znacznej części twórczości”. Z tego też względu skutek nieważności przyjęty w tym przepisie ma zachodzić niezależnie od tego, czy umowa *in concreto* będzie jawiła się jako niekorzystna dla autora (co dotyczy w szczególności wynagrodzenia), jako że według ustawodawcy tego rodzaju umowy wywłaszczałyby w praktyce autora z całości jego przyszłej twórczości. Wobec tego w braku tego przepisu wiele objętych nim umów należałoby uznać za wykraczające poza granice zasady swobody umów, zaś najbardziej skrajne rozwiązania (np. zbycie praw do wszystkich przyszłych utworów) godziłyby nawet w wartości gwarantowane konstytucyjnie, jako powodujące zawłaszczenie całego dorobku intelektualnego autora, uniemożliwiając wręcz jemu samemu korzystanie z niego. Z tym jednak, że spośród postanowień, które podlegają tak ostrej kwalifikacji, wyłączone są te, które nie ingerują tak daleko w majątkowe interesy autora.

Dlatego pod art. 41 ust. 3 pr. aut. podpadają właściwie tylko umowy niewskazujące terminu końcowego okresu, w którym prawa do stworzonych utworów mają być przeniesione lub licencjonowane, a także umowy, które co prawda podają ten termin, ale jedynie po to, aby obejść zakaz, czyli pozwalający rozsądnie przypuszczać, że umowa w rzeczywistości będzie obowiązywać przez cały okres życia twórcy (np. umowa na 60 lat zawarta z twórcą 40-letnim). Okazuje się więc, że nie jest słuszne automatyczne stosowanie tego przepisu, jako że powinien on wychwycić jedynie tego rodzaju umowy, które są sprzeczne ze wskazanym wyżej jego celem. Dopiero przy takim podejściu możliwe byłoby zakwestionowanie ważności umowy dotyczącej utworów stworzonych w okresie trzech lat po jej zawarciu, jeśli twórca w dacie umowy ma 95 lat i wiele wskazuje na to, że nie dożyje końca tego okresu. Powyższe podejście pokazuje, że umowy, które formalnie nie obejmują wszystkich przyszłych utworów (z uwagi na wskazanie terminu końcowego), również mogą być uznane za objęte dyskutowanym zakazem, jeśli zmierzają do obejścia prawa. Jednak ponieważ trudno jest jednoznacznie wskazać, jakie okresy w tego rodzaju sytuacjach powinny być uznane za zbyt długie, to należałoby w tym kontekście uwzględniać zwyczaje danej branży oraz uzasadnione interesy stron umowy. Wyłącznie więc okres nieodpowiadający zwyczajom branży, a wielokrotnie go przekraczający może być uznany za zbyt długi i podpadać pod wspomniany zakaz. Natomiast w przypadkach wątpliwych, w których okres został wskazany, należy rozstrzygać na korzyść ważności

umowy, skoro ustawodawca wyraźnie zakazuje jedynie umów dotyczących wszystkich, tzn. całości przyszłych utworów¹⁴.

W wielu dalszych opracowaniach potwierdza się odnośnie do art. 41 ust. 3 pr. aut., że „ewidentnie zakładaną funkcją tak sformułowanego przepisu jest ochrona twórcy jako z założenia słabszej strony w umowach prawno-autorskich przed naciskami kontrahenta, zmierzającymi do uzyskania kontroli nad całym dorobkiem twórczym autora”. Jakkolwiek za zastanawiające uważa się, czy przepis ten dotyczy jedynie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i licencyjnych, czy również pozostałych, na podstawie których osoba trzecia uzyskuje uprawnienia do korzystania z utworów, to za zdecydowanie prostsze przyjmuje się – zgodnie z dyrektywami zaznaczonej już wyżej wykładni funkcjonalnej – że chodzi w nim o wszystkie umowy mające za przedmiot autorskie prawa majątkowe. Poza tym o tyle też modyfikuje się przedstawiony wcześniej pogląd w kwestii przesłanki kwalifikującej, czy dana umowa narusza albo stanowi obejście zakazu określonego tym przepisem, że kluczowe znaczenie ma tu nie czas trwania umowy, ale istnienie możliwości wypowiedzenia jej przez twórcę. Jeżeli taka możliwość istnieje, nie ma podstaw do uznania umowy za odnoszącą się do wszystkich utworów lub wszystkich utworów danego rodzaju, jakie autor stworzy w przyszłości, ponieważ może on zakończyć stosunek prawny wykreowany umową i odzyskać pełną swobodę wykonywania praw majątkowych do utworów stworzonych później. Dlatego popiera się z kolei opinię o zasadniczej zbędności rozważanego przepisu, a to wobec tego, że jego ochronną funkcję dałoby się zrealizować przy pomocy innych istniejących rozwiązań normatywnych. Sytuacje, do których odnosi się jego hipoteza, to zbiór pusty, ponieważ – o czym przekonuje art. 56 ust. 1 pr. aut.¹⁵ – w każdej umowie prawno-autorskiej dostatecznie zabezpieczone są istotne interesy twórcze¹⁶, które pozwalają ją zakończyć, a do takich bezdyskusyjnie należy swoboda dysponowania całokształtem swojej przyszłej twórczości¹⁷.

Zbieżne z opisywanym stanowiskiem są też wypowiedzi dostrzegające, że w dyskusji na temat art. 41 ust. 3 pr. aut., w której na plan pierwszy wysuwa się argument

¹⁴ T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, *Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, LEX, s. 55–58, oraz T. Targosz [w:] D. Flisak (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX, nb. 67 i 72–73.

¹⁵ Zgodnie z ust. 1 tego przepisu twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu na swoje istotne interesy twórcze.

¹⁶ W opinii tej zapomina się jednak o wyłączeniu takiej ochrony w zakresie utworów wskazanych w art. 56 ust. 4.

¹⁷ W. Machała, *Ograniczenia swobody umów z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Realna ochrona twórcy czy jej iluzja?*, [w:] M. Boratyńska (red.), *Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu*, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX, s. 763–781 oraz W. Machała, R.M. Sarbiński, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, LEX, s. 835–838.

o potrzebie ochrony twórcy, panuje też zgoda, że w przepisie tym „chodzi o to, aby zapobiec sytuacjom, w których autor, wstępujący zwykle w stosunki umowne z kontrahentami o znacznie silniejszej pozycji gospodarczej, wyzbywa się «z góry» efektów własnej twórczości, nie wiedząc przy tym, jaką rzeczywistą wartość majątkową będzie miało autorskie prawo majątkowe do utworu przyszłego”. Dlatego więc odpowiednio do powyższego *ratio legis* zasadne jest ograniczenie tego przepisu do utworów, które mają powstać w przyszłości, a zarazem których bliższe skonkretyzowanie jest wykluczone. Tym samym za skuteczne należy uznać zobowiązanie się twórcy w umowie do przeniesienia praw autorskich (albo ustanowienia licencji) do określonej kategorii utworów, które powstaną w przyszłości we wskazanym w niej okresie. Nie sposób przy tym z góry wskazać, jak długi okres wybiegający w przyszłość jest w tym zakresie dopuszczalny. Jednak przy interpretacji zakazu z tego przepisu w sposób funkcjonalny, czyli zgodnie ze wskazanym wyżej jego *ratio legis*, trzeba przyjąć, że odnosiłby się on do wspomnianego zobowiązania tylko wtedy, gdyby prowadziło ono do naruszenia swobody twórczej i ograniczenia prawa twórcy w decydowaniu o efektach własnej pracy. Inaczej mówiąc, w cel ochronny leżący u podstaw omawianego przepisu nie godzi zobowiązanie do przeniesienia prawa autorskiego (albo ustanowienia licencji) do całości utworów lub określonej ich kategorii, które mają być stworzone w przewidywalnej przyszłości, wyznaczonej określonym terminem¹⁸.

Co do takiego rozumienia art. 41 ust. 3 pr. aut. w literaturze przedmiotu nie pozostawia wątpliwości fakt, że w wielu innych aktualnych komentarzach do tego przepisu jego analiza rozpoczyna się od przytoczenia owego hasłowego już poglądu, w myśl którego jego celem jest ochrona twórcy przed jego „związaniem” z określonym producentem lub wydawcą. Podpisując się niejako pod takim poglądem, utrwała się go jeszcze poprzez rozwijające je stwierdzenie. W jednym z nich czytamy (*in extenso*): „w obliczu braku tej regulacji niedoświadczony autor, na wczesnym etapie kariery, mógłby zawrzeć umowę, która zobowiązywałaby go do wydawania wszystkiego, co stworzy, u konkretnego przedsiębiorcy [...] mogłoby dojść nie tylko do naruszenia ekonomicznych interesów twórcy. Pośrednio takie klauzule miałyby skutek ograniczający konkurowanie wydawców i producentów o jak najlepszych autorów. Ci, którzy podpisaliby umowy zawierające omawiane postanowienie, nie mogliby wydać utworu u innego wydawcy czy producenta”. Zarazem w komentarzach takich potwierdza się właściwie dezaktualizację znaczenia diskutowanego przepisu. Niewątpliwie bowiem dotyczy on zobowiązań o charakterze bezterminowym (jako że w przypadku umów terminowych nie powstaje na ogół obawa „zawłaszczenia” przez kogokolwiek praw autorskich do wszystkich lub danego rodzaju dzieł konkretnego twórcy mających powstać w przyszłości). Do momentu więc, gdy w kodeksie cywilnym

¹⁸ B. Giesen [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie. Komentarze*, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, LEX, nb. 87–88 – komentarz do art. 41, pkt 4 pr. aut.

nie było ogólnej normy, która pozwalałaby znieść na przyszłość, poprzez wypowiedzenie, tego typu zobowiązania, powyższy przepis spełniał pokładane w nim nadzieje. To się jednak zmieniło po wprowadzeniu art. 365¹ k.c.¹⁹, co nastąpiło już ponad 20 lat temu²⁰.

4. Znaczenie judykatu w sprawie I ACa 72/01 i jego dalszy wpływ na orzecznictwo

Wymaga zaznaczenia, że wyraźnym katalizatorem w procesie kształtowania się w nauce przedstawionego wyżej stanowiska był wyrok sądu poznańskiego. Wyrok ten, który zbiegł się z przywołaną nowelizacją k.c. w zakresie rozwiązywania umów bezterminowych, dotyczył na gruncie art. 41 ust. 3 pr. aut. sprawy dość szczególnej, bo odstąpienia od umowy z producentem przez członków zespołu muzycznego (o nazwie Artrosis reprezentującego gatunek gothic metal) z uwagi na jej uznanie za „niegodziwą”. Zaakceptowano w nim zawieranie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów mających powstać w przyszłości, o ile nie obejmują one całego przyszłego dorobku twórczego autora²¹.

Wyrok ten był następnie wielokrotnie przywoływany nie tylko w piśmiennictwie, lecz także w kolejnych judykatach. Zwrócono w nich uwagę, że pogląd przyjęty w tym wyroku znajduje oparcie już właściwie w ogólnych zasadach prawa cywilnego – tj. w art. 155 § 2 k.c.²², albowiem na gruncie pr. aut. nie ma przeszkód, żeby przeniesienie praw majątkowych do utworów, które mają powstać w przyszłości, nastąpiło w drodze stosowania wskazanego przepisu.²³ Wobec tego istotą regulacji z art. 41 ust. 3 pr. aut. jest co innego, a mianowicie po prostu „ochrona twórcy przed naciskami kontrahenta zmierzającymi do przejęcia całego dorobku twórczego autora”. Dlatego zatem – jak stwierdza się w najnowszych wyrokach – zakaz wynikający z tej regulacji nie dotyczy sytuacji, gdy twórca zawiera umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych na czas nieoznaczony (a tym bardziej na czas oznaczony, np.

¹⁹ Przyznaje on każdemu możliwość rozwiązywania każdego zobowiązania bezterminowego o charakterze ciągłym.

²⁰ A. Niewęglowski, *Prawo autorskie...*, LEX, nb. 63.

²¹ Wyrok SA w Poznaniu z 4 kwietnia 2001 r., I ACa 72/01, ONSA 2002, nr 2, poz. 6.

²² Zgodnie z nim, jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są m.in. rzeczy przyszłe, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy.

²³ Wyrok SA w Warszawie z 5 lipca 2012 r., I ACa 1214/11, [http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/\\$N/154500000000503_I_ACa_001214_2011_Uz_2012-07-05_001](http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001214_2011_Uz_2012-07-05_001) [dostęp: 1.02.2023]; podobnie wyrok SA we Wrocławiu z 17 kwietnia 2013 r., I ACz 704/13, [http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/\\$N/155000000000503_I_ACz_000704_2013_Uz_2013-04-17_001](http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/$N/155000000000503_I_ACz_000704_2013_Uz_2013-04-17_001) [dostęp: 1.02.2023] oraz wyrok SO w Warszawie z 20 czerwca 2017 r., XXV C 1631/15, [http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/\\$N/154505000007503_XXV_C_001631_2015_Uz_2017-07-28_001](http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_001631_2015_Uz_2017-07-28_001) [dostęp: 1.02.2023].

obejmujący rok), w której zobowiązuje się do cyklicznego tworzenia na rzecz drugiej strony umowy określonego rodzaju utworów, np. felietonów, reklam, grafik²⁴.

5. Zakaz z art. 41 ust. 3 pr. aut. w kontekście prawa pracowniczego

Z przytoczonego orzecznictwa wyłoniło się już mocniej obciążenie, jakim okazałoby się ograniczenie określone w analizowanym przepisie, jeśli by interpretować go dosłownie czy w każdym razie rygorystycznie, kierując się tym, że dotyczy on zakazu zawierania pewnych umów. Chodzi tu o obciążenie praktyczne, polegające na utrudnieniu przez taki przepis współpracy między przedsiębiorcami a twórcami.

Słusznie więc w odnośnym piśmiennictwie zauważa się, że wyłączenie możliwości nabycia przez pracodawcę w drodze umowy o pracę przyszłych utworów stworzonych przez pracownika w trakcie trwania stosunku pracy miałyby się z celem tego stosunku. Zastosowanie art. 41 ust. 3 pr. aut. do twórczości pracowniczey powodowałoby konieczność każdorazowego odnawiania zobowiązania pracownika w celu wykonania kolejnego zadania twórczego, podczas gdy istotą stosunku pracy jest ciągłość świadczenia pracownika w ramach umówionego rodzaju pracy. Sytuacja polegająca na potrzebie odnawiania kontraktu mogłaby natomiast wystąpić, gdyby pracownik świadczył twórczość w ramach umowy na czas wykonania określonej pracy, tj. umowy zawartej na czas stworzenia jednego konkretnego dzieła, którego wykonanie oznaczać będzie zarazem upływ okresu, na który umowa została zawarta. Dla wykonania następnego utworu i przeniesienia do niego majątkowych praw autorskich na pracodawcę byłoby więc wówczas niezbędne zawarcie kolejnej umowy o pracę. Jednak, co należy podkreślić, rozwiązanie takie podyktowane byłoby rodzajem łączącej strony umowy o pracę, a nie zastosowaniem art. 41 ust. 3 pr. aut. Nałożenie zatem tego przepisu na każdą taką umowę stanowi tylko utrudnienie stosunków pracowniczych. Dlatego stosowanie tego przepisu wymaga zdecydowanego zawężenia, jako że w jego przypadku chodzi wyłącznie o „zabezpieczenie interesów twórcy przed niebezpieczeństwem bezterminowego «związania» go niekorzystną umową”²⁵.

Te przemyślenia skłoniły nawet do opinii, zgodnie z którą gdyby pracodawca zawierał z pracownikiem umowę o korzystanie z praw autorskich do utworów stworzonych poza obowiązkami ze stosunku pracy, należałoby przyjąć ogólne reguły regulujące obrót

²⁴ Wyrok SO w Poznaniu z 18 lutego 2021 r., XIX GW 75/20, niepubl. utrzymany wyrokiem SA w Poznaniu z 29 lipca 2021 r., I AGa 113/21, [https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/\\$N/153500000000503_I_AGa_000113_2021_Uz_2021-09-16_001](https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153500000000503_I_AGa_000113_2021_Uz_2021-09-16_001) [dostęp: 1.02.2023].

²⁵ L. Jaworski, *Twórczość pracownicza. Prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, ABC, Warszawa 2003, LEX.

majątkowymi prawami autorskimi. Względnie obowiązujący charakter art. 12 ust. 1 pr. aut., który przejawia się w sformułowaniu: „o ile umowa o pracę nie stanowi inaczej”, może być rozumiany jako działający jedynie na korzyść twórcy. A zatem umowa ta może przewidywać, że mimo stworzenia utworu w ramach obowiązków służbowych prawa autorskie do takiego utworu w całości lub w części pozostaną przy twórcy. Jeśli zaś idzie o zakres przeniesienia praw autorskich, to art. 41 ust. 3 pr. aut. wyraźnie przewiduje, że o takim zakresie decyduje nie tylko cel umowy o pracę, lecz także zgodny zamiar stron. Wobec tego na mocy umowy o pracę możliwe jest przeniesienie praw w szerszym zakresie niż wynika to z celu takiej umowy, określanego w chwili jej zawarcia. W szczególności, pracodawca może być zainteresowany rozwinięciem działalności na innych polach niż aktualnie wykonywana i może wobec tego nabyć prawa majątkowe do wszystkich utworów stworzonych w ramach stosunku pracy, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy²⁶.

6. Dodatkowe argumenty na rzecz tezy

Kategoryczność całości przytoczonych wyżej wypowiedzi powoduje, że dla rozwiązania postawionego na wstępie problemu właściwie nie byłyby konieczne dodatkowe komentarze, jako że – opisane w przedstawionym przykładzie empirycznym – zarzuty podmiotu zgłaszającego popełnienie przestępstwa przywłaszczenia autorstwa i bezskuteczności wskazanych postanowień (ramowej) umowy – mogłyby być odrzucone właśnie poprzez samo wykorzystanie *in extenso* przeciwko nim takich wypowiedzi. Niemniej warto jednak dodać do nich jeszcze następujące argumenty, które przemawiają za brakiem podstaw do aktualizacji art. 41 ust. 3 pr. aut. w tego rodzaju przypadkach praktycznych, i to właśnie wobec przeciwnych mu potrzeb rynkowych.

Otóż zakaz określony powyższym przepisem nie może dotyczyć umów mających za przedmiot konkretne zamówienia, które podlegają realizacji według parametrów uwarunkowanych specyfiką danego wyrobu (tj. jego rodzajem, funkcją, kształtem, masą, wytrzymałością itp.) oraz sposobem jego transportu, jak i według standardów technicznych panujących w danej branży, nierzadko o znaczeniu międzynarodowym. Takie umowy mają bowiem charakter indywidualny, w tym odnośnie do rozwiązań tworzonych w wyniku ich realizacji. W praktyce najczęściej są one też zawierane na wyłączność, a to dlatego, że obejmują nie tylko długi okres wynikającej z nich współpracy stron, lecz także bardzo dużą liczbę zleceń składanych w trakcie ich obowiązywania. Siłą rzeczy muszą więc rozciągać się na przyszłe rozwiązania (głównie techniczne, w tym np. konstrukcyjne) pochodzące od wykonawcy, i to na ich całość stworzoną w czasie, na który zawarto dany kontrakt. Co

²⁶ E. Traple, *Umowy o eksploatację...*, s. 48–56.

więcej, nie sposób zrezygnować w takich kontraktach z transferu na zamawiającego wszelkich praw majątkowych do innowacji (opisywanej w nich z reguły pojęciem „własności intelektualnej”), jakie powstawałyby w wyniku realizacji poszczególnych zleceń składanych w okresie umownym – niezależnie od tego, że w pewnych branżach do twórczej kwalifikacji wielu przekazywanych efektów zleceń z tytułu tych umów należy podchodzić z dystansem.

Jest tak dlatego, że znaczna część rzeczonych kontraktów dotyczy wysoko wyspecjalizowanych rozwiązań dopasowanych ściśle do asortymentu wyrobów zamawiającego. Przy przeciwnym podejściu zakończenie dotychczasowego kontraktu powodowałoby, że zamawiający nie miałby prawnej możliwości dalszego oferowania swoich produktów, skoro autorskie prawa majątkowe do owych środków niezbędnych do ich realnego pojawienia się na rynku pozostawałyby po stronie dawnego wykonawcy. W przypadku wielkogabarytowych drewnianych skrzyń cargo (nierzadko na eksport), wskazanych jako przykład w podanym na wstępie kazusie empirycznym, oznaczałoby to, że zamawiający byłby zmuszony albo zaniechać ich dalszego wprowadzania na rynek, skoro nie mógłby ich w ogóle dostarczyć do potencjalnego odbiorcy w tożsamy skrzyniach, albo stworzyć odmienne dla nich opakowania transportowe²⁷. Z tym że to alternatywne wyjście jest co do zasady wielce wątpliwe. Jest ono bowiem nierealne czy przynajmniej mało prawdopodobne wobec istotnych ograniczeń konstrukcyjnych, które pozwalałyby na opracowanie odmiennego opakowania. A dzieje się tak nie tyle nawet ze względu na charakter – branżowo określonego tu – „detalu” (np. turbiny, wirnika lub innego dużego elementu napędu statków lub samolotów), o którego zapakowanie i zarazem transport chodzi, ile ze względu na powszechne, w tym globalne w skali światowej, standardy w dziedzinie tego typu opakowań oraz ich transportu, czyli (uniwersalne) metody, które nie mogą, lecz właśnie muszą być zastosowane. Zresztą same tzw. reguły sztuki budowania tego typu skrzyń, a tym bardziej

²⁷ Kierując się zapewne zbieżnym rozumowaniem SO w Warszawie z 20 czerwca 2017 r., XXV C 1631/15, który uznał, że „skoro konsorcjum [...] przyjęło od spółki [...] projekt wykonawczy ekranów akustycznych, to konsorcjum nabyło autorskie prawa majątkowe do tego utworu. Strony zawierając umowę podwykonawczą miały świadomość, że majątkowe prawa autorskie do projektu wykonawczego mają zostać przeniesione docelowo na Zamawiającego, gdyż wyraźnie zastrzeżono to w umowie. Z kolei w subklauzuli [...] Warunków Kontraktu [...], stanowiących integralną część kontraktów na budowę odcinków A i C autostrady A2 zawartych przez pozwanego (Zamawiającego) z konsorcjum [...] (Wykonawcą), Wykonawca udzielił Zamawiającemu licencji na kopiowanie, używanie i przekazywanie dokumentów Wykonawcy (w tym projektów wykonawczych) do celów ukończenia, eksploatacji, konserwacji, zmiany, przystosowania, naprawy i rozbiórki robót. Oznacza to, że Zamawiający na podstawie wskazanych postanowień umów głównych i umowy podwykonawczej nabył skutecznie majątkowe prawa autorskie do spornego projektu wykonawczego ekranów akustycznych, w tym prawo do przekazania go nowym Wykonawcom w ramach kontynuacji budowy odcinków A i C autostrady A2. Takie działanie pozwanego nie mogło zatem być bezprawne i nie mogło rodzić jego odpowiedzialności względem powodowej spółki z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych”.

pod konkretne, indywidualnie identyfikowane wyroby czy ich zestawy oraz pod określone środki ich transportu, zgodnie z każdorazowo składanymi zleceniami, często nie pozostawiają już takiej swobody, aby możliwe było stworzenie na tyle innej konstrukcji skrzyni, żeby nie wchodziła ona w te elementy, które w dotychczas stosowanych opakowaniach wykazywały walor oryginalności i indywidualności, czyli stanowiły o istnieniu utworu.

Zastosowanie art. 41 ust. 3 pr. aut. do opisanych kontraktów wymaga zanegowania jednak nie tylko z powodu generalnej rozbieżności tej regulacji wobec wymogów, jakie niosą ze sobą sytuacje rynkowe, w których zawierane są takie kontrakty, i to zawierane są praktycznie tylko albo głównie tego typu umowy kooperacyjne. Nie znajduje ono oparcia również wobec oderwania samego *ratio legis* powyższego przepisu od okoliczności charakteryzujących takie sytuacje od strony podmiotowej. Przecież trudno przyjąć, a z pewnością uczynić to w sposób bezkrytyczny, że wykonawca w ramach tego rodzaju umów jest stroną słabszą albo wymagającą specjalnej ochrony w celu uchronienia go przed ryzykiem ewentualnych strat, a to wobec tego, że umowa ta mogłaby być dla niego niekorzystna – finansowo czy nawet prawnie. Wręcz przeciwnie, taki wykonawca bywa z reguły przedsiębiorcą wysoko wyspecjalizowanym w danej branży, mającym w niej też duże doświadczenie, dysponującym wykwalifikowanym personelem i zaawansowanym know-how oraz dużymi możliwościami operacyjnymi wokół jego własnej działalności, w tym odpowiednią obsługą prawną. Pod żadnym względem nie da się go zestawić z (nowym) autorem np. książki, grafiki albo nagrania muzycznego czy filmowego, którego twórczość okazała się hitem i który dostałby ofertę wieloletniego rozpowszechniania jego dalszej twórczości od danego wydawcy czy producenta w zamian za wyłączność na to i przejście wszelkich praw majątkowych do przyszłych utworów.

7. Wnioski i uwagi uzupełniające

Powyższe rozważania nie powinny pozostawiać wątpliwości co do trafności tezy będącej inspiracją dla niniejszej wypowiedzi, a więc nie tylko, że regulacja art. 41 ust. 3 pr. aut. nie jest właściwa dla przedsiębiorców, a ściślej stron stosunków w obrocie profesjonalnym, tj. dwustronnie handlowym (B2B), lecz również, że jest ona wręcz „ciałem obcym” w tych stosunkach. Zresztą ta, nazwijmy to, niepraktyczność tego przepisu, jest widoczna już w wewnętrznej sferze działalności przedsiębiorców, a mianowicie w ramach wspomnianych relacji pracowniczych.

Rozważania te pozwalają jednak na jeszcze szersze spojrzenie na znaczenie art. 41 ust. 3 pr. aut., w tym na weryfikację opinii wyrażanych wobec jego regulacji. Z pewnością stawiają pod znakiem zapytania tę z nich, według której „zakaz generalnego dysponowania przyszłym dorobkiem twórczym nie odgrywa w praktyce obrotu w Polsce

istotnego znaczenia”²⁸. Można wprowadzić starać się zrozumieć kontekst takiej opinii, a to w związku z całościowym – i zasługującym na podzielenie – stanowiskiem jego Autora. Nie sposób jednak nie dostrzec błędnego, bo zbyt daleko idącego uogólnienia, zawartego w powyższej opinii.

Z podobnie ostrożnym krytycyzmem można w ramach wspomnianej weryfikacji potraktować też opinię dotyczącą relacji regulacji z art. 41 ust. 3 pr. aut. do prawno-autorskiej ochrony wizerunku. Można zasadniczo zgodzić się z częścią takiej opinii, wskazującą na ryzyko naruszenia godności ludzkiej w razie zawarcia umowy dotyczącej odzwierciedleń wizerunków danej osoby mających powstać w przyszłości i wynikającego z niej „zbycia praw do całości życia z przyszłości” oraz z tym, że wówczas kwestią wykładni prawa w znaczeniu podmiotowym jest ustalenie horyzontu czasowego, który byłby do zaakceptowania i nie sprzeciwiał się naturze prawa do wizerunku. Natomiast trudno nie zareagować negatywnie na twierdzenie z tej opinii, że „W przypadku utworów sytuacja jest prosta. Mamy do czynienia z przepisem ustawy, który wprost wyłącza taką możliwość – art. 41 ust. 3”²⁹. Jak bowiem wykazano wyżej, z praktycznego punktu widzenia owa „sytuacja” wcale nie jest taka prosta, a ta odmienna ocena może być tłumaczona jednak nadal spotykanym niedocenianiem, a ściślej: przecenianiem dyskutowanej regulacji.

Niekiedy to przecenianie znaczenia art. 41 ust. 3 pr. aut. daje oznaki nawet pewnego nadużycia jego regulacji. Za takie można by uznać utożsamianie tej regulacji z narzędziem ochrony autora, mającym stanowić swego rodzaju substrat względem roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu przyszłych utworów, gdyby okazało się ono zbyt niskie³⁰. Słabość tej opinii obnaża już sama ustawa, która na wypadek takiej sytuacji przewiduje przecież osobny przepis (tj. art. 44 pr. aut.), który w dodatku uzależnia wspomniane roszczenie od wykazania nie zwykłej, lecz „rażącej dysproporcji”.

Zresztą na tle przeprowadzonych rozważań bardziej zauważalne stają się kontrowersje, jakie mogą wywoływać jeszcze inne poglądy wyrażane w dyskusji na temat zastosowania art. 41 ust. 3 pr. aut. Chodzi tu właściwie niezmiennie o uogólnienia w tej materii, a zwłaszcza zawężenie spojrzenia na ten przepis wobec jego niejako naturalnego kojarzenia (tylko) z umowami z udziałem konsumentów. W kontekście tej dyskusji głoszony jest pogląd, w myśl którego jako obejście prawa, któremu również miałyby zapobiegać badana tu regulacja, należałoby traktować uzależnienie wypowiedzenia przez autora umowy o tworzenie utworów (zawartej na czas nieokreślony) od zapłaty wysokiej kary umownej. Takie rozwiązanie mogłoby bowiem skutecznie zniechęcać twórcę do rozwiązania umowy, a gdyby je zaakceptować, to w dalszej perspektywie prowadziłoby do sukcesywnego za-

²⁸ W. Machała, *Ograniczenia swobody umów...*, s. 763–781.

²⁹ B. Giesen, K. Kurosz, *Wizerunek modelu w stosunkach kontraktowych*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2021, nr 4, s. 5–43.

³⁰ Tak przynajmniej wydaje się sugerować P. Ślęzak, *Umowy...*, LEX, s. 237–242.

właszczania cudzego dorobku przez osobę, w której interesie zamieszczono karę. Dlatego powinno się w podobnych przypadkach przyjmować nieważność³¹. Pomijając już nawet dygresyjną, bo niejasną uwagę o „podobnych przypadkach”, pogląd taki jest trudny do zaaprobowania w stosunkach profesjonalnych.

To samo trzeba by powiedzieć o koncepcji odczytywania dyskutowanego przepisu w sposób wykraczający poza jego brzmienie, czyli jego szerokiej wykładni jako w istocie normy dotyczącej nabywania praw do dużej liczby utworów lub wszystkich utworów w długim okresie – a to wobec trudności ustawodawcy w precyzyjnym wskazaniu na takie graniczne punkty. Normatywną podstawą dla restrykcyjnego podejścia do klauzul, których cel (choć nie samo brzmienie) ujawniałby zamiar osiągnięcia skutków, którym art. 41 ust. 3 pr. aut. stara się przeciwdziałać, miałyby być zakaz sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 58 k.c.). Zasady takie stanowią bowiem normy postępowania, które nie muszą być i często nie są wyrażone w konkretnych przepisach prawa, ale nie znaczy to, że wskazane w tych innych przepisach wartości nie są istotne również dla kształtowania wymienionych zasad. Za pomocą takiej więc – jak należy rozumieć: wspomaganej – wykładni regulacje dotyczące ochrony autora i jej konkretne przejawy, jak właśnie ta, o której tu mowa, pozwalałyby w skrajnych przypadkach uznać za nieważną także klauzulę, która nie dotyczy wszystkich przyszłych utworów, ale ma jednak niespotykane szeroki czasowo zakres³².

Z dystansem podchodząc do słuszności założenia co do owych „trudności ustawodawcy”, aczkolwiek dzielając ogólne wyróżnienie znaczenia wspomnianych zasad (choć uczynione w mocno zawołowany sposób), nie można jednak tej koncepcji przyjąć niejako „z dobrodziejstwem inwentarza”, tzn. w całości odnieść także do stosunków profesjonalnych, zreferowanych w niniejszym opracowaniu. A jeśli już miałyby tak być, to w ramach oceny tych stosunków przez pryzmat zasad współżycia społecznego należałoby wziąć pod uwagę czynniki podmiotowe, czyli status prawny stron umowy. Ustalenie zatem wówczas, że dana umowa, o którą tu chodzi, nie tylko nie dotyczy konsumenta, lecz ma charakter szczególnego kontraktu handlowego, i to takiego, w którym prawa autorskie, które miałyby podlegać ochronie na mocy omawianej regulacji, poza swoją specyfiką branżową mają też ścisły związek z przedmiotem działalności drugiej strony (tj. zamawiającego) i właściwie warunkują kontynuację tej części tej działalności niezależnie od dalszego trwania samej umowy, musiałoby skutkować poważnym zreflektowaniem się. Refleksja ta prowadziłaby albo do niewątpliwego potwierdzenia ważności kontraktu występującego w przykładowo opisanym przypadku rynkowym, albo – w razie, gdyby uwzględnienie powyższej koncepcji z jakichś przyczyn miało dawać jednak (nieco) inne rezultaty – do wprowadzenia stosownych korekt w tej koncepcji.

³¹ A. Niewęglowski, *Prawo autorskie...*, LEX, pkt 68.

³² T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, *Umowy przenoszące...*, LEX, s. 55–58.

Trzeba jeszcze zaznaczyć, że referowana tu potrzeba zróżnicowanego podejścia do stosowania art. 41 ust. 3 pr. aut. – w zależności od kwalifikacji podmiotowej stron przewidzianych nim umów, jest nie tylko niedostrzegana, a na pewno jeszcze niedostatecznie egzekwowana w stanowisku doktryny prawa. Jest ona też nawet kwestionowana przez część nauki. Potrzeba taka została bowiem już kiedyś zasygnalizowana – choć w ogólniejszej wersji i nieco obok głównego nurtu z niniejszej wypowiedzi, ale spotkała się z odrzuceniem. Dla zobrazowania tamtego sporu warto przytoczyć dłuższy *passus*: „Generalnie nasuwa się uwaga, że w znacznej części te przepisy «ochronne» nie są racjonalne, gdy mają odnosić się nie do twórcy, lecz do jego następcy prawnego, zwłaszcza gdy chodzi o podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Zgłoszona została wprawdzie przez E. Traple propozycja zawężenia podmiotowego stosowania przepisów ograniczających wolność kontraktowania tylko dla tych przypadków, gdy istnieje ku temu aksjologiczne uzasadnienie, ale wydaje się, że taka wykładnia, choć prowadzi do generalnie pożądaných konsekwencji, to jest zbyt dowolna w sensie przyjmowania niekonsekwentnych zasad oceny dla zbliżonych w swym charakterze norm – co nadmiernie może zakłócać zaufanie do spójnych zasad interpretacji. Inaczej ujmując: tak swobodna dyferencjacja, jaką proponuje autorka, nie ma dostatecznego uzasadnienia w tekście ustawy. Można także argumentować, że – przyjmując liberalną interpretację autorki – konieczne byłoby dalsze zróżnicowanie ocen. Inne zasady należałoby stosować w przypadku zawierania umów przez niedoświadczzonego spadkobiercę, a inne przez zawierającego umowę wydawcę – następcę prawnego autora. Przypomnijmy także zarzut, że akceptacja poglądów E. Traple prowadziłaby tu do szczególnej niepewności prawnej co do treści wiążącego strony stosunku prawnego – z tego względu, że w istocie nigdy nie byłoby wiadomo, które przepisy pr. aut. miałyby zastosowanie do konkretnego kontraktu, ze względu na niepewność ocen, czy zbywca (a konsekwentnie także chyba licencjodawca) «zasługuje» na mocniejszą ochronę prawną³³.

Nie wchodząc wprost w polemikę z cytowanym stanowiskiem, a przeciwstawiając mu całość poczynionych wyżej rozważań (i popierając krytykowaną wyżej propozycję interpretacyjną), można w tym kontekście jedynie zwrócić uwagę, że nie może być mowy o podniesionej w nim „niepewności ocen” w przypadku takich sytuacji, jak ta ze wspomnianego przykładu empirycznego. Niewątpliwie jest w nim bowiem to, że zbywca nie tylko nie „zasługuje” na ochronę wynikającą z art. 41 ust. 3 pr. aut., lecz *de facto* sam z niej przecież zrezygnował – co należałoby stwierdzić, jeśli w ocenie przytoczonej treści umowy z tego przykładu będziemy się (jako cywiliści) konsekwentnie kierować regułą literalnej wykładni umów dwustronnie handlowych, powszechnie aprobowaną lub przynajmniej

³³ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo...* (el./Lex), ostatni akapit w pkt 7: Umowy, podpkt 7.1. Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia.

dominującą w piśmiennictwie, a zwłaszcza orzecznictwie. Jeżeliby jednak to wątpliwe stanowisko, w wyniku rozwinięcia dyskusji doktrynalnej na przedmiotowy temat, miało okazać się ostatecznie bardziej zasługujące na poparcie – pod względem nie tyle nawet aksjologicznym, co normatywnym, to niniejszą wypowiedź pozostawaloby na taki wypadek potraktować jako głos za stosowną zmianą regulacyjną, czyli jako postulat *de lege ferenda*.

Bibliografia

Akty prawne:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1360.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1062 ze zm.

Orzecznictwo:

Wyrok SA w Poznaniu z 4 kwietnia 2001 r., I ACa 72/01, ONSA 2002, nr 2, poz. 6.

Wyrok SA w Warszawie z 5 lipca 2012 r., I ACa 1214/11, [http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/\\$N/154500000000503_I_ACa_001214_2011_Uz_2012-07-05_001](http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001214_2011_Uz_2012-07-05_001).

Wyrok SA we Wrocławiu z 17 kwietnia 2013 r., I ACz 704/13, [http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/\\$N/155000000000503_I_ACz_000704_2013_Uz_2013-04-17_001](http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/content/$N/155000000000503_I_ACz_000704_2013_Uz_2013-04-17_001).

Wyrok SO w Warszawie z 20 czerwca 2017 r., XXV C 1631/15, [http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/\\$N/154505000007503_XXV_C_001631_2015_Uz_2017-07-28_001](http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_001631_2015_Uz_2017-07-28_001).

Wyrok SO w Poznaniu z 18 lutego 2021 r., XIX GW 75/20, niepubl.

Wyrok SA w Poznaniu z 29 lipca 2021 r., I AGa 113/21, [https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/\\$N/153500000000503_I_AGa_000113_2021_Uz_2021-09-16_001](https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153500000000503_I_AGa_000113_2021_Uz_2021-09-16_001).

Publikacje:

Barta J., Markiewicz R., *Prawo autorskie*, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX.

Flisak D. (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, LEX.

Giesen B., Kurosz K., *Wizerunek modelu w stosunkach kontraktowych*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2021, nr 4, s. 5–43.

Jaworski L., *Twórczość pracownicza. Prawo do utworu w świetle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, ABC, Warszawa 2003, LEX.

- Machała W., *Ograniczenia swobody umów z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Realna ochrona twórcy czy jej iluzja?*, [w:] M. Boratyńska (red.), *Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu*, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX, s. 763–781.
- Machała W., Sarbiński R.M., *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, LEX.
- Markiewicz R. (red.), *Ustawy autorskie. Komentarze*, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, LEX.
- Niewęglowski A., *Prawo autorskie. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, LEX.
- Ślęzak P., *Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych*, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, LEX.
- Targosz T., Włodarska-Dziurzyńska K., *Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, LEX.
- Traple E., *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Kantor Zakamycze, Kraków 2010, LEX.

ADRIAN NIEWĘGŁOWSKI*

OGRANICZENIA W PROWADZENIU EGZEKUCJI Z PRAW AUTORSKICH MAJĄTKOWYCH TWÓRCY. UWAGI *DE LEGE LATA* I POSTULATY *DE LEGE FERENDA*

**Limitations on the execution of the author's economic copyright:
Notes de lege lata and postulates *de lege ferenda***

Abstract: In Poland, for many years there has been a restriction on the execution of copyrights as long as they are held by the creator. This regulation is unusual if one looks at the systems in place in other countries. In the article, the author first tries to point out the reasons for the Polish regulation. In other words, the author wants to address the reason for such a legal construction in Polish law. The correct determination of the axiology of this restriction is crucial for interpreting Polish regulations. The author attempts to look at the problem from a legal comparative perspective, taking into account the systems of several various countries. The findings in the legal comparative field are considered as a starting point for proposing amendments to the current legislation. Improvements in this area are needed, since the Polish regulation omits issues that raise practical problems.

Keywords: copyright, execution proceedings, insolvency, changes in the legislation

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
ORCID: 0000-0002-0948-9813.

1. Egzekucja z praw autorskich na tle prawnoporównawczym

Obowiązująca w Polsce ustawa o prawie autorskim¹ problemowi egzekucji dotyczącej uprawnień do dzieła poświęca niewiele miejsca. Mając na względzie cele i założenia niniejszego tekstu, na uwagę zasługują przede wszystkim dwa przepisy. Pierwszy z nich to przepis art. 18 ust. 1 pr. aut. Zgodnie z jego treścią: „autorskie prawa majątkowe nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności”. Kolejnym jest drugi ustęp przepisu art. 18 pr. aut. W myśl tej regulacji: „po śmierci twórcy, spadkobiercy mogą sprzeciwić się egzekucji z prawa autorskiego do utworu nieopublikowanego, chyba że sprzeciw byłby niezgodny z ujawnioną wolą twórcy co do rozpowszechniania utworu”. W tym artykule, obok oceny obowiązującego stanu prawnego, chciałbym zaproponować kilka rozwiązań *de lege ferenda*. Uważam, że dla takich postulatów kluczowe jest ustalenie, jaki jest cel ograniczeń wynikających z zacytowanych przepisów. Nie mamy do czynienia z sytuacją typową. Prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne i tkwi w nich określony potencjał komercjalizacyjny powinny podlegać egzekucji, zarówno sądowej, jak i administracyjnej². W rozważanym przypadku egzekucja nie staje się niemożliwa; jest dopuszczalna, niemniej jej prowadzenie jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. Wskazanie, z jakich założeń aksjologicznych wyszedł ustawodawca, kreując te przesłanki jest według mnie kluczowe. Pozwoli mianowicie rozstrzygnąć wątpliwości, co do w pierwszej kolejności zakresu ograniczeń egzekucyjnych, o których mowa. Dokładniej chodzi o to, czy odnosząc się do „egzekucji” prawodawca miał na myśli tylko postępowanie komornicze, czy także upadłość. Idąc dalej, określenie aksjologii omawianych rozwiązań jest ważne ze względu na relacje utworu w stosunku do nośnika, w jakim jest utrwalony. Od strony językowej ograniczenia egzekucyjne odnoszą się do praw autorskich, a nie do rzeczy. Utwór jednak jest niejednokrotnie utrwalony w rzeczy. Pomiędzy prawem do utworu i prawem do rzeczy (nośnika) istnieje ścisła zależność. Przepis (art. 18 pr. aut.) nie dostarcza odpowiedzi na pytanie, czy autor może sprzeciwić się egzekucji z prawa własności rzeczy, do której inkorporowano dzieło. Odpowiedź na te wszystkie pytania nie może nastąpić wyłącznie na podstawie wykładni językowej. Konieczne staje się sięgnięcie do innych dyrektyw wykładni i za ich pomocą wyjaśnienie istoty ograniczeń egzekucyjnych. Rozpocząć trzeba od przeglądu rozwiązań spotykanych w różnych państwach.

¹ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2021, poz. 1602 ze zm.

² Wyłączenie praw autorskich spod egzekucji administracyjnej przewiduje art. 96g § 3 punkt 1 i 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. 2022, poz. 479 ze zm.

Generalnie rzecz biorąc, na podstawie prowadzonych badań porównawczych mogę stwierdzić, że prawodawcy podchodzą do rozważnej kwestii na trzy sposoby. Można owym sposobom przyporządkować trzy modele regulacyjne. Pierwszy model nazwałbym „prowierzycielskim” bądź „proegzekucyjnym”. W rozważanym modelu ustawodawca traktuje prawo autorskie majątkowe, jak każde inne prawo dłużnika. Nie przewiduje on żadnych szczególnych ograniczeń egzekucyjnych. Autor musi liczyć się z tym, że jego wierzyciele będą mogli zaspokoić się z praw, które przysługują mu do utworu. Często też dla prawodawcy istotniejsze od samego twórcy są osoby, którym autor udzielił licencji. Jest tak zwłaszcza, gdy mamy w polu widzenia programy komputerowe. Kontrahenci twórcy ponieśli spore wydatki na to, żeby nabyć licencję, a korzystanie z niej jest opłacalne dla całej gospodarki. Stąd pojawiają się niekiedy rozwiązania chroniące licencjohioborców przed skutkami sprzedaży egzekucyjnej i wygaśnięciem upoważnień. Sam autor i jego prawa do dzieła nie są szczególnie chronione przed egzekucją. Przykładem tego modelu jest Francja.

Drugi z modeli określiłbym mianem „proautorskiego”. W tym systemie istnieje bezwzględny zakaz prowadzenia egzekucji z praw autorskich twórcy. Ustawodawcy dostrzegają, że nikt nie może przymusowo udzielić licencji, czy też niezależnie od woli autora udostępnić utwór publiczności. Można sądzić, że w tego typu systemach prawnych legislator przedkłada interesy, zwłaszcza osobiste, twórcy, nad pełnym zaspokojeniem jego wierzycieli. Przykładem takiego systemu, bliskim nam w sensie geograficznym i kulturowym, jest ustawodawstwo Republiki Czeskiej. Ważny jest przepis § 26 (1) cz. pr. aut.³, zgodnie z którym: „twórca nie może zrzec się praw majątkowych; prawa te są niezbywalne i nie podlegają egzekucji; nie dotyczy to wierzytelności wynikających z tych praw majątkowych”⁴. Zasluguje na podkreślenie, że w Czechach majątkowe prawo autorskie nie jest przenoszalne w drodze czynności pomiędzy żyjącymi. Sprzedaż omawianych praw przez komornika nie wchodzi wobec tego w grę. Niemniej jednak dzięki przytoczonej regulacji zakazane są też inne formy egzekucji. Wykluczona jest egzekucja przez zarząd prawem oraz udzielenie licencji. Nie można również wykonać prawa w inny sposób, np. poprzez wyprodukowanie egzemplarzy i wprowadzenie ich do obrotu⁵. Zakaz egzekucji rozciąga się na przypadek, gdy prawa autorskie przejdą na spadkobiercę.

³ Zákon ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), Zákon č. 121/2000 Sb., cz. 36, s. 1658 i n.

⁴ Tłumaczenie własne autora artykułu.

⁵ H. Chaloupková, P. Holý, *Autorský zákon – komentář*, C.H. Beck, Praga 2012, s. 49–50; J. Kříž, V. Křestanová, J. Kordač, I. Holcová, *Autorský zákon a předpisy související. Komentář*, Linde, Praga 2001, s. 109–110; J. Kříž, V. Křestanová, J. Kordač, I. Holcová, *Autorský zákon a předpisy související. Komentář*, Linde, Praga 2005, s. 120–121. Zob. także: J. Srstka [w:] J. Srstka (red.), *Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice*, Leges, Praga 2017, s. 94–97; P. Holý, J. Urbánek, H. Chaloupka, *Mediální právo. Komentář*, C.H. Beck, Praga 2019, s. 435–436.

Do tej samej, co czeski model, kategorii rozwiązań można zaliczyć odleglejsze od polskiego uregulowanie, zawarte w prawie autorskim Stanów Zjednoczonych Ameryki⁶. Zgodnie z § 201 (e) amerykańskiego prawa autorskiego zatytułowanym „Przymusowe przeniesienie praw”: „Jeżeli przysługujące twórcy prawa autorskie majątkowe lub jakiegokolwiek inne prawa wyłączne chronione przez przepisy prawa autorskiego nie zostały wcześniej dobrowolnie przeniesione przez tego twórcę, żadne działanie jakiegokolwiek organu władzy państwowej lub innego organu władzy bądź jakiegokolwiek organizacji mające na celu przejęcie, wywłaszczenie, przeniesienie lub wykonywanie uprawnień w odniesieniu do prawa autorskiego lub któregośkolwiek z praw wyłącznych chronionych przez przepisy prawa autorskiego, nie będzie skuteczne na podstawie niniejszego tytułu, z wyjątkiem działań podjętych zgodnie z postanowieniami tytułu 11”⁷. Tytuł 11 kodeksu USA obejmuje postępowanie upadłościowe. W rezultacie zakaz, o którym mowa, odnosi się do egzekucji indywidualnej. Syndyk może natomiast, z mocy zastrzeżenia w końcowej części przepisu, zbyć przymusowo prawo autorskie. Idea regulacji, którą omówiono, jest dość specyficzna. Chodziło o wykluczenie sytuacji, w której rządy obcych państw próbowałyby wprowadzać przepisy, pozbawiające ich obywateli praw autorskich. Wskutek podobnych praktyk mogłoby dojść do ograniczenia dysydemtom możliwości publikowania na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki utworów krytycznie oceniających politykę konkretnych państw⁸. Z czasem jednak przepis, który jest w tym miejscu omawiany, zaczęto rozumieć szerzej. Innymi słowy, uznaje się obecnie, że zakazuje on także egzekucji prowadzonej przez wierzyciela autora, ilekroć miałyby ona polegać na przymusowym pozbawieniu twórcy praw autorskich do utworu⁹.

⁶ Zob. tytuł 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ustawa, która aktualnie stanowi ramy dla obowiązującego w Stanach Zjednoczonych Ameryki prawa autorskiego, została uchwalona w dniu 19 października 1976 r. (An Act for the general revision of the Copyright Law, title 17 of the United States Code, and for other purposes, Public Law nr 94–553, wersja ujednolicona: Copyright Law United States of United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, Consolidated Appropriations Act, 2021, Public Law nr 116–260).

⁷ Tłumaczenie własne autora artykułu.

⁸ Takie uzasadnienie wskazują: P. Goldstein, *Goldstein on Copyright. 2022–1 Supplement*, t. 1, Wolters Kluwer Int., Nowy Jork 2022, s. 5:20.1; P.A. Alces, H. See, *Commercial Law of Intellectual Property*, Little, Boston 1994, s. 139–140; H.G. Henn, *Copyright Law. A Practitioner's Guide*, Practising Law Institute, Nowy Jork 1988, s. 80; D. Nimmer, *Copyright Illuminated: Refocusing the Diffuse US Statute*, Wolters Kluwer Int., Alphen aan den Rijn 2008, s. 419 (przypis 121). Tak też zarządzenie oraz zmieniona opinia CAFC z 26 sierpnia 2014 r., 13–35010, *Hendricks & Lewis PLLC p. G. Clinton*, F.3d 2014, t. 766, s. 991.

⁹ C. Shafer, *Creditors' rights issues in copyright law: Conflict and resolution*, „University of Baltimore Law Review” 1982, nr 3, s. 428; zob. też: D.G. Mayer, *The transfer of copyright ownership to periodicals*, „Fordham Law Review” 1978, nr 5, s. 916 (przypis 73).

Trzeci model można nazwać „zrównoważonym”, choć zdecydowanie blisko mu do tego, który było omawiany jako drugi. W tym modelu egzekucja z praw autorskich twórcy jest możliwa, ale pod pewnymi warunkami. Te warunki są tak skonstruowane, aby chroniły interes twórcy przed przymusowym, niekontrolowanym przez autora udostępnieniem utworu. Do tego typu systemów zalicza się ustawodawstwo Polski oraz Niemiec. Ograniczenia w prowadzeniu egzekucji wprowadza niemiecka ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych¹⁰. Stosownie do § 113 UrhG: „przymusowe dochodzenie od twórcy roszczeń pieniężnych w ramach egzekucji prowadzonej z praw autorskich jest dopuszczalne tylko za zgodą autora i tylko w zakresie, w jakim może on udzielić prawa do korzystania z utworu (sekcja 31). Zgoda nie może być wyrażona przez przedstawiciela ustawowego”¹¹. W Niemczech prawo autorskie jest monistyczne. Istnieje jedno, niezbywalne prawo, chroniące interesy osobiste i majątkowe twórcy. Niemniej jednak egzekucja może nastąpić np. poprzez udzielenie licencji. To autor określa zakres zgody, wskazując, jakie formy korzystania z dzieła może objąć egzekucja¹². Organ prowadzący postępowanie nie może wymuszać owej zgody; musi ona oczywiście być niewadliwa i ma charakter osobistego oświadczenia wyłącznie autora¹³. Stosownie do § 115 UrhG egzekucja z praw autorskich w celu dochodzenia roszczeń pieniężnych od następcy prawnego twórcy jest dopuszczalna. Niemniej prowadzenie egzekucji jest zależne od zgody owego następcy prawnego (spadkobiercy). Egzekucja może nastąpić w granicach, w jakich ów następca może udzielać licencji na eksploatację dzieła. Niemiecka ustawa o prawie autorskim reguluje nie tylko kwestię egzekucji z praw autorskich. Odnosi się ona ponadto do prowadzenia egzekucji z oryginalnych egzemplarzy utworu (§ 114 UrhG). Prawodawca niemiecki wziął też pod uwagę problem losów przedmiotów służących do urzeczywistnienia utworu. Chodzi

¹⁰ Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, BGBl. I 1965, s. 1273 ostatnio znowelizowana: Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (Neufassung) und zur Modernisierung des Telekommunikationsrechts (Telekommunikationsmodernisierungsgesetz) vom 23. Juni 2021 BGBl. I, s. 1858, ze zmianami od 1 grudnia 2021 r.

¹¹ Tłumaczenie własne autora artykułu. Zob. szerzej: J. Wimmers [w:] U. Loewenheim, M. Leistner, A. Ohly (red.), *Urheberrecht. Kommentar*, C.H. Beck, Monachium 2017, s. 2638 i n.; J. Kotthoff [w:] G. Dreyer, J. Kotthoff, A. Meckel, C.H. Hentsch, *Urheberrecht. Heidelberger Kommentar*, C.F. Müller, Heidelberg 2018, s. 1624 i n.; B. Raue [w:] T. Dreier, G. Schulze, B. Raue, L. Specht-Riemenschneider, *Urheberrechtsgesetz. UrhDaG. VGG. Portabilitäts-VO-Marrakesch-VO. KUG. Kommentar*, C.H. Beck, Monachium 2022, s. 2037 i n.

¹² Zob. C. Berger, *Immaterielle Wirtschaftsgüter in der Insolvenz*, „Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht“ 2013, nr 13/14, s. 569 i n.

¹³ Zob. szerzej: J. Wimmers [w:] U. Loewenheim, M. Leistner, A. Ohly (red.), *Urheberrecht...*, s. 2638 i n.; M. Kefferpütz [w:] A.A. Wandtke, W. Bullinger (red.), *Praxiskommentar Urheberrecht: UrhR*, C.H. Beck, Monachium 2019, s. 2366 i n.

dokładniej o formy odlewnicze, matryce służące do drukowania czy też negatywy (§ 119 UrhG). Do tego ostatniego wątku, ponieważ jest on istotny w kontekście wniosków *de lege ferenda*, jeszcze powrócę.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę można stwierdzić, co następuje. W modelach proautorskim i zrównoważonym interesy autora stawia prawodawca nad interesem wierzycieli. Jest to społecznie zrozumiałe. Utwór może zawierać błędy, być niedopracowany, a niekiedy nawet naruszać dobra osobiste osób trzecich. Może ponadto wywołać kontrowersje i narazić twórcę na społeczną infamie. Niepodobna przyjąć, że gdyby była prowadzona egzekucja z majątku autora, komornik mógłby swobodnie zbyć prawa autorskie. Przymusowe pozbawienie twórcy tych praw może spowodować na niego odpowiedzialność z różnych tytułów. Po dokonaniu utworu może pojawić się refleksja i zmiana decyzji, odnośnie do jego publikacji w określonym kształcie. Autor może chcieć wprowadzić w dzieło zmiany i ta wola może zaistnieć, nawet gdy jest już dłużnikiem egzekwowanym. Dlatego przymusowe pozbawienie twórcy prawa autorskiego w ramach egzekucji jest w dwóch z omawianych modeli niedopuszczalne. Sprzeciwiałoby się to aksjologicznym założeniom, na jakich te systemy oparto. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, trzeba odnieść się nie tylko do egzekucji indywidualnej, ale też uniwersalnej. W Polsce i w Niemczech zakazy prowadzenia egzekucji obejmują każdą procedurę, w której mogłoby dojść do pozbawienia twórcy jego prawa autorskiego. Rozciągają się wobec tego na upadłość oraz postępowania restrukturyzacyjne¹⁴. Syndyk nie może zbyć praw autorskich upadłego twórcy z tych samych powodów, co komornik. Inne rozwiązanie mogłoby wywołać kolizję chociażby z prawem autora do pierwszego udostępnienia dzieła publiczności (art. 16 pkt 4 pr. aut.). Syndyk mógłby też naruszyć inne prawa twórcy. Poza tym w polskiej regulacji mowa jest ogólnie o egzekucji, a to obejmuje zarówno egzekucję indywidualną, jak i uniwersalną. Ta ostatnia jest charakterystyczna m.in. dla postępowania upadłościowego. Gdyby prawodawca polski miał zezwolić na przymusową sprzedaż praw autorskich w upadłości, postąpiłby tak jak legislator amerykański. Innymi słowy wyraźnie zastrzegłby, że ograniczenia w zbyciu praw wbrew woli twórcy nie obowiązują w postępowaniu upadłościowym¹⁵. W Polsce takiej konstrukcji nie ma. Trzeba też podkreślić, że

¹⁴ Podobnie: M. Chajda, M. Skwarzyński, *Upadłość konsumencka twórcy*, [w:] M. Załucki (red.), *Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym*, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2012, s. 48–49. Odmiennie uważa R. Adamus, wg. którego zakaz prowadzenia egzekucji, o którym mowa np. w art. 18 ust. 1 pr. aut., nie rozciąga się na upadłość. Zob. R. Adamus, *Wspólność autorskich praw majątkowych do programu komputerowego a upadłość współuprawnionego*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020, nr 5, s. 26; R. Adamus, *Licencja na program komputerowy a upadłość albo restrukturyzacja licencjodawcy*, „Monitor Prawa Handlowego” 2019, nr 1, s. 10–11. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu, poglądów tych nie mogę bliżej zaprezentować.

¹⁵ Zob. § 201 (e) amerykańskiego prawa autorskiego, który był wcześniej w artykule omawiany.

w naszym kraju ograniczenia w prowadzeniu egzekucji z praw autorskich obowiązują od dawna. Przewidywały je ustawa z 29 marca 1926 r. o prawie autorskim¹⁶, a także ustawa z 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim¹⁷. Na tle międzywojennych regulacji komentatorzy podkreślali, że ograniczenia w prowadzeniu egzekucji z praw autorskich obejmują upadłość¹⁸. To stanowisko zachowuje aktualność. Niemniej jednak pojawiły się wątpliwości, co do zakresu zastosowania przepisu art. 18 ust. 1 pr. aut., w kontekście upadłości¹⁹. Kwestia ta wymaga wzięcia pod uwagę przy okazji formułowania wniosków *de lege ferenda*. Niewątpliwie polski model ograniczeń egzekucyjnych w dziedzinie prawa autorskiego na pierwszy plan wysuwa twórcę. Jest on chroniony przed skutkami prowadzenia egzekucji indywidualnej oraz uniwersalnej i ta ochrona jest aksjologicznie uzasadniona. To autor powinien swobodnie i samodzielnie zdecydować, czy przenieść prawa do dzieła, czy nie. Utwór jest owocem jego pracy, a decyzja o upublicznieniu utworu wywiera ogromny wpływ na jego interesy. Ma znaczenie dla jego pozycji prawnej na rynku wydawniczym czy muzycznym. W niektórych systemach prawnych rzeczywiście prawo autorskie jest traktowane jak każdy inny składnik majątkowy. W naszym państwie, gdzie ochrona twórcy jest intensywna, jest mimo to inaczej.

W obliczu poczynionych spostrzeżeń, polską konstrukcję ograniczeń w prowadzeniu egzekucji z praw autorskich trzeba ocenić pozytywnie. Mimo to uważam, że można zaproponować pewne zmiany i uzupełnienia w pr. aut. Zachętą i inspiracją do tego jest obserwacja regulacji, które obowiązują w państwach obcych.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że obecnie z praw autorskich nigdy nie można prowadzić egzekucji, o ile przysługują one twórcy. W świetle art. 18 ust. 1 pr. aut. nie ma znaczenia wola autora. Innymi słowy, zakaz obowiązuje, choćby twórca nawet zgodził się na przeprowadzenie egzekucji. To rozwiązanie mogłoby zostać poprawione w kierunku, jaki można zaobserwować w prawie niemieckim. Innymi słowy zakaz egzekucji powinien istnieć, chyba że autor wyraziłby zgodę na sprzedaż prawa bądź udzielenie licencji. Taka konstrukcja jest w interesie twórcy. Mogłaby umożliwić mu porozumienie się z wierzycielami i uniknięcie egzekucji z jego innych, wartościowych aktywów majątkowych.

¹⁶ Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim, Dz.U. 1926 Nr 48, poz. 286 ze zm. Zob. art. 25 tej ustawy.

¹⁷ Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, Dz.U. 1952 Nr 34, poz. 234 ze zm. Zob. art. 58 tej ustawy.

¹⁸ Na tle art. 25 pr. aut. z 1926 r. zauważano, że: „upadłość twórcy podlega tym samym ograniczeniom, co egzekucja na poszczególnych przedmiotach: dzieło zostaje wyłączone spod węzła konkursowego, jeśli tego zażąda uprawniony w myśl art. 25”. S. Ritterman, *Komentarz do ustawy o prawie autorskim*, Drukarnia Leona Frommera, Warszawa 1937, s. 151, <https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/504736/edition/430356/content> [dostęp: 3.10.2023].

¹⁹ Zob. wypowiedzi powołane wyżej, w przypisie 15.

W postępowaniu upadłościowym umożliwiłaby zawarcie układu, polegającego np. na udzieleniu wierzycielom licencji. Można zaproponować następujące brzmienie przepisu: „Egzekucja z praw autorskich majątkowych przysługujących twórcy może nastąpić tylko za jego zgodą. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być zastąpiona zgodą przedstawiciela ustawowego. Zakaz prowadzenia egzekucji z praw autorskich majątkowych przysługujących twórcy nie dotyczy wymagalnych wierzytelności”. Inspiracją dla tej propozycji jest § 113 UrhG. Ważne znaczenie ma nie tylko wymóg zgody, ale i brak możliwości wyrażenia jej przez przedstawiciela ustawowego. Utwór może być stworzony przez osobę niepełnoletnią bądź ubezwłasnowolnioną całkowicie. Twórca może nie mieć pełnej zdolności do czynności prawnych, ale mieć całkowitą świadomość wartości swojego dzieła i skutków jego udostępnienia. Podobnej więzi z utworem nie ma opiekun czy rodzic. Dlatego to autor powinien mieć możliwość osobistego zadecydowania o tym, czy egzekucja może nastąpić²⁰.

Odwołanie się przy tym *de lege ferenda* do zgody uprzedniej na egzekucję uważam za rozwiązanie lepsze niż brak sprzeciwu. Warto zauważyć, że dawniej obowiązujące w Polsce regulacje odnoszące się do zakazu prowadzenia z egzekucji oparte były na innej konstrukcji. Chodzi dokładniej o przepis art. 25 zd. 1 pr. aut. z 1926 r. Zgodnie z jego treścią: „Prawo autorskie, dopóki służy twórcy, nie może być przedmiotem egzekucji z powodu roszczeń pieniężnych, jeżeli sprzeciwi się temu twórca”. W świetle przepisu obowiązującego w okresie międzywojennym autor mógł sprzeciwić się egzekucji na każdym etapie, nawet tuż przed sprzedażą praw. To zaś powodowało, że ostatnio wskazane unormowanie nie było praktyczne. W okresie międzywojennym przepis art. 25 pr. aut. z 1926 r. nie był często stosowany. Niemniej jednak można sądzić, że rozsądny organ egzekucyjny zawsze oczekiwałby i tak zgody uprzedniej. Rozpoczęcie egzekucji bez zgody na jej przeprowadzenie było połączone ze sporym ryzykiem. Twórca mógł bowiem na dowolnym etapie ją unicestwić, zgłaszając sprzeciw.

De lege ferenda przepis, który zaproponowałem, powinien dotyczyć jednakowo egzekucji indywidualnej, jak i uniwersalnej. Ta ostatnia, jak wspomniano, ma miejsce w procedurze upadłościowej. W obu przypadkach przymusowemu pozbawieniu twórcy praw sprzeciwiają się te same racje aksjologiczne. Ale ze względu na wątpliwości, które pojawiają się obecnie na tle art. 18 ust. 1 pr. aut., zmieniając przepis należałoby dodać zastrzeżenie. Innymi słowy, wyraźnie wskazać, że zakaz prowadzenia egzekucji bez zgody twórcy obejmuje w szczególności postępowanie upadłościowe i procedurę sanacyjną.

W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę, że *de lege lata* art. 18 ust. 1 pr. aut. pomija w ogóle problem egzemplarzy należących do twórcy. Zakaz egzekucji odnosi się w art. 18

²⁰ Y. von Pfeil, *Urheberrecht und Unternehmenskauf die Übertragung urheberrechtlicher Nutzungsrechte im Asset Deal*, BWV Berliner Wissenschafts-Verl, Berlin 2007, s. 32.

pr. aut. do autorskich praw majątkowych. Nie dotyczy prawa własności rzeczy. Płyta CD, nośnik USB, płyta winylowa jest rzeczą i punktem odniesienia dla prawa własności. Jej zajęcie obejmuje prawo własności. Niemniej jednak, jeżeli rzecz należy do twórcy i zawiera utwór, do którego ów twórca ma prawa autorskie, sprawa jest bardziej skomplikowana. Egzekucja z rzeczy będących własnością twórcy stanie się zarazem egzekucją z majątkowych praw autorskich. Sprzedaż egzemplarza jest z punktu widzenia prawa autorskiego rozpowszechnieniem utworu. Takie przymusowe przeniesienie własności narusza przepis art. 18 ust. 1 pr. aut. Dlatego, *de lege ferenda*, w pr. aut. powinno znaleźć się zastrzeżenie, zgodnie z którym egzekucja z rzeczy nie może naruszać zakazu egzekucji z praw do utworu. Komornik nie może sprzedać egzemplarzy dłużnika-twórcy, będącego zarazem podmiotem prawa autorskiego, których nie wprowadzono zgodnie z prawem do obrotu. Na zbycie takich rzeczy ruchomych w postępowaniu egzekucyjnym powinna być wymagana odrębna zgoda autora (dłużnika). Problem ten odpada, ilekroć egzekucja odnosi się do wydawcy, który wytworzył rzeczy za zezwoleniem autora. Dłużnikiem jest inny podmiot, aniżeli sam autor. Oprócz tego ów dłużnik miał zezwolenie twórcy na produkcję i wprowadzenie egzemplarzy do obrotu prawnego.

Odrębnym wątkiem regulacyjnym jest kwestia przedmiotów (rzeczy), które służą do urzeczywistnienia dzieła zgodnie z zamysłem twórcy. Nie chodzi mi o egzemplarze, lecz o przedmioty, które mogą posłużyć do wytworzenia nośników. Przykładem mogą być matryce odlewnicze, formy drukarskie, taśmy filmowe itp. Sprawa jest złożona, ponieważ te przedmioty może mieć inna osoba aniżeli twórca. Matrycę czy taśmę mógł kupić kolekcjoner. Może nią jednak dysponować podmiot, który ma licencję na korzystanie z praw autorskich. Przykładem może być dystrybutor, który ma prawo do udostępniania filmu w kinach. Stosowna regulacja w odniesieniu do tych rzeczy również powinna, według mnie, znaleźć się w pr. aut. Moja propozycja przedstawia się następująco: egzekucja z matryc, form odlewniczych, taśm i innych przedmiotów pozwalających na urzeczywistnianie utworów następuje przez ich sprzedaż. Egzekucja z przedmiotów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w inny sposób aniżeli przez sprzedaż jest możliwa tylko wtedy, gdy nie narusza praw autorskich.

Jeżeli matryce miałby kolekcjoner, który kupił je od twórcy, mogłyby one zostać zajęte w razie egzekucji z majątku owego kolekcjonera. Ich sprzedaż przez komornika jest dopuszczalna, a nabywcy wolno z matryc i form korzystać w ramach dozwolonego użytku. Jednak komornik nie mógłby za pomocą wspomnianych przedmiotów wytworzyć egzemplarzy i wprowadzić tych nośników dzieła na rynek. Gdyby postąpił inaczej naruszyłby uprawnienia podmiotu praw autorskich. Sam fakt bycia właścicielem rzeczy służących do wytwarzania egzemplarzy utworów nie daje w sferze prawa autorskiego nic ponad to, co wynika z przepisów o wolnym użytku. Odmienne wszakże trzeba ocenić

przypadek, gdyby egzekucję prowadzono z majątku dystrybutora, który miał licencję na wprowadzanie filmu do obrotu. W tej sytuacji egzekucja może nastąpić w zakresie, w jakim dłużnik jest upoważniony do korzystania z utworu. Jeżeli ma on licencję, to zajęciu może podlegać owa licencja. Możliwe jest, w świetle zaproponowanego rozwiązania, przeprowadzenie egzekucji z samej licencji. Sposób realizacji egzekucji zależy od tego, na co dokładnie dłużnik ma licencję. Jeśli jest uprawniony do wyświetlania filmu w kinach, można dzieło w ten sposób udostępnić. Zysk uzyskany z dystrybucji kinowej mógłby zasilić majątek wierzycieli. Ilekroć dłużnik egzekwowany mógłby wytwarzać egzemplarze zgodnie z licencją, komornik może w pierwszej kolejności zająć matryce czy formy. Może je sprzedać na licytacji. Wolno byłoby mu ponadto wytworzyć egzemplarze zgodnie z licencją, wprowadzić je do obrotu, a wierzycieli zaspokoić z ceny. Proponowane przepisy usprawniłyby i poszerzyłyby możliwości prowadzenia egzekucji. Trzeba podkreślić, że egzekucja, w tym ostatnim przypadku, mogłaby nastąpić wyłącznie w zakresie, w jakim dłużnik ma prawo do korzystania z dzieła. Inspiracją dla powyższej propozycji jest rozwiązanie zawarte w § 119 UrhG²¹.

Na zakończenie merytorycznej części niniejszego artykułu trzeba wspomnieć także o art. 18 ust. 2 pr. aut. Przepis ten również wymaga kilku usprawnień. Przede wszystkim należałoby w nim odwołać się do „zgody” spadkobiercy na egzekucję. *De lege lata* odnosi się on do „sprzeciwu” spadkobiercy. Można zgłosić w tym zakresie te same wątpliwości, co w przypadku aktualnego brzmienia art. 18 ust. 1 pr. aut. Lepszym rozwiązaniem jest sięgnięcie do wymogu uzyskania uprzedniego zezwolenia spadkobiercy. *De lege ferenda* do rozstrzygnięcia pozostaje też wątpliwość, która zdążyła się zarysować w krajowej doktrynie. Mianowicie chodzi o to, czy sprzeciw spadkobiercy jest możliwy tylko w przypadku, gdy to on dziedziczy autorskie prawa majątkowe. Alternatywą jest uznanie, że spadkobierca może się niekiedy sprzeciwić egzekucji z praw autorskich osoby trzeciej (np. strony umowy sprzedaży)²². Moim zdaniem zgoda spadkobiercy powinna być niekiedy wymagana niezależnie od tego, w czym majątku są prawa twórcy²³. Uzasadnienie aksjologiczne jest w rozważanym przypadku takie samo, jak w sytuacji zakazu egzekucji z praw autorskich majątkowych służących twórcy. Ktoś, kto jest niezwiązany z autorem (komornik, syndyk) nie powinien decydować o pierwszym rozpowszechnieniu utworu. Zdecydować o tym

²¹ Zob. również: P. Lutz, *Grundriss des Urheberrechts*, C.F. Mueller Verlag GmbH, Heidelberg 2018, s. 218; J. Wimmers [w:] U. Loewenheim, M. Leistner, A. Ohly (red.), *Urheberrecht...*, s. 2645 i n.

²² Tę alternatywę dopuszcza M. Wyrwiński, *Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 440.

²³ Odmienne: T. Targosz [w:] D. Flisak (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, LEX, nb. 16; K. Klafkowska-Waśniowska [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie. Komentarze. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Ochrona baz danych. Zbiоровe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi*, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 542.

może twórca lub, gdy ten ostatni nie żyje, osoba z kręgu spadkobierców. Z reguły prawa autorskie dziedziczy ktoś bliski twórcy, kto ma wzgląd na jego prawnie chronione interesy. Oczywiście, jeżeli autor chciał, żeby dzieło było udostępnione publiczności, żadne zezwolenie nie powinno być wymagane. Wtedy twórca liczył się z tym, że jego następca prawny rozpowszechni utwór. W konsekwencji autor powinien mieć też na uwadze, że z majątku jego następcy może być prowadzona egzekucja. Jej przedmiotem są praktycznie różne prawa, w tym autorskie. Woli twórcy, co do udostępnienia dzieła, nie można mimo to domniemywać. Musi ona wyraźnie wynikać z czynności prawnej (np. testament) bądź z innych okoliczności. Jako przykład tych ostatnich można podać przeniesienie praw autorskich majątkowych na podmiot będący wydawcą. Abstrahując od treści umowy z autorem, sam status nabywcy (wydawca) ujawnia dostatecznie zamiary twórcy. Rolą takich podmiotów jest upowszechnienie utworów w określony sposób.

2. Podsumowanie

W niniejszym artykule próbowałem jedynie zarysować problemy prawne, jakie mogą się wyłaniać na tle egzekucji z majątkowych praw autorskich. Ponieważ dostrzeganie potencjału tkwiącego w tych prawach jest powszechniejsze, te kwestie będą zyskiwały na aktualności. Dlatego, zwłaszcza biorąc pod uwagę perspektywę prawnoporównawczą, uważam, że konkretne zmiany w przepisach pr. aut. są zasadne. Jednocześnie bardzo się cieszę z możliwości ofiarowania mojego artykułu Pani Profesor Helenie Żakowskiej-Henzler. Życzę Pani Profesor udanego jubileuszu i kolejnych, owocnych lat pracy naukowej. Mam nadzieję, że Pani Profesor nadal wzbogacać będzie krajową doktrynę o cenne publikacje i inne wypowiedzi.

Bibliografia

Akty prawne:

An Act for the general revision of the Copyright Law, title 17 of the United States Code, and for other purposes), Public Law nr 94–553.

Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim, Dz.U. 1926 nr 48, poz. 286.

Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim, Dz.U. 1952 nr 34, poz. 234.

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, BGBl. I 1965, s. 1273.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. 1966 nr 24, poz. 151.

Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 2021, poz. 1602 ze zm.

Zákon ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), Zákon č. 121/2000 Sb., cz. 36, s. 1658 i n.

Copyright Law United States of United States and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code, Consolidated Appropriations Act, 2021, Public Law nr 116–260.

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (Neufassung) und zur Modernisierung des Telekommunikationsrechts (Telekommunikationsmodernisierungsgesetz) vom 23. Juni 2021 BGBl. I, s. 1858.

Orzecznictwo:

Opinia CAFC z 26 sierpnia 2014 r., 13–35010, *Hendricks & Lewis PLLC p. G. Clinton*, F.3d 2014, t. 766, s. 991.

Publikacje:

Adamus R., *Licencja na program komputerowy a upadłość albo restrukturyzacja licencjodawcy*, „Monitor Prawa Handlowego” 2019, nr 1, s. 8–14.

Adamus R., *Wspólność autorskich praw majątkowych do programu komputerowego a upadłość współuprawnionego*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2020, nr 5, s. 22–31.

Alces P.A., See H., *Commercial Law of Intellectual Property*, Little, Boston 1994.

Berger C., *Immaterielle Wirtschaftsgüter in der Insolvenz*, „Zeitschrift für das gesamte Insolvenzrecht” 2013, nr 13/14, s. 569–578.

Chajda M., Skwarzyński M., *Upadłość konsumencka twórcy*, [w:] M. Załucki (red.), *Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym*, Wydawnictwo IUSatTAX, Warszawa 2012, s. 43–53.

Chaloupková H., Holý P., *Autorský zákon – komentář*, C. H. Beck, Praga 2012.

Dreier T., Schulze G., Raue B., Specht-Riemenschneider L., *Urheberrechtsgesetz. UrhDaG. VGG. Portabilitäts-VO-Marrakesch-VO. KUG. Kommentar*, C.H. Beck, Monachium 2022.

Dreyer G., Kotthoff J., Meckel A., Hentsch Ch.H., *Urheberrecht. Heidelberger Kommentar*, C.F. Müller, Heidelberg 2018.

Flisak D. (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, LEX.

- Goldstein P., *Goldstein on Copyright. 2022-1 Supplement*, vol. 1, Wolters Kluwer Int., Nowy Jork 2022.
- Henn H.G., *Copyright Law. A Practitioner's Guide*, Practising Law Institute, Nowy Jork 1988.
- Holý P., Urbánek J., Chaloupka H., *Mediální právo. Komentář*, C.H. Beck, Praga 2019.
- Kříž J., Křestanová V., Kordač J., Holcová I., *Autorský zákon a předpisy související. Komentář*, Linde, Praga 2001.
- Kříž J., Křestanová V., Kordač J., Holcová I., *Autorský zákon a předpisy související. Komentář*, Linde, Praga 2005.
- Loewenheim U., Leistner M., Ohly A. (red.), *Urheberrecht. Kommentar*, C.H. Beck, Monachium 2017.
- Lutz P., *Grundriss des Urheberrechts*, C.F. Mueller Verlag GmbH, Heidelberg 2018.
- Markiewicz R. (red.), *Ustawy autorskie. Komentarze. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Ochrona baz danych. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi*, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
- Mayer D.G., *The transfer of copyright ownership to periodicals*, „Fordham Law Review” 1978, nr 5, s. 907–938
- Nimmer D., *Copyright Illuminated: Refocusing the Diffuse US Statute*, Wolters Kluwer Int., Alphen aan den Rijn 2008.
- Pfeil von J., *Urheberrecht und Unternehmenskauf die Übertragung urheberrechtlicher Nutzungsrechte im Asset Deal*, BWV Berliner Wissenschafts-Verl, Berlin 2007.
- Ritterman S., *Komentarz do ustawy o prawie autorskim*, Drukarnia Leona Frommera, Warszawa 1937, <https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/504736/edition/430356/content> [dostęp: 3.10.2023].
- Shafer C., *Creditors' rights issues in copyright law: Conflict and resolution*, „University of Baltimore Law Review” 1982, nr 3, s. 406–434
- Srstka J. (red.), *Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice*, Leges, Praga 2017.
- Wandtke A.A., Bullinger W. (red.), *Praxiskommentar Urheberrecht: UrhR*, C.H. Beck, Monachium 2019.
- Wyrwiński M., *Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

Rozdział V

Na styku z prawem własności intelektualnej. Prawa podstawowe i dobra osobiste jako wyznaczniki wartości prawnie chronionych

KATARZYNA KŁAFKOWSKA-WAŚNIEWSKA*

FUNDAMENTALNE, LECZ NIE ABSOLUTNE – PRAWO AUTORSKIE I PRAWA PODSTAWOWE

Essential though not absolute – copyright and fundamental rights

Abstract: This article explores the foundations of copyright protection and the relationship between, on the one hand human rights and fundamental rights from the EU perspective and, on the other, copyright. The main question for this essay, is whether we should include the discussion on fundamental rights, in the discussion on the intellectual property rights, with the example of copyright. As the answer to this question, is in the Author's opinion positive, the article further explores what is the impact of this discussion on the current shape of EU copyright law, and problems of implementation of the Directive on Copyright in the Digital Single Market (UE) 2019/790.

Keywords: copyright, fundamental rights, freedom of expression, exceptions and limitations, directive on copyright and digital single market, online content sharing platforms

1. Wprowadzenie

W niniejszym wpisie do Księgi Jubileuszowej Profesor Heleny Żakowskiej-Henzler, chciałbym podjąć temat, czy warto do dyskusji o prawach własności intelektualnej włączać zagadnienie ochrony praw podstawowych. Biorąc pod uwagę, że bezpośrednią inspiracją do napisania niniejszego rozdziału był wykład Pani Profesor poświęcony zagadnieniom ochrony patentowej i ochronie praw człowieka, bardziej precyzyjne ujęcie tego pytania powinno brzmieć: dlaczego warto?

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ORCID: 0000-0003-4164-979X.

Nie dostrzegam wyrażanych w doktrynie istotnych głosów sprzeciwu, że temat praw podstawowych nie jest istotny dla dyskursu dotyczącego praw własności intelektualnej. W sukurs tezie przeciwnej idą opasłe tomy w literaturze zagranicznej, poświęcone szeregom wątków w zakresie ochrony własności intelektualnej i ochrony praw człowieka. Jeden z tych tomów kursował pomiędzy Poznaniem i Warszawą, stając się doskonałym pretekstem do nawiązania kontaktów i dyskusji¹. Głosy sceptycyzmu można jednak usłyszeć w dyskusjach na seminariach naukowych, czy wokół kolejnych projektów. Można by tak z przekąsem zapytać, czy to nie jakiś kolejny „mainstreaming”, dostrzeganie praw człowieka w ramach każdego prawnego zagadnienia? Podobnie jak dostrzeganie konsumenta z perspektywy realizacji różnych, jeśli nie potencjalnie wszystkich unijnych polityk? Nikt oczywiście nie dewaluje znaczenia praw podstawowych w systemie prawa, a jeśli w systemie prawa, to również w sferze prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej. Znaczenie praw człowieka w kontekście prawa cywilnego zbadano sumiennie², badanie znaczenia praw człowieka w systemie ochrony własności intelektualnej jest niezmiennie inspirujące. Stanowi przecież płaszczyznę, na której możemy dyskutować z perspektywy globalnej, z perspektywy regionalnej, europejskiej i wreszcie na tym tle: prawnoporównawczej.

Trudno podnieść obiekcje co do znaczenia praw podstawowych, skoro, z natury rzeczy, są podstawowe. Tu jednak możemy nieopatrznie zapuścić się na grunt rozważań natury filozoficznej, o koncepcji praw naturalnych i współczesnej koncepcji praw podstawowych³. Uważam jednak, że warto dyskutować o kontekście ochrony praw podstawowych, dyskutując nad zakresem ochrony własności intelektualnej. Kluczową kwestię, rozważaną w niniejszym eseju, chciałabym ująć na dwóch płaszczyznach: krajowej i europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem unijnej. Odmiennie niż Jubilatka, co jednak rodzi pole do wspólnej dyskusji, skupię się na własności literackiej i artystycznej, z uwzględnieniem ochrony w ramach praw pokrewnych, a nie na własności przemysłowej. Przywołanie ochrony praw podstawowych stwarza odpowiednie tło do dyskusji o *ratio legis* ustawodawstwa autorskiego, akcentuje konieczność zapewnienia równowagi pomiędzy interesami różnych kategorii podmiotów uprawnionych i tzw. użytkowników, oraz, z pragmatycznego

¹ P. Torremans (red.), *Intellectual Property Law and Human Rights*, Wolters Kluwer Int., Aalphen an den Rijn 2020, w której poruszyłam problem zakresu prawa do komunikowania utworu publicznie w świetle wolności rozpowszechniania i otrzymywania informacji: K. Klafkowska-Wiśniowska, *Communication to the public of works and freedom to receive and impart information in the Charter of Fundamental Rights*, [w:] tamże, s. 305 i n.

² M.in. B. Heiderhoff, S. Lohsse, R. Schultze, *EU-Grundrechte und Privatrecht, EU Fundamental Rights and Private Law*, Nomos, Baden-Baden 2016.

³ M. Piechocki, *Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych w Unii Europejskiej*, „Studia Prawnicze” 2003, nr 1, s. 5–29, <https://doi.org/10.37232/sp.2003.1.1>; M. Piechocki, *Prawo naturalne a prawa człowieka*, [w:] A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, *Substancja–Natura–Prawo naturalne*, Zadania współczesnej metafizyki, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 404–409, http://katedra.uksw.edu.pl/publikacje/marek_piechowiak/prawo_naturalne_a_prawa_czlowieka.pdf [dostęp: 7.10.2023].

punktu widzenia, być może przede wszystkim: zmusza do refleksji, a nie pozwala na mechaniczne wdrażanie postanowień prawa Unii Europejskiej. Dlatego, jak wykazę, warto o tym dyskutować, co rodzi jednak oczekiwania o odpowiedź ustawodawcy.

2. Swoboda wypowiedzi i prawo autorskie – uzasadnienie wprowadzanej ochrony

W swoim klasycznym podręczniku do prawa autorskiego profesorowie Janusz Barta i Ryszard Markiewicz krótko ujmują dyskusję o uzasadnieniu wprowadzanej ochrony z szerokiej perspektywy prawnoporównawczej⁴. Krótko na tyle, na ile podejmujący naukę prawa autorskiego i praw pokrewnych powinien być z nią zaznajomiony. Sam, sama, może dalej sporządzić sobie krótką notatkę: prawo autorskie ma gwarantować każdemu ochronę owoców jego pracy, wynagradzać wysiłek i stymulować do wytwarzania przez niego dóbr, choć te mają akurat charakter niematerialny. Respektując „naturalne” prawo własności, przewidujemy określone gwarancje prawne. Ciąg dalszy fikcyjnej notatki mógłby brzmieć: a w systemie *common law* kładziemy nacisk na to, co dobrego przynosi to społeczeństwu, chronimy twórcę, ponieważ jego praca przynosi korzyści wszystkim. Bogate są oczywiście rozważania podejmujące te wątki w sposób odpowiednio uzasadniony i uargumentowany naukowo, w tym również w dyskusji nad tzw. własnościowym modelem praw autorskich⁵. W czym przejawia się interes społeczeństwa? Zapewne w pomnażaniu dóbr (niematerialnych), nieustającym rozwoju w zakresie edukacji, kultury, wdrażaniu rozwiązań gospodarczych, czerpaniu z nowych technologii. Interes społeczeństwa nie jest łatwy do zdefiniowania, tak jak „społeczeństwo” stanowi kategorię pojęciową niejednorodną, a z perspektywy obserwacji w praktyce: dynamiczną⁶.

⁴ J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 22–23.

⁵ W szczególności rozważania: E. Traple, *Autorskie prawa majątkowe*, [w:] J. Barta (red.), *Prawo autorskie*, System Prawa Prywatnego, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 145–151 i E. Traple [w:] J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 181; J. Szczotka, *Treść prawa autorskiego*, [w:] M. Pozniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu*, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa–Lublin 2007, s. 55; J. Szczotka, *Najem i użyczenie egzemplarzy utworów jako odrębne pola eksploatacji*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 25; W. Machała [w:] W. Machała, R. Sarbiński (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 420–423; E. Ferenc-Szydełko [w:] E. Ferenc-Szydełko (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 193; I. Matusiak [w:] P. Ślęzak (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2017, Legalis – komentarz do art. 17, pkt II.A; B. Giesen, *Własnościowy model prawa autorskiego – analiza koncepcji przyjętej w prawie polskim*, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2, s. 70–72, <https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.5>.

⁶ Spójrzmy chociażby na słownikową definicję: *Społeczeństwo* [hasło], [w:] <https://sjp.pwn.pl/slowniki/spo%C5%82ecze%C5%84stwo.html> [dostęp: 7.10.2023].

Wykraczając poza naszą fikcyjną notatkę, możemy dalej zastanawiać się nad problemem realizacji interesu społecznego w ramach prawa autorskiego i praw pokrewnych i sfery wolności wypowiedzi. Zależności między prawami wyłącznymi do utworów i przedmiotów praw pokrewnych z jednej strony a wolnością wypowiedzi, można analizować w kontekście normatywnym, w szczególności rozważając relację pomiędzy prawem do wolności wypowiedzi a zasadą ochrony własności intelektualnej, na podstawie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej⁷. Abstrahując na razie od kontekstu normatywnego, można wskazać na kwestię realizacji interesu społecznego. Wolność wypowiedzi leży w interesie zarówno każdej jednostki, jak i ogółu społeczeństwa. Informacje, które uzyskujemy służą nam do podejmowania decyzji wyborczych, konsumenckich, ale też do rozwoju zawodowego czy osobistego. Częścią tej wolności jest wolność ekspresji artystycznej i wolność prowadzenia badań naukowych. Korzystając z wolności wypowiedzi, tworzymy, publikujemy wyniki badań naukowych czy wyrażamy się artystycznie poprzez śpiew, grę na instrumentach i inne formy artystycznej ekspresji. „Wytworom” tej działalności ustawodawstwo autorskie przyznaje ochronę. Jednocześnie przyznaje istotny „monopol eksploatacyjny” na dalsze korzystanie z utworów, artystycznych wykonania, nagrań dźwięków i obrazów, emisji radiowych i telewizyjnych. Wyłączność korzystania gwarantowana jest ustawowo w określonym zakresie, wyznaczenie tego zakresu jest powiązane z obowiązkiem negatywnym państwa w zakresie wolności wypowiedzi: ramy prawne nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia wolności wypowiedzi.

Na poziomie normatywnym, uwzględniono, iż wolność wypowiedzi nie ma charakteru absolutnego. Zgodnie z art. 10 ust. 2 EKPC⁸, „Korzystanie z tych wolności pociągających za sobą obowiązki i odpowiedzialność może podlegać takim wymogom formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie demokratycznym”. W ramach tego, co niezbędne w społeczeństwie demokratycznym, ujęto również „ochronę dobrego imienia i praw innych osób”. KPP zawiera podobne zastrzeżenie o możliwości wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z praw i wolności określonych w niej, a w art. 11 KPP wymieniono prawo do wolności wypowiedzi, obejmujące wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. W art. 52 ust. 1 Karty wskazano, iż: „ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w niniejszej Karcie muszą być przewidziane ustawą i szanować istotę tych praw i wolności. Z zastrzeżeniem zasady proporcjonalności, ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego

⁷ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 389.

⁸ Europejska Konwencja Praw Człowieka po nowelizacji przez Protokół nr 11, 14 i 15 z Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12, 13 i 16, ETPC, Strasbourg 2010, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_pol [dostęp: 7.10.2023].

uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób”. Na tle przytoczonych postanowień należy uznać, że stanowione w zakresie prawa autorskiego ustawodawstwo musi uwzględniać realizację prawa do rozpowszechniania i otrzymywania informacji. Z kolei korzystanie z wolności wyrażania opinii, wolności wypowiedzi nie może odbywać się z naruszeniem regulacji prawa karnego (np. w zakresie nawoływania do nienawiści i przemocy), administracyjnego (np. prowadzenie działalności nadawczej tylko pod warunkiem uzyskania koncesji) czy prawa cywilnego (poszanowania dóbr osobistych), w tym autorskiego, wyznaczonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z jednej strony uproszczeniem, być może, byłoby stwierdzenie, iż wolność wypowiedzi stoi wyżej niż ochrona praw autorskich i pokrewnych. Z drugiej strony, z pewnością uproszczeniem jest uznanie, że ustawodawstwo autorskie, i jego stosowanie, nie budzi żadnych wątpliwości z perspektywy poszanowania sfery wolności wypowiedzi.

C. Geiger wskazuje, analizując relację między wolnością wypowiedzi a prawem autorskim, na aspekt zewnętrzny i wewnętrzny. Z perspektywy „wewnętrznej” gwarancje dla poszanowania wolności wypowiedzi stwarza rozdzielenie ochrony sposobu wyrażenia, od ochrony informacji będącej jej przedmiotem, określenie czasu ochrony i poszanowanie funkcjonowania domeny publicznej, czy uwzględnienie postanowień o dozwolonym użytku, jako sferze wolności korzystania gwarantowanej ustawowo. Dyskusja toczy się wokół kwestii szczegółowych i pytania, czy „wewnętrzne” gwarancje dla wolności wypowiedzi, otrzymywania i rozpowszechniania informacji są na odpowiednim poziomie. Z kolei z perspektywy zewnętrznej, C. Geiger stoi na stanowisku, iż wolność wypowiedzi może stanowić „zewnętrzne” ograniczenie dla stosowania prawa autorskiego⁹. Jako przykład, czy wręcz przełomowe, z perspektywy prawa Unii Europejskiej, stwierdzenie traktuje wypowiedź rzecznika generalnego Szpunara w opinii do sprawy *Funkke Medien*:

„W normalnym toku rzeczy te wewnętrzne ograniczenia prawa autorskiego pozwalają godzić, w sposób ogólnie zadowalający, podstawowe prawa i wolności z wyłącznymi prawami autorów dotyczącymi korzystania z ich utworów. Nie zmienia to faktu, że niezależnie od istnienia tych ograniczeń, stosowanie prawa autorskiego, podobnie jak każdej innej dziedziny prawa, podlega wymogowi poszanowania praw podstawowych, przy czym owo poszanowanie może podlegać kontroli sprawowanej przez sądy. W przypadku gdyby okazało się, że istnieją systemowe nieprawidłowości w zakresie ochrony jakiegoś prawa podstawowego względem prawa autorskiego, podważyłoby to ważność prawa autorskiego i powstałaby kwestia zmiany przepisów. Mogą jednak zaistnieć sytuacje wyjątkowe,

⁹ C. Geiger, E. Izyumenko, *Freedom of expression as an external limitation to copyright law in the EU. The Advocate General of the CJEU shows the way*, „Center for International Intellectual Property Studies Research Paper” 2018, nr 12, s. 5, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3293735 [dostęp: 7.10.2023].

w których prawo autorskie, które w innych okolicznościach mogłoby w pełni zasadnie korzystać z ochrony prawnej i sądowej, musi ustąpić interesowi wyższego rzędu, który ma związek z wykonywaniem prawa podstawowego lub podstawowej wolności¹⁰.

Istotnie, treść opinii potwierdza stanowisko o wyjątkowych okolicznościach, w których interes „wyższego rzędu”, związany z ochroną podstawowych praw lub wolności, może uniemożliwić dochodzenie praw autorskich w postępowaniu sądowym. W przypadku publikacji niejawnych raportów wojskowych przez portal prasowy, chodziło właśnie o realizację prawa do rozpowszechniania informacji, ale też szczególną sytuację, w której organy państwa powołują się na prawo autorskie, by zapobiec rozpowszechnianiu określonych informacji.

Opinia rzecznika Szpunara w sprawie *Funke Medien* została doceniona jako metodycznie przeprowadzona ocena stosowania prawa autorskiego z perspektywy fundamentalnego charakteru wolności wypowiedzi. Jednocześnie skrytykowano, iż takiej metodycznej dyscypliny, jak również szerszej, „pozatekstualnej” perspektywy brak kolejnym opiniom wydanym w słynnym trio spraw dotyczących ważenia pomiędzy dochodzeniem ochrony na podstawie prawa autorskiego z jednej strony i wolności wypowiedzi, oraz wolności artystycznej z art. 14 KPP z drugiej strony. Sprawy te dotyczyły aspektów wewnętrznych prawa autorskiego, jak zakresu dozwolonego cytowania w artykule prasowym oraz zakresu prawa do zwielokrotniania w przypadku „sampli”, oraz, przynajmniej pośrednio, wolności wypowiedzi jako zewnętrznego ograniczenia prawa autorskiego¹¹. Ogólny rezultat określono lapidarnie jako: jeden krok naprzód, dwa kroki do tyłu¹². Z wydanych w 2019 r. wyroków TSUE we wskazanych sprawach nie wynika, iż wolność wypowiedzi ujmowana jest jako „nadrzędna”, jako zasada, w świetle której oceniany jest kształt i stosowanie prawa autorskiego. Karta Praw Podstawowych, w której nastąpiła swoista „konstytucjonalizacja” ochrony własności intelektualnej¹³, uzasadnia podejście, w którym wolność wyrażania opinii i poszanowanie ochrony własności intelektualnej są wartościami podstawowymi wymagającymi „ważenia”. Trybunał nie dokonuje usystematyzowanej i wnikliwej wykładni KPP, ale koncentruje się na zapewnieniu, by wykładnia istniejących

¹⁰ Opinia rzecznika generalnego Szpunara z 25 października 2018 r., C-469/17 *Funke Medien NRW GmbH p. Bundesrepublik Deutschland*, pkt. 40, ECLI:EU:C:2018:870.

¹¹ Wyroki TSUE z 29.07.2019r. w sprawach C-469/17 - *Funke Medien NRW*, ECLI:EU:C:2019:623; C-476/17 - *Pelham i in.*, ECLI:EU:C:2019:624; C-516/17 - *Spiegel Online*, ECLI:EU:C:2019:625

¹² D. Jongsma, *AG Szpunar on copyright's relation to fundamental rights: One step forward and two steps back?*, „IPRinfo” 2019, nr 1, s. 1–18, https://iprinfor.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/FINAL_Jongsma_IPRinfo_1_2019.pdf [dostęp: 7.10.2023].

¹³ C. Geiger, *Reconceptualizing the constitutional dimension of intellectual property*, [w:] P.L.C. Torremans (red.), *Intellectual Property and Human Rights*, Kluwer Law International, Den Haag 2015, s. 134.

postanowień dyrektyw harmonizujących krajowe prawo autorskie gwarantowała realizację prawa do wolności wypowiedzi i aby nienaruszona pozostała istota tego prawa.

W kontekście podziału na „wewnętrzne” i „zewnętrzne” ograniczenia dla ukształtowania i stosowania prawa autorskiego, pojęcie „domeny publicznej” pojawiło się w wymiarze wewnętrznym. Nie jest to, wydaje się, pełen obraz. Zwróćmy uwagę, jak kategorycznie wypowiada się, w kontekście polskiej ustawy K. Gliściński: zasadą jest zasada domeny publicznej¹⁴. To w ramach wolności korzystania z tego, co należeć powinno do domeny publicznej, ustanowiono np. autorskie prawa majątkowe. Rozumienie „domeny publicznej” z uwzględnieniem znaczenia dostępu do i przepływu informacji ujęto w „Manifeście domeny publicznej”¹⁵. Istnienie i poszanowanie domeny publicznej jest w nim ujmowane jako jeden z warunków gwarantujących prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela¹⁶: „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do dzielenia się dobrami wynikającymi z osiągnięć nauki”. Tu ochrona praw człowieka ujęta jest w deklaracji o charakterze uniwersalnym, będącej fundamentem *International Bill of Rights*¹⁷. Jej konkretyzacją są prawa ujęte w Paktach Praw Człowieka i na tym tle również rozgorzała w nauce dyskusja o prawach autorskich i prawach człowieka. W art. 15 MPPGSiK¹⁸ ujmuje się obok siebie kolejno: prawo każdego do udziału w życiu kulturalnym, prawo do korzystania z osiągnięć postępu naukowego i jego zastosowań oraz prawo do korzystania z ochrony moralnych i materialnych interesów wynikających z wszelkiej twórczości naukowej, literackiej lub artystycznej, której dana osoba jest autorem, twórcą¹⁹.

W Komentarzu ogólnym do art. 15 MPPGSiK podkreśla się różnice pomiędzy uznaniem w Pakcie prawem człowieka a prawem własności intelektualnej. Jak należy rozumieć, prawa przyznane w prawie autorskim nie stanowią „praw człowieka”, natomiast prawa przyznane na gruncie krajowym mogą służyć realizacji ochrony materialnych interesów twórcy, które z kolei są związane z prawem do odpowiedniego standardu życia. Gwarancje służące ochronie materialnych interesów twórcy nie muszą, jak zaznacza się w Komenta-

¹⁴ K. Gliściński [w:] A. Michalak (red.), *Ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2019, Legalis – komentarz do art. 17, nb 2.

¹⁵ Manifest, <https://publicdomainmanifesto.org/pl/manifest/> [dostęp: 7.10.2023].

¹⁶ Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 7.10.2023].

¹⁷ Z. Kędzia, *70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – pomnik czy żywy dokument?*, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 4, s. 5 i n. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_14746_rpeis_2018_80_4_1

¹⁸ Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, <https://www.amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Miedzynarodowy-Pakt-Praw-gosp-spol-kult.pdf> [dostęp: 7.10.2023].

¹⁹ General comment No. 25 (2020) on article 15: science and economic, social and cultural rights, <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2020-article-15-science-and> [dostęp: 7.10.2023].

rze, wykraczać poza okres życia twórcy. Osoby prawne, jednostki organizacyjne – jakże często będące podmiotem praw autorskich i pokrewnych (w tym wypadku nawet podmiotem pierwotnie uprawnionym) nie mogą powoływać się na prawa określone w art. 15 MPPGŚiK²⁰. Swoistym *conundrum* jest związek pomiędzy prawami uznanymi w art. 15 MPPGŚiK a ochroną godności ludzkiej, przy jednoczesnym wskazaniu, że to prawo człowieka jest pośrednio potwierdzone w art. 1 Protokołu 1 do EKPC, odnoszącym się do poszanowania mienia każdej osoby. Jednocześnie bowiem, analizując ochronę interesów materialnych a nie osobistych (*moral interests*), wskazuje się, że odmiennie niż w przypadku innych praw człowieka „interesy materialne” twórców nie są bezpośrednio powiązane z ich osobowością, ale z zapewnieniem godnego standardu życia. Warto o tym pamiętać, analizując art. 17 ust. 2 KPP. Potwierdza on zasadę ochrony własności intelektualnej, *explicite* ujmując własność intelektualną w szerszym kontekście ochrony własności. Jest to jeden z aspektów nowoczesnego charakteru Karty, iż to, co uznane w orzecznictwie ETPC jako objęte protokołem dodatkowym do Konwencji, staje się skodyfikowaną w Karcie zasadą.

Jak to wpływa i wpłynie na kształt ustawodawstwa autorskiego jest obecnie przedmiotem badań i obserwacji. Trybunał Sprawiedliwości, stosując Kartę Praw Podstawowych, dochodzi do bardzo skonkretyzowanych wniosków co do zakresu np. praw zagranicznych artystów wykonawców, uznając istnienie w unijnym systemie ochrony własności intelektualnej uprawnienia do wynagrodzenia, którego konwencje międzynarodowe pozwalają nie przyznawać w drodze przedstawionych zastrzeżeń²¹. Takie „dekodowanie” istnienia praw majątkowych w świetle KPP poddano krytyce²². Istotne pytania i zastrzeżenia musi rodzić stwierdzenie, iż ustanawia ona „system ochrony własności intelektualnej, a prawo pokrewne z art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115 stanowi „integralną część systemu ochrony własności intelektualnej ustanowionego Kartą Praw Podstawowych”. Jak wskazał dalej TS, *wszelkie ograniczenia tego prawa muszą zatem spełniać warunki określone w art. 52 ust. 1 Karty*. Oznacza to, że ograniczenia muszą być przewidziane ustawą, a podstawa prawna wprowadzonego ograniczenia musi określać w sposób jasny i precyzyjny zakres ograniczenia jego wykonywania²³. W krytycznych komentarzach do tego wyroku wskazuje się, że art. 52 KPP dotyczy ograniczeń dotyczących „wykonywania” prawa, a nie ich istnienia²⁴.

²⁰ General comment No. 17, *The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production, of which he or she is an author*, E/C.12/GC/17, 2006, pkt. 1–3, 7, 15–16, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11 [dostęp: 7.10.2023].

²¹ Wyrok TSUE z 8 września 2020 r., C-265/19, *Recorded Artists Actors Performers*, ECLI:EU:C:2020:677.

²² Comment of the European Copyright Society on the impact and consequences of the CJEU decision in C-265/19 (RAAP), https://www.ivir.nl/publicaties/download/ECS_RAAP.pdf [dostęp: 7.10.2023].

²³ Wyrok TSUE z 8 września 2020 r., C-265/19, *Recorded Artists Actors Performers*, pkt 85–86.

²⁴ A Comment of the European Copyright Society..., s. 7.

Nie ulega wątpliwości, że ustawodawca unijny, w ramach swoich kompetencji wewnętrznych, do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego, i zewnętrznych do zawierania umów międzynarodowych, istotnie (współ)kształtuje współczesne ustawodawstwo prawnoautorskie. Przypomniane powyżej orzeczenia, umieszczone w szerszym kontekście inkorporacji do prawa unijnego orzecznictwa ETPC, w sprawach dotyczących dochodzenia praw własności intelektualnej²⁵, w pewnym stopniu dotyczą też problematyki kształtu ustawodawstwa autorskiego. W szczególności, ustawodawca unijny, decydując o dopuszczalności ograniczeń i wyjątków, i harmonizując je w sposób wyczerpujący w dyrektywie, ustanowił ramy dla dozwolonego użytku. TSUE z jednej strony dodatkowo je usztywnił – wskazując, że państwa nie mogą wprowadzać innych wyjątków niż te wyliczone w art. 5 dyrektywy 2001/29²⁶ (poza jedyną otwartą klauzulą dotyczącą korzystania analogowego), z drugiej wskazał na wymóg pewnej elastyczności, który wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej równowagi. W świetle wolności wyrażania poglądów czy wolności sztuki, to TSUE, wraz z sądami krajowymi, musi zapewnić odpowiednie, w świetle Karty Praw Podstawowych, stosowanie przepisów dotyczących dozwolonego użytku.

Moim zdaniem nadal nie powinno to wykluczać zgodności z prawem unijnym sytuacji, w której dochodzenie ochrony prawnoautorskiej przed sądem będzie skutecznie mitygowane koniecznością zapewnienia prawa do wolności rozpowszechniania i otrzymywania informacji. W tym zakresie orzeczenia TS milczą. Podstawowym pozytywnym skutkiem orzeczeń TSUE, w których nacisk położony jest na zgodność krajowego prawa z unijnym, spójnym w ramach Karty Praw Podstawowych, jest wzmocnienie dyskursu dotyczącego „praw użytkowników” i odejścia od traktowania postanowień o dozwolonym użytku jako wyjątków od reguły.

²⁵ Wyrok ETPC z 10 stycznia 2013 r., 36769/08, *Ashby Donald i in. p. Francji*, ECLI:CE:ECHR:2013:0110JUD003676908; wyrok ETPC z 19 lutego 2013 r., 40397/12, *Fredrik Neij and Peter Sundé Kolmisoppi p. Szwecji*, ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC004039712.

²⁶ Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz. Urz. UE L 167 z 22.06.2001 r., s. 10–19.

3. Prawa podstawowe, „prawa użytkowników” – – implementacja dyrektyw unijnych i obowiązek zapewnienia „odpowiedniej równowagi”

Zarysowane powyżej problemy dotyczące istnienia i ochrony „praw użytkowników”, zapewnienia, że zakres autorskich i pokrewnych praw majątkowych pozostawia odpowiednią sferę wolności wypowiedzi i problem egzekwowania i dochodzenia naruszeń, jak w soczewce zbiegły się w debacie nad kształtem art. 17 dyrektywy 2019/790 o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym²⁷. Dyskusja nad problemem korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, takich jak np. fonogramy i artystyczne wykonania, trwała długo i starły się w niej potrzeba zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia podmiotom uprawnionym z potrzebą utrzymania forum wypowiedzi, jakie dają platformy internetowe²⁸, a stosując nomenklaturę z dyrektywy 2019/790 „usługi udostępniania treści online”²⁹. Dyskusja ta trwa po uchwaleniu dyrektywy w związku z kontynuowanym procesem implementacji. Na pytanie „jak implementować?” nie uzyskaliśmy dotąd pełnej odpowiedzi. Natomiast w ramach układanki dla ustawodawcy krajowego pojawiło się kilka istotnych elementów do uwzględnienia: po pierwsze, utrzymanie rozwiązania polegającego na wyłączeniu odpowiedzialności dostawców usług udostępniania treści online (DUUTO) w określonych przypadkach, kiedy dołożyli wszelkich starań, by uzyskać odpowiednie zezwolenia od podmiotów uprawnionych. Obowiązek uzyskania zezwolenia wynika z wyraźnego uznania, zgodnie z art. 17 ust. 1 dyrektywy 2019/790, iż DUUTO wkracza w prawo do komunikowania publicznie i „podawania do publicznej wiadomości” wtedy, gdy „udziela on publicznego dostępu” do utworów, czy nagrań, zamieszczonych przez użytkowników. W dyrektywie 2019/790 nie wyjaśnia się kryteriów uznania, że dany podmiot „udziela publicznego dostępu”. Fakt „udzielania publicznego dostępu” wynika, jak należy przyjąć, z samej charakterystyki i definicji DUUTO³⁰.

²⁷ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (tekst mający znaczenie dla EOG.), Dz. Urz. UE L30 z 17.05.2019 r., s. 92–125.

²⁸ R. Markiewicz, *Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790*, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 202 i 244; E. Rosati, *Copyright in the Digital Single Market, Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790*, OUP, Oxford 2021, s. 308, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198858591.001.0001> – oboje autorzy wskazują w dyskusji przede wszystkim na problem tzw. *value gap*.

²⁹ Ściśle rzecz ujmując, zdefiniowany jest „dostawca usług udostępniania treści online” w art. 2 pkt. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790.

³⁰ Czynność „udzielania publicznego dostępu” jest wyjaśniana w Wytycznych Komisji bardzo ogólnikowo, wydaje się, że na granicy błędu definiowania *idem per idem*, Komunikat Komisji do Parlamentu

Jednocześnie elementem układanki jest konieczność poszanowania „praw użytkowników” realizowanych w szczególności w ramach prawa do wolności wypowiedzi, oraz unikanie nakładania nieproporcjonalnie obciążających wymagań na dostawców usług.

Dopasowaniu tych trzech elementów układanki służyć mają zarówno wytyczne Komisji dotyczące art. 17 dyrektywy 2019/790³¹, jak i uzasadnienie wyroku TS w sprawie skargi Polski na nieważność art. 17 ust. 4 lit. b) i lit. c) *in fine*³². Zdaniem polskiego rządu, prawodawca unijny nie zachował „sprawiedliwej równowagi”, a ograniczenie wolności wypowiedzi, wynikające z dyrektywy nie spełnia wymogów określonych w Karcie Praw Podstawowych. Trybunał, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z orzeczeń dotyczących ochrony danych osobowych potwierdził, że akt prawa Unii Europejskiej, który pozwala na ingerencję w sferę ochrony praw podstawowych, musi sam określać zakres ograniczenia wykonywania danego prawa³³. Trybunał odrzucił jednak skargę Polski, uznając, że możliwa jest taka interpretacja postanowień dyrektywy, w świetle Karty Praw Podstawowych, która pozwala stwierdzić, że choć ograniczenie wolności wypowiedzi istnieje, jest ono proporcjonalne i zabezpieczone odpowiednimi gwarancjami procesowymi. W sukurs potrzebnej odpowiedniej wykładni idą wytyczne przygotowane przez Komisję, oraz opinia Rzecznika Generalnego w sprawie C-401/19, przedstawione w mniej więcej tym samym czasie³⁴. Zgodnie w zasadzie stwierdzono, iż ograniczenia w postaci blokowania lub usunięcia mogą dotyczyć jedynie przypadków „rażącego naruszenia” autorskich i pokrewnych praw majątkowych. Ze stanowiska Komisji wynika, że nie dokłada należytej staranności ten DUUTO, który „ignoruje” informacje przekazane mu przez podmioty uprawnione³⁵. Trybunał wskazuje jednocześnie, że decyzja o blokowaniu czy usunięciu nie może wymagać przeprowadzenia niezależnej oceny przez DUUTO, w świetle informacji przedstawionych przez podmioty uprawnione, w szczególności w przypadkach oceny dopuszczalności powoływania się na ograniczenia i wyjątki³⁶. Obszarem spornym pozostają wyodrębnione przez Komisję treści, których zamieszczenie mogłoby podmiotom

Europejskiego i Rady – Wytyczne dotyczące art. 17 dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym COM(2021)288 final, s. 2, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52021DC0288> [dostęp: 7.10.2023].

³¹ Tamże.

³² Wyrok TSUE z 26 kwietnia 2022 r., C-401/19, *Rzeczpospolita Polska p. Parlamentowi i Radzie*, ECLI:EU:C:2022:297.

³³ Tamże, pkt 60–64.

³⁴ Wytyczne COM(2021)288 final; opinia Rzecznika z 15 lipca 2021 r., C-401/19, *Rzeczpospolita Polska p. Parlamentowi i Radzie*, ECLI:EU:C:2021:613.

³⁵ COM(2021) 288 final s. 27.

³⁶ Pkt 90 wyroku TSUE z 26 kwietnia 2022 r., C-401/19, *Rzeczpospolita Polska p. Parlamentowi i Radzie*.

uprawnionym wyrządzić „znaczną szkodę”³⁷. W tym zakresie wskazuje się na odmienne podejście Komisji i Rzecznika Generalnego, a więc istotny obszar niejasności³⁸.

Komisja w swoich wytycznych przeprowadziła staranną analizę tego, kiedy zamieszczanie utworów stanowi naruszenie prawa autorskiego, a kiedy nie, uwzględniając korzystanie z domeny publicznej i z ograniczeń i wyjątków, np. w zakresie cytowania, krytyki, recenzowania czy parodiowania³⁹. O treści art. 17 ust. 7–9 pr. aut.⁴⁰ Komisja wypowiedziała się, stosując kategorie „nadrzędnych zasad”, przyjmujących postać określonych obowiązków. Ustawodawca krajowy musi zapewnić, że w przypadku konfliktu, z wynikającymi z art. 17 ust. 4 *quasi-obowiązkami* dołożenia „wszelkich starań” w zwalczaniu naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych, „obowiązki” wynikające z art. 17 ust. 7–9 miały pierwszeństwo⁴¹.

Analizując zawarte w dyrektywie zabezpieczenia dla wolności wypowiedzi, Trybunał z kolei mocniej zaakcentował „prawa użytkowników”. Użytkownicy usług udostępniania treści online, mają „prawo do zamieszczania i udostępniania treści generowanych przez siebie do szczególnych celów, takich jak cytowanie, krytykowanie, recenzowanie, karykaturowanie, parodiowanie lub pastisz”⁴². Co więcej, analizując gwarancje procesowe dla „użytkowników” w przypadku, gdy dojdzie do zablokowania lub usunięcia treści ich zdaniem zamieszczonych zgodnie z prawem, Trybunał wskazał na obowiązek stworzenia możliwości „dochodzenia prawa do korzystania z wyjątku lub ograniczenia w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych”⁴³.

Ustawodawca krajowy musi stanąć na wysokości zadania, którym jest zapewnienie należytej ochrony w zakresie praw podstawowych i odpowiednie wdrożenie dyrektywy 2019/790. Z zadaniem tym polski ustawodawca ciągle się zmagają⁴⁴. Zmagając się i konstruując przepisy nowego oddziału 2a, wprowadza m.in. zastrzeżenie, iż „Działania podejmowane przez dostawcę usług nie mogą prowadzić do zautomatyzowanego uniemożliwiania dostępu do utworów, blokowania dostępu lub ich usuwania, jeżeli publiczne udostępnienie tych utworów nie narusza praw autorskich w sposób oczywisty i bezsporny” [art. 22³ projektu ustawy z 23 marca 2023 r.]. Tym samym odnosi się do pojęć „rażących naruszeń” prawa autorskiego. Można się jednak zastanawiać, czy czyni to zadość tezie

³⁷ Wytyczne COM(2021)288 final, s. 15.

³⁸ J.P.Quintais, P. Mezei, I. Harkai, J.C. Magalhães, C. Katzenbach, S.F. Schwemer, T. Riis, *Copyright Content Moderation in the EU: an Interdisciplinary Mapping and Analysis*, ReCreating Europe Report, 2022, s. 22.

³⁹ Wytyczne COM(2021) 288 final, s. 21.

⁴⁰ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509.

⁴¹ Wytyczne COM(2021) 288 final, s. 3.

⁴² Wyrok TSUE z 26 kwietnia 2022 r., C-401/19, *Rzeczpospolita Polska p. Parlamentowi i Radzie*, pkt 87.

⁴³ Tamże, pkt 95 wyroku w sprawie C-401/19.

⁴⁴ Stan na koniec marca 2023 r.

TSUE, iż DUUTO nie jest powoływany do dokonywania samodzielnej oceny, nie może w każdym razie oprzeć się na zautomatyzowanym usuwaniu i blokowaniu treści w takich przypadkach. Do gwarancji o charakterze procesowym odnosi się projektowany art. 22⁵, obok wewnętrznego, z perspektywy dostawcy usługi, mechanizmu zgłaszania skarg, przewidziano również możliwość poddania przedmiotu skargi mediacji, o której mowa w Kodeksie postępowania cywilnego⁴⁵. Stanowi to w zasadzie jedynie opcję do decyzji stron, i nie wprowadza nowej regulacji w zakresie pozasądowych mechanizmów rozstrzygania sporów, ani nie odnosi się do sądowego dochodzenia roszczeń.

4. Podsumowanie

Można twierdzić, że włączanie wątku praw podstawowych do dyskusji o kształcie prawa autorskiego w Unii Europejskiej nie było nam potrzebne. Nie było nam potrzebne ważenie praw podstawowych w orzecznictwie TSUE dotyczącym unijnych dyrektyw. Trzeba by jednak wtedy zacząć od tego, że nie była nam potrzebna wyczerpująca harmonizacja wyjątków i ograniczeń prawa autorskiego i praw pokrewnych w dyrektywie z 2001 r. Jestem jednak zdania, że wyczerpująca harmonizacja wyjątków i ograniczeń, to tylko jeden z powodów orzecniczej aktywności i dalszej harmonizacji poprzez wykładnię przepisów dyrektyw. Perspektywa KPP jest szersza niż gospodarcze założenia jednolitego rynku, realizowane w ramach unijnych dyrektyw. Stąd impuls do rozważań o celu i uzasadnieniu ochrony. To godny aprobaty kierunek. Celem ustawy o prawie autorskim jest gwarantowanie ochrony twórcom, artystom, wykonawcom i innym podmiotom praw pokrewnych. W przypadku tych ostatnich wiodącym wątkiem jest zapewnienie zwrotu z inwestycji, ale nie wyłącznie i nie zawsze. Tym bardziej warto się zastanawiać nad *ratio legis*, nad uzasadnieniem przyjętych i przyjmowanych rozwiązań prawnych. Tych już przyjętych, tak aby zaproponować ich odpowiednią w świetle prawa Unii Europejskiej wykładnię, tych przyjmowanych, tak aby już wyraźnie wdrażać wymogi w zakresie gwarantowania poszanowania praw i interesów podmiotów uprawnionych i tzw. użytkowników. Podsumowując dyskusję zwieńczoną odniesieniem do projektu nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, trzeba zatem podkreślić, że odniesienie do praw podstawowych zmusza nas do odejścia od automatycznego, uproszczonego wdrażania prawa unijnego. Nakazuje też przyjąć perspektywę pewnego „stanu równowagi”, którego osiągnięcie jest rezultatem wyznaczonym przez dyrektywę. Tym samym w dyskusji miarkujemy zakres praw wyłącznych i rozważamy wagę i charakter prawny postanowień o dozwolonym użytku, co otwiera dalszą dyskusję o konceptualizacji „praw użytkowników”.

⁴⁵ Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2023 poz. 1550 z późn. zm.

Bibliografia

Akty prawne:

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 7.10.2023].
- Europejska Konwencja Praw Człowieka po nowelizacji przez Protokół nr 11, 14 i 15 z Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12, 13 i 16, ETPC, Strasbourg 2010, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_pol [dostęp: 7.10.2023].
- Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2023 poz. 1550 z późn. zm.
- Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, <https://www.amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Miedzynarodowy-Pakt-Praw-gosp-spol-kult.pdf> [dostęp: 7.10.2023].
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509.
- Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz. Urz. UE L 167 z 22.06.2001 r., s. 10–19.
- Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 389.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (tekst mający znaczenie dla EOG.), Dz. Urz. UE 130 z 17.05.2019 r., s. 92–125.

Orzecznictwo:

- Wyrok ETPC z 10 stycznia 2013 r., 36769/08, *Ashby Donald i in. p. Francji*, ECLI:CE:ECHR:2013:0110JUD003676908.
- Wyrok ETPC z 19 lutego 2013 r., 40397/12, *Fredrik Neij and Peter Sunde Kolmisoppi p. Szwecji*, ECLI:CE:ECHR:2013:0219DEC004039712.
- Wyrok TSUE z 8 września 2020 r., C-265/19, *Recorded Artists Actors Performers*, ECLI:EU:C:2020:677.
- Wyrok TSUE z 26 kwietnia 2022 r., C-401/19, *Rzeczpospolita Polska p. Parlamentowi i Radzie*, ECLI:EU:C:2022:297.

Pozostałe dokumenty:

- Comment of the European Copyright Society on the impact and consequences of the CJEU decision in C-265/19 (RAAP), https://www.ivir.nl/publicaties/download/ECS_RAAP.pdf [dostęp: 7.10.2023].
- General comment No. 17, *The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production, of which he or she is an author*, E/C.12/GC/17, 2006, pkt. 1–3, 7, 15–16, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11 [dostęp: 7.10.2023].
- General comment No. 25 (2020) on article 15: *science and economic, social and cultural rights*, <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2020-article-15-science-and> [dostęp: 7.10.2023].
- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Wytyczne dotyczące art. 17 dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym COM(2021)288 final s. 2, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:52021DC0288> [dostęp: 7.10.2023].
- Opinia rzecznika generalnego Szpunara z 25 października 2018 r., C469/17C469/17, *Funke Medien NRW GmbH p. Bundesrepublik Deutschland*, ECLI:EU:C:2018:870.
- Opinia rzecznika z 15 lipca 2021 r., C-401/19, *Rzeczpospolita Polska p. Parlamentowi i Radzie*, ECLI:EU:C:2021:613.

Publikacje:

- Barta J., Markiewicz R. (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
- Barta J., Markiewicz R. (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
- Ferenc-Szydełko E. (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2016.
- Geiger C., Izyumenko E., *Freedom of expression as an external limitation to copyright law in the EU. The Advocate General of the CJEU shows the way*, „Center for International Intellectual Property Studies Research Paper” 2018, nr 12, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3293735 [dostęp: 7.10.2023].
- Geiger C., *Reconceptualizing the constitutional dimension of intellectual property*, [w:] P.L.C. Torremans (red.), *Intellectual Property and Human Rights*, Kluwer Law International, Den Haag 2015.

- Giesen B., *Własnościowy model prawa autorskiego – analiza koncepcji przyjętej w prawie polskim*, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2, s. 61–74, <https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.5>.
- Heiderhoff B., Lohsse S., Schultze R., *EU-Grundrechte und Privatrecht, EU Fundamental Rights and Private Law*, Nomos, Baden-Baden 2016.
- Jongsma D., *AG Szpunar on copyright’s relation to fundamental rights: One step forward and two steps back?*, „IPRinfo” 2019, nr 1, s. 1–18, https://iprinfo.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/FINAL_Jongsma_IPRinfo_1_2019.pdf [dostęp: 7.10.2023].
- Kędzia Z., *The Universal Declaration of Human Rights 70 years on – historical monument or living document?*, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 4, s. 5–23.
- Klafkowska-Waśniowska K., *Communication to the public of works and freedom to receive and impart information in the Charter of Fundamental Rights*, [w:] P. Torremans (red.), *Intellectual Property Law and Human Rights*, Wolters Kluwer Int., Aalphen an den Rijn 2020.
- Machała W., Sarbiński R. (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
- Markiewicz R., *Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790*, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
- Michalak A. (red.), *Ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2019, Legalis.
- Piechocki M., *Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych w Unii Europejskiej*, „Studia Prawnicze” 2003, nr 1, s. 5–29, <https://doi.org/10.37232/sp.2003.1.1>.
- Piechocki M., *Prawo naturalne a prawa człowieka*, [w:] A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, *Substancja–Natura–Prawo naturalne*, Zadania współczesnej metafizyki, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 404–409, http://katedra.uksw.edu.pl/publikacje/marek_piechowiak/prawo_naturalne_a_prawa_czlowieka.pdf [dostęp: 7.10.2023].
- Quintais J.P., Mezei P., Harkai I., Magalhães J.C., Katzenbach C., Schwemer S.F., Riis T., *Copyright Content Moderation in the EU: an Interdisciplinary Mapping and Analysis*, ReCreating Europe Report, 2022, s. 22.
- Rosati E., *Copyright in the Digital Single Market, Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790*, OUP, Oxford 2021, <https://doi.org/10.1093/oso/9780198858591.001.0001>.
- Ślęzak P. (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2017, Legalis.
- Szczotka J., *Najem i użyczenie egzemplarzy utworów jako odrębne pola eksploatacji*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

- Szczotka J., *Treść autorskich praw majątkowych*, [w:] M. Pozniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu*, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin 2007, s. X–X.
- Traple E., *Autorskie prawa majątkowe*, [w:] J. Barta (red.), *Prawo autorskie*, System Prawa Prywatnego t. 13, C.H. Beck, Warszawa, s. 145–151.

Netografia:

- Manifest, <https://publicdomainmanifesto.org/pl/manifest/> [dostęp: 7.10.2023].
- Spółeczeństwo* [hasło], [w:] <https://sjp.pwn.pl/slowniki/spo%C5%82ecze%C5%84stwo.html> [dostęp: 7.10.2023].

SYBILLA STANISŁAWSKA-KLOC*

WIZERUNEK W XXI W. – NOWE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA (JAKO ZNAK TOWAROWY) I NOWE PROBLEMY PRAWNE

**Image in the 21st century: New opportunities for utilisation
(as a trademark) and new legal issues**

Abstract: The text discusses the legal aspects of protecting an individual's image. It highlights the distinction between an individual's physical appearance and their image as it is visually represented, emphasising the importance of identification in image protection. The article also addresses the use of advanced identification technologies and the potential expansion of image protection boundaries, as well as the role of copyright and related rights in protecting images. It analyses the importance of registering one's image as a trademark and the challenges in the legal system related to image rights. The article concludes by asking to what extent creativity (i.e., the creative character of a sign which is also a copyrighted work) increases or decreases the distinctiveness of a trademark, and to what extent the identifiability (recognizability - fame) of the person whose likeness the mark contains increases or decreases the distinctiveness of the trademark.

Kyewords: image protection, individual's image, identification, advanced identification technologies, image registration, trademark, image rights, copyright, related rights, trademark conflicts, trademark grounds for refusal, EU IPO decision, the distinctiveness of the trademark.

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ORCID: 0000-0003-4010-1917

1. Wprowadzenie

Jubileusze pozwalają na bliższe spojrzenie na „wizerunek” Jubilata, ale inspirują też do przygotowywania specjalnych opracowań. Artykuł który ofiaruję Szanownej Pani Profesor, dotyczy nie tyle Jej wizerunku naukowego – intelektualnego wizerunku naukowca wrażliwego etycznie, na który składają się m.in. projekty badawcze i opracowania na doniosłe społecznie problemy, łączące prawa własności intelektualnej z prawami człowieka (prawami podstawowymi)¹, odnoszące się do problematyki zasadności patentowania osiągnięć dotyczących ciała ludzkiego.

Składając najserdeczniejsze życzenia dalszych lat pracy twórczej oraz wszelkiej pomysłowości osobistej przekazuję tę wypowiedź okolicznościową, której tematem są wybrane aktualne aspekty ochrony wizerunku jako szczególnego dobra, wieloodmianowego (multi) dobra prawnego. Zmiany społeczne, technologiczne (powstanie mediów społecznościowych), ale i te w sferze gospodarczej (komercjalizacja², *merchandising*) pokazują nowe „oblicza” prawne wizerunku, rodzą nowe pytania o nowe możliwości, granice jego ochrony. Inspirują do stawiania pytania, czy w XXI w. wizerunek staje się kolejnym dobrem prawnym, w stosunku do którego dochodzi do swoistej „multiplikacji” (kumulacji) w sferze chroniących je praw?

W ujęciu indywidualnym wizerunek jest z nami od urodzenia, w wymiarze społecznym – od początku istnienia ludzkości, w wymiarze prawnym – niecałe 150 lat³. Nowe rozwiązania technologiczne pomagają odtworzyć wizerunek człowieka sprzed dziesiątków

¹ Myślę tu o takich publikacjach Jubilatki jak np. *Dostęp do procedur medycznych w świetle ochrony patentowej*, [w:] L. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska, *Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 163–209; *Zakaz patentowania metod leczenia i diagnozowania – jego cel i funkcja (uwagi na tle prawa patentu europejskiego)*, [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.), *Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. M. Poźniak-Niedzielskiej*, Wolters Kluwer, Kraków, s. 437–461; *Patenty na drugie medyczne zastosowanie – niekończąca się historia wątpliwości i kontrowersji*, „Studia Prawnicze” 2017, 4(212) 2017, s. 7–36, <https://doi.org/10.37232/sp.2017.4.1>; *Czy prawo patentowe wymaga zmian? Tendencje, postulaty, kontrowersje*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2016, nr 133, s. 110–152; czy też ostatnio dotyczące nowego już wymiaru: *Czy w prawie patentowym będzie miejsce dla człowieka*, [w:] E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęglowski, R. Poźdźik (red.), *In Varietate Concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza*, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 601–609.

² J. Balcarczyk, *Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja*, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

³ Por. B. Giesen, *O naturze prawa do wizerunku – uwagi na tle rozważań historycznych oraz prawnoporównawczych*, [w:] *Qui bene dubitat bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor dr hab. Ewie Nowińskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 133–152; E. Wojnicka, *Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990, nr 56, s. 101–123.

tysięcy lat (Cheddar Man⁴), ale i umożliwiają stworzenie swojego własnego nowego wizerunku, np. awatara w metawersie oraz wizerunku w wersji NFT.

Inspiracją do napisania tego artykułu było kilka decyzji EUIPO (Examination Division) z grudnia 2022 r. dotyczących zgłoszeń znaków graficznych przedstawiających (zawierających) wizerunek osoby fizycznej – a przede wszystkim wcześniejsza decyzja Izby Odwoławczej (Fourth Board of Appeal) EUIPO z dnia 16 listopada 2017 r. (sprawa R 2063/2016-4) w związku ze zgłoszeniem znaku towarowego „składającego się” z wizerunku modelki. Przedmiotem niniejszej wypowiedzi są także inne wybrane aspekty prawne ochrony wizerunku. Wizerunek stanowi dobro osobiste, daną osobową, jest elementem utworu (np. portretu, autoportretu), artystycznego wykonania, a ostatnio częściej także elementem (istotnym) znaku towarowego, co rodzi ciekawe problemy prawne, które zostaną zasygnalizowane w tym artykule.

2. Wizerunek – granice pojęcia i przykładowy katalog postaci wizerunków

Na początku przypomnę kilka ogólnych kwestii dotyczących wizerunku. Przedmiotem analizy jest wizerunek indywidualnego człowieka⁵ – osoby fizycznej (nie osoby prawnej), zasadniczo bez względu na wiek osoby prawnej⁶ (a zatem także i wizerunek dziecka). Wizerunek rozumiany jako przedstawienie wizualne (graficzno-plastyczne⁷) wyglądu,

⁴ K. Lotzof, *Cheddar Man: Mesolithic Britain's blue-eyed boy*, <https://www.nhm.ac.uk/discover/cheddar-man-mesolithic-britain-blue-eyed-boy.html> [dostęp: 30.09.2023].

⁵ Pomijam zasadniczo w rozważaniach wizerunek tożsamy osób będących rodzeństwem (jednojąowym), oraz wizerunek grupowy, rodzinny, rodowy, klanowy.

⁶ J. Barta, R. Markiewicz, *Wokół prawa do wizerunku*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2002, nr 80, s. 12; Z. Ochońska, *Dysponowanie dobrami osobistymi małoletniego*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2019, nr 3(145), s. 103–121; J. Maniszewska-Ejsmont, *Sharenting a prawa dziecka – rozważania nad władzą rodzicielską w dobie mediów społecznościowych*, „Palestra” 2022, nr 4, s. 73–89; J. Haberko, *Udostępnianie i publikowanie wizerunku nasciturusa, noworodka i małego dziecka w świetle zasady dobra dziecka*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, t. 75, nr 3, s. 59–70, <https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.5>; A. Sydor-Zielińska, *Rozpowszechnianie wizerunku małoletniego na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2017, nr 4 (138), s. 79; A. Bagińska-Masiota, *Permission for dissemination of a minor's image*, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, nr 1, s. 21, <https://journals.umcs.pl/sil/article/view/7941> [dostęp: 30.09.2023]; por. też R. Markiewicz, *Zabawy z prawem autorskim dawne i nowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 159–160 w związku z publikacją zdjęcia pielęgniarki trzymającej noworodka w kieszeni fartucha.

⁷ Por. np. A. Matlak, *Cywilnoprawna ochrona wizerunku*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 2; s. 317–358; J. Banasiuk, J. Sieńczyło-Chlabicz, *Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013; T. Grzeszak, *Pojęcie wizerunku*, [w:] J. Barta (red.), *Prawo autorskie*, System Prawa Prywatnego, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017, s.

podobizna, obraz fizyczny rzeczywistej osoby fizycznej, a nie osoby fikcyjnej (postaci fikcyjnej). Natomiast „wizerunek” postaci fikcyjnej najczęściej potencjalnie będzie mógł być chroniony jako utwór (plastyczny). Nie jest rozumiany jako wizerunek – w pojęciu prawnym – sposób „postrzegania i oceny danej osoby w odbiorze zewnętrznym (jej życiorysu, cech charakteru, postępowania, utrwalonej pozycji zawodowej itp.)”⁸.

Wizerunek jako taki nie obejmuje głosu⁹, choć zasadne jest rozważenie kreowania odrębnego dobra osobistego, w postaci „wizerunku głosowego”¹⁰, który będzie mógł być wykorzystany w znaku towarowym dźwiękowym. Moim zdaniem głos ma mniejszy potencjał identyfikacyjny¹¹, i o ile zasadniczo wizerunek każdej osoby podlega ochronie, to w przypadku głosu (niejako odwrotnie proporcjonalnie) wyjątkowo będzie on obejmowany ochroną w ramach dóbr osobistych.

Pojęcie wizerunku obejmuje każdą podobiznę, obraz fizyczny¹², „przez pojęcie wizerunku należy rozumieć każdą podobiznę bez względu na technikę wykonania, a więc fotografię, rysunek, wycinankę sylwetki, film, przekaz telewizyjny bądź przekaz wideo, a zatem jest nim niewątpliwie zdjęcie”¹³.

Warunkiem *sine qua non* wizerunku, jako chronionego dobra prawnego (osobistego) jest możliwość zidentyfikowania, a potem rozpoznania¹⁴ osoby fizycznej, której on dotyczy. Wizerunek obejmuje naturalne elementy wyglądu (w wersji pierwotnej lub zmodyfikowa-

783–784; A. Niewęglowski, *Prawo autorskie. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 916–919; A. Pązik [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie. Komentarze*, t. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 1912 i n.; K. Stefaniuk, *Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny*, „Państwo i Prawo” 1970, nr 1, s. 64; E. Wojnicka, *Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990, nr 56, s. 107; J. Buchalska, *Dobra osobiste osób fizycznych*, [w:] M. Romańska (red.), *Dobra osobiste i ich ochrona*, Sądowe Komentarze Tematyczne, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 140–143; N. Skiba, *Katalog dóbr osobistych w Kodeksie cywilnym*, [w:] I. Lewandowska-Malec (red.), *Dobra osobiste*, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 74–82.

⁸ Tak wyrok SA w Warszawie z 22 maja 2015 r., I ACa 1741/14, [https://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/\\$N/154500000000503_I_ACa_001741_2014_Uz_2015-05-22_001](https://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001741_2014_Uz_2015-05-22_001) [dostęp: 1.10.2023].

⁹ Por. wyrok SA w Warszawie z 13 listopada 2001 r., I ACa 346/01, LEX 1680984, w który przyjęto, iż „samo funkcjonowanie linii audiotele, opartej o operację głosem, nie wykorzystuje wizerunku, albowiem jest on obrazem”.

¹⁰ Por. orzeczenie SA w Gdańsku z 21 czerwca 1991 r., I ACr 127/91, ONSA 1992, nr 1, poz. 8; J. Balcarczyk, *Prawo do głosu – zarys problematyki*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2010, nr 2, s. 115–126.

¹¹ Tak też A. Pązik [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie...*, s. 1917–1918.

¹² Oczywiście nie tylko utrwalony na fizycznym nośniku, ale i każdym innym (w tym w wersji NFT).

¹³ Wyrok SA w Katowicach z 28 maja 2015 r., I ACa 158/15, [https://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/details/\\$N/151500000000503_I_ACa_000158_2015_Uz_2015-05-28_002](https://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/details/$N/151500000000503_I_ACa_000158_2015_Uz_2015-05-28_002) [dostęp: 1.10.2023].

¹⁴ Na temat rozpoznawalności por. T. Grzeszak, *Rozpoznawalność przedstawionej osoby jako podstawowa cecha wizerunku*, [w:] J. Barta (red.), *Prawo autorskie...*, s. 791–792 oraz np. A. Pązik [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie...*, s. 1914–1915.

nej tj. opracowanej – i np. wykreowanej twórczo) oraz elementy dodatkowe (zewnętrzne). Niekiedy postuluje się włączenie do pojęcia wizerunku dodatkowych elementów związanych np. z wykonywanym zawodem „jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się, inne elementy identyfikujące, np. okulary, fryzura czy nawet szczególna linia profilu bądź charakterystyczny cień”¹⁵. Jednak w przypadku tej ostatniej cechy (cienia) uważam, że samoistnie ujmowana nie pozwala na zidentyfikowanie osoby¹⁶ (spośród innych osób), i nie powinna być zasadniczo kwalifikowana jako wizerunek. Także przedstawienie sylwetki osoby z tyłu, fryzury (rozpuszczonych włosów), przedstawienie części ciała (np. znanym tatuażem) nie powinno być kwalifikowane jako wizerunek. Natomiast nie można wykluczyć, iż wykorzystanie niektórych z tych elementów może być oceniane w kategorii naruszenia dobra osobistego w postaci prywatności.

Zaawansowane techniki rozpoznawania osób¹⁷, choć nie powinny prowadzić do nadmiernego rozszerzania pojęcia wizerunku, to jednak w praktyce wpływają na poszerzenie jego znaczenia.

Jedna osoba może posiadać wiele „postaci” swojego wizerunku, który – co oczywiste – zmienia się wraz z wiekiem, ale także w związku z częstszymi aniżeli miało to miejsce w XIX czy XX w. zmianami: fryzury, makijażu czy dokonywanymi operacjami plastycznymi, także tymi związanymi z ustaleniem płci osoby.

¹⁵ Por. wyrok SA w Warszawie z 22 maja 2015 r., I ACa 1741/14.

¹⁶ Choć trzeba mieć świadomość, że zmienia się to, por. M. McHugh, *Facebook can recognise you even if you don't show your face*, <https://www.wired.com/2015/06/facebook-can-recognize-even-dont-show-face/> [dostęp: 1.05.2023].

¹⁷ P. Fajgielski, *Automatyczne rozpoznawanie twarzy – wybrane zagadnienia prawne*, [w:] B. Fischer, A. Pązik, M. Świerczyński (red.), *Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 77. Z jednej strony technologia rozpoznawania twarzy z funkcją tzw. tagowania, która stosowana jest w sieciach społecznościowych umożliwia identyfikowanie osób na zdjęciach. Z drugiej w Google można konfigurować powiadomienia, aby przekazywały informacje o danych (w tym wizualnych) pojawiających się w wynikach wyszukiwania. Por. też art. 293 ust. 3 pkt 2 lit. d projektu ustawy prawo komunikacji elektronicznej, Druk sejmowy nr 2861, <https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2861> [dostęp: 1.10.2023] (wycofany we wrześniu 2023 r.), który przewidywał, że możliwe byłoby weryfikowanie abonenta za pomocą: „środków komunikacji elektronicznej, wykorzystując identyfikację abonenta polegającą na porównaniu jego wizerunku udostępnianego w trakcie procesu identyfikacji, w tym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, i danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podanych przez abonenta z wizerunkiem tego abonenta i danymi określonymi w warstwie graficznej dokumentu tożsamości, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, okazanym przez niego w trakcie procesu identyfikacji, w tym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej”.

Jak się wydaje, przesuwają się (rozszerzają) granice „czasowe” wizerunku, w tym znaczeniu, iż można rozważać ochronę wizerunku *nasciturusa*¹⁸, osoby żyjącej, ale także maskę pośmiertną, czy wizerunek „żyjący” po śmierci osoby np. w *second life*¹⁹.

Wizerunek może zostać utrwalony w utworze plastycznym (obrazie, rzeźbie) lub fotograficznym (dotyczy to portretów i autoportretów, w tym tzw. selfie), w wersji tradycyjnej lub cyfrowej (w tym jako NFT, hologram). Wizerunek osoby fizycznej może być wykreowany przez AI; utrwalony „samodzielnie” lub wraz z artystycznym wykonaniem w wideogramie i utworze audiowizualnym, multimedialnym.

W polskim systemie prawnym podstawowe znaczenie dla ochrony wizerunku odgrywają art. 23–24 k.c.²⁰, odnoszące się do dóbr osobistych. Wizerunek stanowi jedno z ważniejszych dóbr osobistych człowieka, wymienione wprost w art. 23 k.c. W drugiej kolejności istotną rolę, w pewnym zakresie – uzupełniającą regulację kodeksową, odgrywają przepisy pr. aut.²¹ Nowe możliwości ochrony wizerunku daje regulacja dotycząca znaków towarowych. Zarejestrowanie wizerunku jako znaku towarowego nie było i zapewne nie stanie się powszechną praktyką w Polsce, nie jest niezbędne z uwagi na silny, kodeksowy system ochrony wizerunku jako dobra osobistego. Jednak w niektórych obcych systemach prawnych²² ochrona wizerunku nie jest powszechna (choc istnieją *right of publicity*²³, *image right*²⁴), a nawet wprowadzane „oryginalne” rozwiązania (tj. rejestr wizerunków – *Guernsey image rights registry*²⁵ z 2012 r.) nie zawsze dają pełną ochronę.

¹⁸ Por. J. Haberko, *Udostępnianie i publikowanie...*, s. 59–70. Choć częściej w ramach ochrony prawa do prywatności aniżeli wizerunku jako takiego.

¹⁹ Wtedy ochrona ograniczona do 20 lat po śmierci osoby może okazywać się czasem niewystarczająca z punktu widzenia interesów indywidualnych, choć jest korzystna z punktu widzenia ochrony sfery domeny publicznej.

²⁰ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 2023, poz. 1610 ze zm.

²¹ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509 ze zm.

²² Jak i na poziomie międzynarodowym, por. ostatnio M. Koźuch, *Ochrona dóbr osobistych na płaszczyźnie międzynarodowej*, [w:] M. Romańska (red.), *Dobra osobiste...*, s. 9–117.

²³ Por. syntetyczne ujęcie K. Grzybczyk, *Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 395–402.

²⁴ Zob. np. wypowiedzi D. Evans, *Can You protect Your image like Your brand?*, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/02/article_0008.html [dostęp: 1.10.2023]. Zob. też Capital Gains Manual, CG68420 – Intellectual Property Rights: assignment of „image rights”, <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/capital-gains-manual/cg68420> [dostęp: 20.05.2023], w której wskazuje on na powszechną praktykę rejestracji przez sportowców i artystów jako znaków towarowych ich nazwisk, rejestrowane mogą być także podpisy (autografy), pseudonimy czy karykatury. Zob. też wyrok EWCA z 22 stycznia 2015 r., *Fenty & Ors p. Arcadia Group Brands Ltd (t/a Topshop) & Anor*, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2015/01/fenty-others-v-arcadia-others1.pdf> [dostęp: 1.10.2023].

²⁵ Od 2012 r. na jednej z angielskich wysp Guernsey utworzono rejestr „praw do wizerunku”: Guernsey image rights registry, <https://ipo.guernseyregistry.com/article/104295/Image-Rights> [dostęp: 20.05.2023]. Zarejestrowany może być wizerunek pojedynczej osoby, wspólny (kilku osób), a nawet osoby fikcyjnej, możliwe jest zarejestrowanie gestu, pozy, głosu, przyznana ochrona jest nieograniczona

Brak globalnego systemu ochrony wizerunku, w tym regulacji stanowiącej odpowiednik polskiej regulacji kodeksowej powoduje, że wizerunek „zamknięty” w znaku towarowym zyskuje istotnie na znaczeniu w wielu systemach prawnych. Z uwagi na globalne wykorzystywanie wizerunku (w tym polskich celebrytów) przez przedsiębiorców w dobie powszechnej digitalizacji, system ochrony znaków towarowych będzie odgrywał istotną rolę dla określenia ram ochrony wizerunku osoby fizycznej. Rejestracja znaku towarowego zawierającego wizerunek rodzi pytanie o korzyści, ale i zagrożenia, zarówno dla systemu ochrony dóbr osobistych, jak i systemu prawa znaków towarowych.

3. Wizerunek w k.c. i pr. aut. – wzmianka

Jak wspomniano powyżej, wizerunek został wprost wymieniony w art. 23 k.c. jako jedno z dóbr osobistych osoby fizycznej już w pierwszym brzmieniu przepisu przyjętego w 1964 r.²⁶ Z kolei w art. 24 k.c.²⁷ przewidziano roszczenia materialno-prawne w przypadku zagrożenia lub naruszenia dóbr osobistych. Przesłanką mającą najczęściej znaczenie w związku z komercyjnym wykorzystywaniem wizerunku, tj. przesłanką uchylającą bezprawność naruszenia, jest zgoda uprawnionego. Począwszy od pierwszych regulacji autorsko-prawnych²⁸, właśnie w prawie autorskim²⁹ przewidziano dodatkowe okoliczności wyłączające bezprawność naruszenia, w tym też mające znaczenie w związku z komer-

w czasie, ale wymaga odnawiania. Por. D. Evans, *Can You protect...*, dz.cyt. Por. też K. Grzybczyk, *Ikony popkultury...*, s. 405–407.

²⁶ Na temat wcześniejszych zasad ochrony dóbr osobistych por. ostatnio L. Górnicki, *Ochrona osobistości w projekcie przepisów ogólnych kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1928–1932 na tle modelowych koncepcji ustawodawczych i doktryny prawa*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2023, nr 1, s. 5–50; zob. też A. Kubiak-Cyruł, *Dobra osobiste w projekcie kodeksu cywilnego*, [w:] P. Stec, M. Załucki (red.), *50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 65–80 oraz K. Rataj, *Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój*, [w:] I. Lewandowska-Malec (red.), *Dobra osobiste...*, s. 1–11.

²⁷ Por. A. Szpunar, *Ochrona dóbr osobistych*, PWN, Warszawa 1979; B. Gawlik, *Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych osobistych*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1985, nr 41, s. 123–141.

²⁸ Por. art. 18 ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim, Dz.U. 1926 Nr 48, poz. 286, a art. 19 w wersji po nowelizacji z 1935 r. (Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim, Dz.U. 1935 Nr 36, poz. 260); oraz szczegółowo S. Ritterman, *Komentarz do ustawy o prawie autorskim*, Drukarnia W. L. Anczyca i Spółki, Kraków 1937, s. 119–122.

²⁹ J. Barta, R. Markiewicz [w:] Z. Radwański (red.), *Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego*, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2006, s. 35, zgłaszali postulat, aby regulację z art. 81–84 pr. aut. przenieść do k.c.

cyjnym wykorzystaniem wizerunku. Obecnie są one przewidziane w art. 81 pr. aut.³⁰ Ta dodatkowa regulacja autorsko-prawna ma głównie znaczenie (i swoje źródło) z uwagi na to, że często wizerunek jest utrwalany w utworze. Ten związek wizerunku z utworem był dostrzegany od początku przyjmowania regulacji autorsko-prawnych na przełomie XIX i XX w. w związku z rozpowszechnioną wówczas sztuką portretowania. Na początku XXI w. wizerunek „odsłania” nowe, komercyjne „oblicze” w p.w.p.³¹ związku z jego rejestracją jako znaku towarowego, składającego się z wizerunku.

4. Spory sądowe dotyczące wizerunku – zagadnienie procesowe w k.p.c. – wzmianka

Wzrost znaczenia problematyki związanej z ochroną wizerunku w XXI w. znajduje swój wymiar praktyczny także w ujęciu procesowym. Nowelizacja k.p.c.³² z 2020 r.³³ wprowadziła odrębne postępowanie w sprawach własności intelektualnej³⁴ (art. 479⁸⁹ – 479¹²⁹). Art. 479⁸⁹ k.p.c. zawiera wykaz sprawy własności intelektualnej w ujęciu wąskim i szerszym, przy czym w tym pierwszym (§ 1 – sprawy dotyczące praw wyłącznych) nie ma oczywiście spraw dotyczących ochrony wizerunku. Są one ujęte w § 2 pkt 2 („ochrona dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług”³⁵). Kodeks nie zawiera definicji sprawy własności intelektualnej. Przyjmuje się, że o tym, co jest taką sprawą, decydują przepisy materialnoprawne. Dalszą konsekwencją tego podziału, jest uznawanie przez sądy³⁶, że jedynie przepisy pr. aut. i p.w.p.³⁷ „stanowią materialną podstawę stosowania

³⁰ Por. A. Pązik [w:] R. Markiewicz (red.), *Ustawy autorskie...*, s. 1910–1930.

³¹ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2021, poz. 324

³² Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1805 ze zm.

³³ Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 288.

³⁴ Na temat prac nad tą nowelizacją k.p.c. zob. K. Kurosz, *Sądy własności intelektualnej – struktura, kognicja i prymat właściwości*, INP PAN, Warszawa 2021, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5147591>. Autor ten był pomysłodawcą szerszego zakresu kognicji sądów własności intelektualnej „oraz wypracowania w przyszłości przez sądy własności intelektualnej własnej praktyki odnośnie spraw na pograniczu takich które dotyczą np. dóbr osobistych, mogących być zarówno w sądzie własności intelektualnej, jak i w zwykłym wydziale cywilnym.” Tamże, s. 24, por. też tamże, s. 26–27.

³⁵ Szczegółowo na temat zakresu kognicji sądów własności intelektualnej: tamże, s. 57–67 oraz w zakresie spraw dotyczących dóbr osobistych: tamże, s. 75–79.

³⁶ Por. postanowienie SO w Gdańsku z 3 stycznia 2023 r., XVII GW 272/22, LEX 3505035 („Zakładając zasadę racjonalnego Ustawodawcy, brak takiego odesłania, nie mógł stanowić o przypadkowym zabiegu legislacyjnym”) oraz wcześniejszy wyrok SA w Warszawie z 15 grudnia 2021 r., VII AGz 498/21, niepubl. Co prawda na razie te dwa postanowienia dotyczyły spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

³⁷ Por. art. 80 ust. 1 pkt 3 pr. aut. oraz art. 286¹ ust. 1 pkt 3 p.w.p., oraz dodatkowo w art. 36 b ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, t.j. Dz.U. 2021, poz. 213 i w art. 11 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, t.j. Dz.U. 2021, poz. 386.

przepisów o tymczasowych środkach ochrony praw własności intelektualnej, odsyłając w tym zakresie do art. 479³⁶ k.p.c. do art. 479¹²¹ k.p.c. Brak natomiast takiego odesłania w przepisach u.z.n.k.³⁸ i k.c.³⁹ I tym samym zajmowane jest przez sądy stanowisko, iż w nowelizacji k.p.c. ustawodawca nie rozszerzył tych instrumentów na ochronę innych praw niż prawa wyłączne⁴⁰, czyli z k.c. i u.z.n.k. Mam wątpliwość co do zasadności wyłączenia stosowania tych przepisów w przypadku spraw dotyczących ochrony wizerunku, o których mowa w art. 479⁸⁹ § 2 pkt 2 k.p.c.

Przyjmując dotychczasową interpretację sądów, w sprawach o ochronę wizerunku jako takiego nie będzie można wnosić skutecznie o zastosowaniu tymczasowych środków ochrony (ze szczegółowej regulacji zawartej w k.p.c. w rozdziale „Postępowanie w sprawach własności intelektualnej”), ale w sprawach dotyczących wizerunku zarejestrowanego jako znak towarowy – już tak. Rozważenia wymaga zatem, czy rzeczywiście w k.c. powinno się przewidzieć odpowiednią regulację materialnoprawną, która pozwalałaby na stosowanie środków tymczasowych ochrony w sprawach o wykorzystanie wizerunku w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług, wskazanych w art. 479⁸⁹ § 2 pkt 2 k.p.c. Natomiast wydaje się, że wystarczająca byłaby po prostu zmiana dotychczasowej interpretacji przez sądy.

5. Wizerunek jako utwór i przedmiot praw pokrewnych

Wizerunek osoby fizycznej może być utrwalony na wiele sposobów, przedstawiony w różnych wersjach, zarówno przez osoby trzecie (co dominowało dotychczas w sztukach wizualnych), jak i przez samą osobę, której wizerunek zawiera (autoportrety czy obecnie tzw. selfie). Sam wizerunek⁴¹ osoby nie jest utworem, nie można także wyglądu osoby traktować jak „żyjącej rzeźby”⁴². Natomiast charakterystyka i kostium mogą przybrać twórczą postać⁴³.

³⁸ Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1233.

³⁹ Postanowienie SO z Gdańska z 3 stycznia 2023 r., XVII GW 272/22.

⁴⁰ Tamże.

⁴¹ Szczególnie wygląd realistyczny konkretnej osoby nie jest traktowany jako utwór. Natomiast mogą istnieć utwory – rzeźby hiperrealistycznie przedstawiające osoby, na przykład jak te które tworzy Carole A. Feuerman.

⁴² Por. ważne uwagi R. Markiewicza, *Zabawy z prawem autorskim...*, s. 15–16, na tle opisywanego przypadku sporu sądowego dwóch znanych artystek Eve & Adele, w którym domagały się uznania ich wyglądu jako chronionej prawem autorskim „żyjącej rzeźby”. Sąd oddalił powództwo wskazując, że nie mamy do czynienia z zewnętrznym w stosunku do twórcy sposobem wyrażenia.. P. Raue, EVA&ADELE – der Mensch als „Werk” im Sinne des Urheberrechtes, GRUR, 2010, nr 11–12, s. 951–956.

⁴³ Por. R. Markiewicz, *Zabawy z prawem autorskim...*, s. 16

Z przedstawień wizualnych wizerunku twórczy charakter mogą mieć te zawarte w utworach plastycznych (szeroko rozumianych, czyli głównie obrazach, grafikach, w tym cyfrowych, graffiti, muralach, rzeźbach) i fotograficznych. Zgodnie z art. 1 pr. aut. utworem jest: „jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”⁴⁴. Twórczy charakter fotografii portretowej (w tym autoportretowej) może ujawniać się w kilku elementach, w różnych fazach tworzenia, które syntetycznie ujął TSUE w wyroku w sprawie *E.-M. Painer*⁴⁵. Warto poniżej przywołać najważniejsze fragmenty uzasadnienia z tego wyroku:

[90] Co się tyczy fotografii portretowej, należy zauważyć, że autor może dokonać swobodnych i twórczych wyborów na kilka sposobów i w różnych momentach jej realizacji.

[91] W fazie przygotowawczej autor może dokonać wyboru inscenizacji, pozy osoby fotografowanej lub oświetlenia. Podczas wykonywania fotografii portretowej może dokonać wyboru kadrowania, kąta ujęcia, a także wytworzonej atmosfery. Wreszcie przy wykonywaniu odbitek z kliszy autor może dokonać wyboru spośród różnych istniejących technik wywoływania tej, którą zechce zastosować, a nawet użyć w razie potrzeby oprogramowania informatycznego.

[92] Poprzez dokonywanie tych różnych wyborów autor fotografii portretowej jest zatem w stanie odcisnąć na tworzonym dziele swój „osobisty charakter”.

[93] W rezultacie w odniesieniu do fotografii portretowej zakres swobody, którym rozporządza autor, korzystając ze swoich twórczych możliwości, nie musi być nieuchronnie ograniczony bądź w ogóle nie istnieć.

[94] W świetle powyższych rozważań należy uznać, iż fotografia portretowa może na mocy art. 6 dyrektywy 93/98 być chroniona prawem autorskim, pod warunkiem – czego sprawdzenie należy do sądu krajowego w każdym konkretnym przypadku – że taka fotografia jest twórczością intelektualną autora odzwierciedlającą jego osobowość i przejawiającą się swobodnymi i twórczymi wyborami dokonanymi przezeń w trakcie realizacji tej fotografii.⁴⁶

Przywołany w pkt 94 uzasadnienia wyroku art. 6 dyrektywy 93/98⁴⁷ przewidywał, iż fotografie, które „są oryginalne, w tym sensie, że stanowią własną intelektualną twórczość

⁴⁴ Na temat twórczości w fotografii: tamże, s. 109–161; R. Sarbiński, *Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim*, Kantor Zakamycze, Kraków 2004.

⁴⁵ Wyrok TSUE z 1 grudnia 2011 r., C145/10, *Eva-Maria Painer* p. Standard VerlagsGmbH i in., ECLI:EU:C:2011:798.

⁴⁶ Tamże.

⁴⁷ Dyrektywa Rady 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, Dz. Urz. WE L 290 z 24.11.1993 r., s. 9–13. Została uchylona w związku z przyjęciem jej nowego ujednoliconego brzmienia w dyrektywie 2006/116/WE

autora, podlegają ochronie zgodnie z przepisami art. 1”. Dyrektywa 93/98 zakazywała stosowania innych kryteriów, w szczególności specjalnych „progów” twórczości, czy brania pod uwagę celu stworzenia fotografii, przy przyznawaniu ochrony autorsko-prawnej⁴⁸. Pojęcie utworu nie zostało dotychczas zdefiniowane w dyrektywach unijnych – traktowane jest jednak jako pojęcie autonomiczne prawa UE⁴⁹.

Po upływie zaledwie nieco ponad dziesięciu lat od daty wydania tego wyroku, należałoby dokonać jego aktualizacji w tym zakresie, że przywołane na pierwszym miejscu techniki wywoływania (pkt 91) już dzisiaj archaiczne – dotyczące odbitek z kliszy, odgrywają mniejszą rolę. Większość fotografii portretowych wykonywana jest techniką cyfrową, a oprogramowanie informatyczne⁵⁰ pozwala na domknięcie twórczych wyborów prowadzących do powstania utworu. W przywołanym orzeczeniu TSUE wskazano na oczywiste „sfery”, w których mogą zaistnieć elementy twórcze (oświetlenie, inscenizacja, poza), ale i taką okoliczność, która dla amatora fotografa będzie nieoczywista, jaką jest „wytworzona atmosfera”. Dla profesjonalnego artysty fotografa – portrecisty będzie ona często stanowić kwintesencję portretu. Pozwoli na ujawnienie charakteru (osobowości) portretowanego. Ale czy będzie łatwym do „wyodrębnienia” elementem twórczym?

Interesującym zagadnieniem – tutaj tylko wzmiankowanym – jest przypadek współautorstwa fotografii portretowej, który może przybrać dwojaką postać, związaną z wkładem twórczym: a) osoby trzeciej („pomagającej” fotografowi, który np. ustawia modela), jak i b) samego portretowanego (który „ustawia” się do zdjęcia). Niejako na przeciwnym biegunie będą znajdować się własne fotografie portretowe – tzw. selfie, w których

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (wersja ujednolicona), Dz.Urz. WE L 372 z 27.12.2006 r., s. 12–18. Art. 6 stanowi, że „fotografie, które są oryginalne w tym sensie, że stanowią własną intelektualną twórczość autora, podlegają ochronie zgodnie z przepisami art. 1. W celu ustalenia ich kwalifikowania się do ochrony, nie są stosowane żadne inne kryteria. Państwa Członkowskie mogą przewidzieć ochronę innych fotografii”.

⁴⁸ Natomiast dyrektywa dopuszczała możliwość wprowadzenia innej niż autorsko-prawna ochrony fotografii, tj. ochrony dla fotografii nietwórczych w ramach praw pokrewnych.

⁴⁹ Por. np. wyrok TSUE z 12 września 2019 r., C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA przeciwko G-Star Raw CV*, ECLI:EU:C:2019:721. W pkt 29 uzasadnienia przyjęto, iż: „pojęcie «utworu»”, o którym mowa we wszystkich tych przepisach, stanowi – jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Trybunału – autonomiczne pojęcie prawa Unii, które należy interpretować i stosować w sposób jednolity i które zakłada spełnienie dwóch przesłanek mających charakter kumulatywny. Z jednej strony pojęcie to oznacza, że istnieje oryginalny przedmiot w tym znaczeniu, że stanowi on własną twórczość intelektualną jego autora. Z drugiej strony kwalifikacja jako «utworu» jest zastrzeżona dla elementów stanowiących wyraz takiej twórczości intelektualnej”.

⁵⁰ Jest ono używane nie tylko w razie potrzeby, co więcej w przypadku wykonywania fotografii telefonem komórkowym pewne ustawienia są optymalizowane automatycznie informatycznie.

portretowany sam dokonuje wyborów twórczych, w zakresie przedstawienia własnego wizerunku, które prowadzą do powstania utworu fotograficznego.

Jak wskazano, sam „naturalny” wizerunek człowieka nie jest utworem, stąd różne fotografie przedstawiające wizerunek tej samej osoby nie będą też kwalifikowane jako kumulatywne dzieła zależne. Natomiast mogą powstać zależne utwory fotograficzne, w zakresie fotografii portretowej, jeśli będą one wykorzystywały macierzyste elementy twórcze (z pierwszej fotografii twórczej). W praktyce częściej fotografie portretowe wykorzystujące podobne ujęcia, inscenizacje, będą należały do utworów inspirowanych (fotografii inspirowanych). Należy przyjąć, iż fotografia paszportowa, do dowodu osobistego (przedstawiająca wizerunek osoby), głównie z powodu „technicznego” ujęcia (narzuconych wymogów⁵¹) będzie pozbawiona cech twórczości. Wydaje się, że zdjęcia policyjne (do kartoteki tzw. *mugshot*, listy gończe) można rozważać w kategorii materiału urzędowego wyłączonego spod ochrony na podstawie art. 4 pr. aut.⁵²

Dodatkowo wskazuję, że wizerunek osoby fizycznej może być utrwalony w fotografii nietwórczej, która może być przedmiotem ochrony w ramach praw pokrewnych zgodnie z art. 6 dyrektywy 2006/116. Polski system prawny nie przewiduje takiej ochrony w ramach pokrewnych, niemniej jednak występuje ona w kilku krajach UE⁵³, wykorzystanie takiej nietwórczej fotografii zawierającej wizerunek będzie wymagało zgody osoby zarządzającej taką fotografią.

Wizerunek osoby fizycznej może być utrwalony w wideogramie, chronionym na rzecz producenta (art. 94 ust. 2 pr. aut.), wykorzystanie go w multimedialnym znaku towarowym będzie wymagało uzyskania zgody producenta⁵⁴. Wizerunek (głównie artysty wykonawcy) będzie elementem artystycznego wykonania chronionego na podstawie art. 86 pr. aut.⁵⁵

⁵¹ Wymogi te znacznie ograniczają lub nawet wyłączają swobodę twórczą. Por. *Zdjęcie do dowodu lub paszportu – informacje*, <https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu> [dostęp: 1.10.2023] i dostępna tam instrukcja wykonywania zdjęć do paszportu i dowodu osobistego.

⁵² Chyba też taką kwalifikację należałoby nadać portretom pamięciowym tworzonemu w toku postępowania przygotowawczego. Na temat listów gończych i prawa do wizerunku por. W. Lis, *Publikacja listu gończego a ochrona prawa do wizerunku*, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 3, s. 51 i n.

⁵³ Por. M.M. Walter [w:] M.M. Walter, S. v. Lewinski, *European Copyright Law. A Commentary*. OUP, Oksford 2010, s. 588.

⁵⁴ Na marginesie można wskazać, że wykorzystanie nagrania głosu osoby (utrwalonego w fonogramie), jako znaku towarowego – dźwiękowego znaku towarowego będzie wymagało uzyskania zgody producenta fonogramu, o ile prawa chroniące ten fonogram nie wygasły.

⁵⁵ Na temat relacji wizerunek – artystyczne wykonanie por. np. K. Kurosz, *Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony – uwagi na tle najnowszego orzecznictwa sądowego*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelktualnej” 2015, nr 4, s. 26–46.

6. Wizerunek (dobro osobiste i utwór) jako znak towarowy

Problematyka relacji pomiędzy wizerunkiem a znakiem towarowym w praktyce UPRP dotychczas była rozważana przede wszystkim w kontekście względnej przeszkody rejestracji, w sytuacji, gdy zgłaszający znak towarowy nie dysponował zgodą osoby⁵⁶, której wizerunek miał być zarejestrowany i/lub zgodą autora twórczej fotografii (lub innej kategorii utworów) prezentującej ten wizerunek⁵⁷. Zanim krótko odniosę się do tej przeszkody, przedstawię typowe dwa przypadki ilustrujące ten problem, a które były przedmiotem decyzji UPRP⁵⁸. W decyzji z 6 listopada 2002 r. UPRP odmówił rejestracji znaku słowo-graficznego⁵⁹, w którym element słowny stanowiło nazwisko bohatera literackiego: Zagłoba, a element graficzny wizerunek aktora Mieczysława Pawlikowskiego, odtwórcy roli Zagłoby w filmie pt. „Potop” w reżyserii Jerzego Hoffmana.

Drugi znak towarowy o treści prezentowanej poniżej, zawierał graficzne odwzorowanie zdjęcia portretowego, które było wykonane na podstawie kadru z kultowego filmu pt. „Miś” w reżyserii Stanisława Barei. Głównego bohatera grał Stanisław Tym, którego to wizerunek (choć można mieć pewną wątpliwość, czy rzeczywiście w pełni rozpoznawalny) wykorzystano w znaku zgłaszanym do UPRP.

W decyzji z dnia 26 marca 2012 r. UPRP stwierdził, że zgłoszony znak towarowy „narusza prawa osobiste i majątkowe Stanisława Tyma”⁶⁰. Znak został zgłoszony bez zgody reżysera filmu⁶¹. O ile doszło w tym zakresie do bezprawnego wykorzystania wizerunku, a zatem naruszenia praw osobistych Stanisława Tyma, to zastanawiające jest, jakie prawa majątkowe miałyby być naruszone. W podanej informacji nie wskazano na prawa autorskie przysługujące autorowi fotografii – tego zdjęcia portretowego wykorzystanego w znaku towarowym jako kolejnej podstawę odmowy rejestracji znaku⁶².

⁵⁶ Na temat listów zgody por. art. 133 p.w.p.

⁵⁷ Na potencjalne inne jeszcze przeszkody, jakie mogą wystąpić w przypadku rejestracji wizerunku jako znaku krótko wskazuje M. Mazurek, *Wizerunek na tle przeszkód rejestracji znaku towarowego*, „Kwartalnik UPRP”, 2019, nr 2, s. 48–50; w tym numerze opublikowano jeszcze kilka artykułów dot. problematyki ochrony wizerunku.

⁵⁸ Źródło: [Prawo do wizerunku], <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/naruszenie-praw-osobistych-lub-majatkowych/prawo-do-wizerunku> [dostęp: 31.05.2023].

⁵⁹ Zgłoszenie nr ZT-Z.197492.

⁶⁰ [Prawo do wizerunku]..., dz.cyt.

⁶¹ Numer zgłoszenia Z/362390, <https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/pwp-details/Z.362390> [dostęp: 1.10.2023].

⁶² Nie ustaliłam, czy zgłaszający nabył prawa autorskie do tej fotografii.

Obecnie, zgodnie z art. 132¹ ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy⁶³, którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, jest to tzw. względna przeszkoda rejestracji. Takimi prawami osobistymi są: prawa osobiste z art. 23 k.c. (w tym prawo do wizerunku będącego dobrem osobistym), a prawami majątkowymi – przede wszystkim autorskie prawa majątkowe⁶⁴, ale także majątkowe prawa pokrewne (np. do wideogramu zawierającego wizerunek). Jest to tzw. względna przeszkoda rejestracji. Przeszkoda w postaci praw osobistych w pewnym zakresie jest czasowa – prawa osobiste chronione na podstawie art. 23–24 k.c. wygasają z chwilą śmierci osoby⁶⁵, ale już autorskie prawa osobiste w polskim systemie prawnym są nieograniczone w czasie⁶⁶. Natomiast przeszkoda w postaci praw majątkowych zawsze jest czasową – prawa te wygasają. Oczywiście zawsze w czasie trwania ochrony tych praw uzyskanie zgody uprawnionego eliminuje tę przeszkodę⁶⁷.

Specjalną regulację, poza p.w.p., dotyczącą wykorzystania wizerunku przewiduje ustawa o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina⁶⁸, która wprowadziła, po 150 latach od śmierci kompozytora, specjalną ochronę jego nazwiska i właśnie wizerunku⁶⁹. Zgodnie z art. 1 ust. 1 u. F. Ch. „nazwisko Fryderyka Chopina i jego wizerunek są chronione odpowiednio na zasadach dotyczących dóbr osobistych”⁷⁰. Narodowy Instytut Fryderyka

⁶³ Po rozpatrzeniu sprzeciwu, o którym mowa w art. 152^{6a} ust. 1 lub art. 152¹⁷ ust. 1 p.w.p. uznanego za zasadny.

⁶⁴ Poza wizerunkiem najczęściej chodzi tu o prawa osobiste do nazwiska i pseudonimu oraz firmy, a wśród praw majątkowych poza autorskimi można jeszcze wskazać na prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; por. Ł. Żelechowski, *Przeszkody udzielenia prawa ochronnego*, [w:] P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 359.

⁶⁵ Rozważenia wymaga w jakich sytuacjach już po śmierci uprawnionego z tytułu ochrony dobra osobistego jakim jest nazwisko i pseudonim, oraz po 20 latach od śmierci w przypadku wizerunku (por. art. 83 pr. aut.) możliwe byłoby „zablokowanie” rejestracji znaku zawierającego cudzy wizerunek przez bliskich, powołujących się na dobro osobiste w postaci kultu czci osoby zmarłej.

⁶⁶ Po śmierci autora wykonuje je osoba (lub osoby) przez niego wskazana, a w braku wskazania osoby, o których mowa w art. 78 ust. 2 i 4 pr. aut.

⁶⁷ Przy czym trzeba mieć na uwadze, że nie zawsze będzie zachodzić tożsamość uprawnionego z tytułu poszczególnych praw autorskich (np. inna osoba będzie dziedziczyć te prawa majątkowe, a inna może być uprawniona do wykonywania autorskich praw osobistych).

⁶⁸ Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1578.

⁶⁹ M. Kruk, *W 200. rocznicę urodzin Wielkiego Polskiego Kompozytora o ochronie jego dóbr osobistych*, „Palestra” 2010, nr 11–12, s. 89; por. też regulamin wprowadzony zarządzeniem nr 11/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie ochrony nazwiska i wizerunku Fryderyka Chopina, <https://bip.nifc.pl/pl/bip/regulamin-ochrony-nazwiska-i-wizerunku-fryderyka-chopina> [dostęp: 3.09.2023].

⁷⁰ „Uprawnienia przyznane Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina sprowadzają się przede wszystkim do sprawowania ogólnej pieczy nad tym dziedzictwem, a nie do systemu określonych uprawnień i odpowiadających im roszczeń.” M. Poźniak-Niedzielska, *Osobiste prawa autorskie po upływie*

Chopina zarejestrował znak słowny „Chopin” (nr 011931581, dla klas: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 45)⁷¹. Natomiast jeszcze przed uchwaleniem u.F.Ch. były rejestrowane znaki zawierające wizerunek kompozytora, stąd potrzebna była specjalna regulacja art. 7 u.F.Ch.⁷².

W styczniu 2023 r. zgłoszony został przez Podlaską Wytwórnę Wódek Polmos SA do EU IPO poniższy znak towarowy nr 018830859, zawierający czarno-biały wizerunek (prawy profil Fryderyka Chopina w owalu, poniżej nazwisko kompozytora Chopin umieszczone na 3 liniach muzycznych)⁷³, z kolei maju został wniesiony sprzeciw⁷⁴.

Wizerunek może być wykorzystany jako element multimedialnego znaku towarowego – np. tzw. cieszynki, nagrania w którym utrwalony jest moment celebrowania zdobytej bramki przez piłkarza. Cieszynka K. Piątka zgłoszona do UPRP w lipcu 2019 r., a decyzja o udzieleniu prawa ochronnego została wydana w lutym 2020 r.⁷⁵

Z kolei w listopadzie 2021 r. zgłoszono do EUIPO trójwymiarowy znak towarowy (3D shape), wskazany poniżej, zawierający wizerunek motocyklisty K. de Wolfa, decyzję

czasu ochrony, [w:] M. Poźniak-Niedzielska, A. Niewęglowski, A. Przyborowska-Klimczak, *Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, LEX, nb.1.2.2.

⁷¹ Zob. wypowiedź dot. praktyki Instytutu: D. Rzażewska, *Wizerunek Chopina w biznesie*, „Kwartalnik UPRP” 2017, nr 2, s. 73–75.

⁷² Art. 7 ust. 2. u.F.Ch.: „W odniesieniu do zarejestrowanych znaków towarowych wykorzystujących nazwisko lub podobiznę Fryderyka Chopina, ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia i odnosi się także do znaków towarowych używanych w dniu jej wejścia w życie”.

⁷³ Zob. Chopin018830859, <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/%09018830859>. Znak ten został w 1997 r. zgłoszony w UPRP i otrzymał ochronę (R.121140).

⁷⁴ Nr 018830859, podmiot ten posiada inny już zarejestrowany w EUIPO w 2012 r. znak towarowy (010329209), z – jak się wydaje – mniej rozpoznawalnym wizerunkiem kompozytora.

⁷⁵ O tym znaku towarowym pisano szeroko w prasie, zob. m.in. *Słynne „rewolwery” Piątka zastrzeżonym znakiem towarowym*, <https://www.tvp.info/45289666/krzysztof-piatek-zastrzezl-cieszynke-w-urzedzie-patentowym-rp-jako-ruchomy-znak-towarowy> [dostęp: 1.10.2023]; *Krzysztof Piątek zastrzeżł swoją cieszynkę. Słynne pistolety ruchomym znakiem towarowym*, https://eurosport.tvn24.pl/pilka-nozna/krzysztof-piatek-zastrzezl-swoja-cieszynke-slynnne-pistolety-ruchomym-znakiem-towarowym_sto9548728/story.shtml [dostęp: 1.10.2023]. Znak ten jest kwalifikowany jako multimedialny, nr R.329051; opis znaku: „pio pio 23 29.01.13, 02.01.08, 02.01.17, 02.09.14 multimedialny biały, szary, fioletowy”; w znaku widoczny jest wizerunek (prawie cała postać) piłkarza, gest który on wykonuje, oraz warstwa dźwiękowa ze słowem „pio” (powtórzonym); rejestracji dokonano dla klas towarów i usług: 9, 35, 36, 38, 41; plik z nagraniem jest dostępny w wyszukiwarce UPRP: <https://eprofil.pue.uprp.gov.pl/public/registry/view/R.329051>. Wspomina też o nim podając właśnie jako przykład zarejestrowanego krajowego znaku multimedialnego B. Bułacz-Kmieciak, *Niekonwencjonalne znaki towarowe w praktyce Urzędu Patentowego RP i EUIPO*, [w:] A. Adamczak (red.), *Reforma prawa własności intelektualnej*, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2021, s. 70.

o udzieleniu prawa urząd wydał w lutym 2022 r.⁷⁶ Przy czym, co istotne, znak zarejestrowano dla towarów w klasach: 3, 9, 12, 15, 16, 24, 25, 27, 28, 35, klasy towarów i usług obejmowały motocykle i pojazdy (klasa 12), a więc także i te związane bezpośrednio ze sportowcem. Jak łatwo zauważyć, fotografia ta zawiera typowe ujęcie wizerunku osoby (przypomina zdjęcie legitymacyjne⁷⁷).

Sprawa, którą analizuję poniżej, ujawnia wzmiankowane już, nowe oblicze problematyki rejestracji wizerunku jako znaku towarowego.

7. Wizerunek jako znak towarowy (znak zawierający wizerunek) – sprawa *Maartje Robin Elke Verhoef*

W październiku 2015 r. został zgłoszony⁷⁸ do EU IPO graficzny znak towarowy, dla dziesięciu klas towarów i usług (klasy: 3, 9, 14, 16, 18, 25, 35, 41, 42, 44). Zgłoszenia dokonała modelka Maartje Robin Elke Verhoef, której wizerunek zawierał znak⁷⁹.

W ciągu niespełna miesiąca od zgłoszenia ekspert EUIPO wskazał na dwie pierwsze potencjalne podstawy odmowy rejestracji znaku (art. 7 ust. 1 pkt. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009⁸⁰) z uwagi na częściowo opisowy charakter oraz brak zdolności odróżniającej w odniesieniu do towarów i usług, które obejmowało zgłoszenie. W grudniu 2015 r. zgłaszająca ustosunkowała się do stanowiska eksperta, wskazując, iż przedmiotowy znak nie ma charakteru opisowego, gdyż wizerunek (*image*) umożliwiający wskazanie konkretnego produktu jest bardzo powszechnie stosowany, zaś oceniając odróżniający charakter oznaczenia ekspert powinien brać pod uwagę wizerunek ujmowany całościowo (twarz, kolory, tło – *face, colours and background*) oraz znajomość osoby (*familiarity*), której

⁷⁶ Nr rejestracji 018594683, <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1/018594683> [dostęp: 31.05.2023]. Rejestracja obejmowała m.in. samochody oraz usługi reklamowe.

⁷⁷ 018594683 (Trademark without text), <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1/018594683> [dostęp: 20.10.2023].

⁷⁸ Wskazano, że znak ten został wcześniej zarejestrowany w krajach Beneluxu oraz USA.

⁷⁹ Numer zgłoszenia – 14 679 351, decyzja Izby Odwoławczej EUIPO z 16 listopada 2017 r., R 2063/2016-4, https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/014679351/download/CLW/APL/2017/EN/20171116_R2063_2016-4.pdf?app=caselaw&casenum=R2063/2016-4&trTypeDoc=Human&sourceLang=nl [dostęp: 1.10.2023]. Stanowisko zgłaszającego, eksperta oraz Izby Odwoławczej prezentują na podstawie treści uzasadnienia decyzji Izby.

⁸⁰ W dacie zgłoszenia znaku obowiązywało rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. WE L 78 z 24.03.2009 r., s. 1; następnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity), Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1 – obowiązywało od 1 października 2017 r.

wizerunek zawiera znak. Zgłaszająca ponadto podała, że już wcześniej urząd akceptował znaki towarowe zawierające portret.

W marcu 2016 r. ekspert wskazał na dodatkowe podstawy odmowy rejestracji⁸¹:

- a) wizerunek jako taki, nie ma cech charakterystycznych mogących wpływać na konsumentów, w taki sposób, aby byli w stanie odróżniać towary i usługi;
- b) ujmowany całościowo znak nie zawiera nic więcej poza wizerunkiem (fotografią portretową), ta forma prezentacji nie różni się zasadniczo od innych wiernych utrważeń głowy/wizerunku kobiety;
- c) portret musi nabyć pewnej znajomości (*familiarity*), aby mógł zostać uznany za znak towarowy; zdaniem eksperta *prima facie* konsument europejski zauważył tylko głowę/twarz młodej kobiety (*an image of the head/face of a young woman*), nie zawsze nawet rozpoznał twarz jako należącą do modelki wnioskodawczyni.

Należy postawić wstępne pytanie czy twórczość autorsko-prawna powinna być brana pod uwagę jako nowy element przy ocenie odróżniającego charakteru oznaczenia. Do pytania powrócę w dalszej części rozważań.

Zauważyć należy, że o ile zgłaszający wskazywał na „znajomość osoby” (*familiarity of the person*) jako czynnik, który należy brać pod uwagę, to ekspert odnosił się do znajomości portretu (*portrait must have acquired some familiarity*). Jak się wydaje, są to odmienne okoliczności. Osoba nieznana może być sportretowana w sposób bardzo znany (jak i w sposób nieznany powszechnie), z kolei w przypadku osoby znanej, sportretowanej w sposób powszechnie znany będziemy mieć do czynienia z podwójną znajomością (można powiedzieć *double familiarity*). We wszystkich tych przypadkach „znajomość” wydaje się wtórna i jest skutkiem zabiegów medialno-marketingowych.

Powracając do stanowiska eksperta, który wydawał pierwszą decyzję, wskazywał on jeszcze następujące argumenty⁸²:

- a) opisowy charakter znaku (fotografii przedstawiającej głowę/twarz kobiety) w stosunku do towarów i usług przeznaczonych dla kobiet (klasy 35, 41, 42) wizerunek prezentuje modelkę (lub projektantkę mody), a w przypadku usług z klasy 44 – znak prezentuje osobę, która świadczy te usługi;
- b) nawet jeśli znak nie ma pośrednio lub bezpośrednio opisowego charakteru w stosunku do części towarów i usług, biorąc pod uwagę specyfikę zgłaszanego znaku, wizerunek jako taki nie ma zdolności odróżniającej dla wskazanych towarów i usług (*immediately and with certain*), pochodzenia tych towarów lub usług z innych źródeł; ekspert podnosił, że jest niezliczona liczba podobnych zdjęć kobiecych głów/twarzy;

⁸¹ Por. pkt 4 decyzji Izby Odwoławczej EUIPO z 16 listopada 2017 r., R 2063/2016-4.

⁸² Tamże.

- c) znajomość wnioskodawcy jako modelki, zdaniem eksperta, nie usprawiedliwia przyjęcia, iż relewantna publiczność w krajach członkowskich oraz poza nimi będzie postrzegać jej wizerunek jako oznaczenie źródła pochodzenia;
- d) znak towarowy pozbawiony *prima facie* odróżniającego charakteru nie powinien być uznawany za znak towarowy w żadnym państwie UE; nadto krótko odnosząc się do kwestii zarejestrowanych znaków (zawierających wizerunek), ekspert stwierdził tylko, że każdy przypadek należy oceniać indywidualnie.

W wydanej we wrześniu 2016 r. decyzji ekspert odmówił rejestracji znaku. Zgłaszający wniósł odwołanie, w którym m.in. odniósł się do interesującej kwestii rozpoznawalności twarzy człowieka, okoliczności, iż twarz osoby może wzbudzać skrajnie negatywne lub pozytywne emocje, co w rzeczywistości może przekładać się na wybory, jakich dokonuje konsument (na podstawie tych emocji)⁸³. Zgłaszający wskazał, że twarz dorosłej osoby jest znakiem/oznaczeniem odróżniającym (*adult human face is a distinctive sign*). Nadto przypomniano, że wnioskodawca, którego wizerunek jest wykorzystywany w znaku jest osobą powszechnie znaną w światowym modelingu.

Izba Odwoławcza EUIPO odniosła się do dwóch bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji z art. 7 (1) (c) i (b) EUTMR. W pierwszej kolejności oceniła zasadność zarzutu z art. 7 ust. 1 pkt. c) EUTMR, zgodnie z którym nie podlega rejestracji znak towarowy, który składa 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”. Wskazane cechy znaku są oceniane z punktu widzenia: a) właściwego kręgu odbiorców (*relevant public*), b) w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług. Izba zgodziła się ze stanowiskiem eksperta, że klasy towarów i usług, w stosunku do których dokonano zgłoszenia, wskazują na relewantny krąg odbiorców zarówno szeroki (*general public* – w przypadku klas 3, 9, 14, 16, 29), jak i węższy – odbiorców wyspecjalizowanych (*specialised public* – w przypadku klas 35, 42), czy nawet obydwu tych kręgów (w przypadku klasy 44), a w dodatku odbiorców o wysokim poziomie świadomości (*high level of awareness*), jako relewantną publiczność należało przyjąć publiczność całej UE⁸⁴.

Izba przypomniła, iż w kontekście art. 7 ust. 1 pkt. c) EUTMR wystarczające jest ustalenie z punktu widzenia relewantnej publiczności bezpośredniego i szczególnego związku (*is a sufficiently direct and specific relationship*) pomiędzy znakiem a towarami i usługami, których oznaczeniu ma służyć⁸⁵. Zdaniem eksperta taki związek występował pomiędzy niektórymi towarami z klasy 3, 14, 18, 25 (które były przeznaczone dla kobiet),

⁸³ Por. tamże, pkt 7.

⁸⁴ Tamże, pkt 13–14.

⁸⁵ Tamże, pkt 16.

a jeśli chodzi o usługi z klasy 35, 41, 42 wizerunek prezentował modelkę (projektantkę mody), zaś w przypadku klasy 44 znak prezentuje osobę, która świadczy usługę⁸⁶. Izba zauważyła, że zdjęcia przedstawiające ludzi, wizerunki osób są powszechnie używane na opakowaniach produktów, ale i są używane w związku ze świadczeniem usług (szczególnie tych związanych z pielęgnacją, odzieżowych, modowych: *personal care, clothing and fashion*). Interesujące jest stwierdzenie Izby, że wizerunki takie przedstawiają konkretne osoby, z reguły stanowią banalne przedstawienie, w wyniku czego istnieje prawdopodobieństwo, że tego rodzaju wizerunki będą traktowane jako odniesienie do docelowych klientów, do których adresowane były te towary (*as a result of which it is likely that these kinds of images will be taken as a reference to the target customers of the goods*)⁸⁷. Przedmiotowy znak zawierał wizerunek konkretnej osoby, z jej unikalnymi cechami wyglądu (*her unique facial features*), choć zauważono, że przybrał postać zdjęcia paszportowego. Zdaniem Izby Odwoławczej nie ma podstawy do przyjęcia, z punktu widzenia relewantnej publiczności, iż istnieje związek pomiędzy znakiem a towarem w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt c) EUTMR. Nie ma też podstaw do przyjęcia, iż widząc wizerunek kobiety, konsumenci będą tylko natychmiast bezpośrednio przyjmowali, że towary są przeznaczone dla kobiet. Trafnie zwrócono uwagę, na okoliczność, iż wiele kobiet projektantek przygotowuje męskie kolekcje, a mężczyźni projektanci przygotowują kolekcje damskie, stąd nie ma podstaw do przyjęcia, iż znak zawierający wizerunek kobiety projektanta będzie kojarzony jako wyłącznie służący do oznaczenia towarów dla kobiet⁸⁸. Izba zasadnie przyjęła, odwrotnie niż ekspert, w odniesieniu do usług, że wizerunek, który przedstawia osobę, świadczącą usługi, może być postrzegany jako wskazujący źródło pochodzenia, od osoby przedstawionej na znaku, i tym samym oznaczenie spełnia zasadniczą funkcję znaku towarowego. Wizerunek może być uznany za umożliwiający odróżnienie towarów lub usług ze względu na ich pochodzenie.

Moim zdaniem, stanowisko Izby ma istotne znaczenie dla tych wszystkich przypadków, kiedy z wnioskiem o rejestracji znaku towarowego zawierającego wizerunek osoby, będzie występować osoba (szczególnie znana), wykonująca zawód, z którym powiązane są usługi. Inną kwestią jest to, czy rzeczywiście każdy wizerunek ma zdolność odróżniającą.

W drugiej kolejności Izba odniosła się do przeszkody rejestracji, jaką jest brak jakiegokolwiek odróżniającego charakteru znaku (art. 7 ust. 1 pkt b) EUTMR). Wskazano na ogólną funkcję tej przeszkody rejestracji, przypominając stanowisko TSUE, zgodnie z którym kryteria oceny zdolności odróżniającej dla różnych rodzajów znaków są takie same, to jednak może okazać się, że percepcja relewantnej publiczności nie jest taka sama dla

⁸⁶ Tamże, pkt 17.

⁸⁷ Tamże, pkt 18.

⁸⁸ Tamże, pkt 21.

poszczególnych kategorii znaków i że trudne może być ustalenie odróżniającego charakteru w przypadku pewnych kategorii oznaczeń⁸⁹. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku fotografii osoby (lub osób). Nie oznacza to jednak wyłączenia rejestracji znaku zawierającego wizerunek osoby, o ile tylko możliwe będzie wskazanie na jego podstawie źródła pochodzenia towarów lub usług i pozwoli to relewantnej publiczności na rozróżnienie bez ryzyka konfuzji pochodzenia towaru od uprawnionego ze znaku⁹⁰. Wizerunek osób znanych potencjalnie może mieć większą zdolność rozpoznawalności⁹¹, z kolei wizerunek osoby będącej typowym przedstawicielem grupy społecznej, narodowościowej, etnicznej chyba mniejszą. Izba przyjęła, że indywidualność i oryginalność (*individuality and originality*) nie stanowią kryterium oceny spełnienia odróżniającego charakteru znaku⁹². Przy czym Opinia Izby dotyczyła zdjęcia zakwalifikowanego jako paszportowe, a więc z reguły pozbawionego elementów twórczych.

Natomiast w mojej ocenie interesujące dla relacji wizerunek (dobro osobiste) – wizerunek (utwór) i wizerunek (znak) jest stwierdzenie, na ile cechy twórcze (zawarte w fotografii portretowej) wpływają na:

- a) podwyższenie lub obniżenie tego odróżniającego charakteru znaku jako takiego oraz
- b) na wymagany poziom odróżniającego charakteru (czy będą go podwyższać czy obniżać) – do kwestii tych powrócę w dalszej części.

Izba przyjęła, iż przedmiotowe oznaczenie ma zdolność odróżniającą, mimo że składa się z realistycznego przedstawienia twarzy kobiety, w kolorach powszechnie używanych i na tle powszechnie stosowanym (*depicted in common colours and against a common background*)⁹³.

Słusznie przyjęto, iż takie realistyczne przedstawienie może być postrzegane jako znak towarowy. Zdaniem Izby fotografia (przedstawiająca twarz osoby), fotografia paszportowa, stanowi unikalne przedstawienie osoby, jej specyficznych cech wyglądu zewnętrznego (*is a unique representation of that person*)⁹⁴. Poza nazwiskiem i imieniem, wizerunek osoby utrwalony na zdjęciu paszportowym służy do identyfikowania tej osoby oraz odróżniania jej od innych osób. Tym samym Izba uznała, że przedmiotowy wizerunek ma zdolność do wypełniania funkcji znaku towarowego, tj. odróżniania towarów i usług, dla których został zarejestrowany, odróżniania od tych pochodzących z innych źródeł⁹⁵. *Prima facie*

⁸⁹ Tamże, pkt 32.

⁹⁰ Tamże, pkt 33.

⁹¹ Nie tylko *per se*, ale poprzez renomę, rozpoznawalność znanej osoby.

⁹² Tamże, pkt 34.

⁹³ Tamże, pkt. 35.

⁹⁴ Tamże, pkt 37.

⁹⁵ Tamże, pkt 35–38.

wyduje się, że przedstawiony w znaku towarowym wizerunek, utrwalony w sposób twórczy, będzie temu oznaczeniu przydawać zdolności odróżniającej.

8. Wizerunek jako znak – najnowsze decyzje EUIPO z 2023 r.

Lektura motywów decyzji Izby Odwoławczej w sprawie *Maartje Robin Elke Verhoef* pozostawia wrażenie, że droga do rejestracji znaków towarowych zawierających wizerunek żyjącej osoby fizycznej jest otwarta. W grudniu 2022 r. w blogu⁹⁶ poświęconym problematyce praw własności intelektualnej wzmiankowano, iż EUIPO odmówił jednak rejestracji kilkunastu znaków towarowych zawierających wizerunek różnych osób, już nieżyjących (w tym prawdopodobne wizerunki osób, których wierne podobizny nie dotrwały do naszych czasów, np. Krzysztofa Kolumba, Juliusza Cezara). Pierwszy z przedstawionych poniżej znaków zawiera prawdopodobny wizerunek Nefretete (sporządzony na podstawie zachowanych przekazów artystycznych, np. rzeźb). Wszystkie przedmiotowe znaki były zgłoszone przez jeden podmiot⁹⁷, dla towarów z klas: 9, 35, 41. Zgodnie z pierwszą informacją odmowa rejestracji miała dotyczyć dwóch z trzech wskazanych klas (tj. 35 i 41), z powodu braku zdolności odróżniającej (due to lack of distinctive character). Poniżej odsyłam do wizualizacji dwóch z tych zgłaszanych znaków towarowych o numerach: 018585956 i 018603544. Analiza bazy EUIPO pozwala na ustalenie, że znaki były zgłoszone pod koniec 2021 r. (25 października 2021 r. oraz 17 listopada 2021 r.). Ostatecznie w lipcu 2023 r. wszystkie te znaki zostały zarejestrowane⁹⁸.

⁹⁶ Por. E. Rosati, *Can someone's face be a trade mark?*, <https://ipkitten.blogspot.com/2022/12/can-someones-face-be-trade-mark.html> [dostęp: 31.05.2023].

⁹⁷ Holenderski Trend Development B.V.

⁹⁸ Są to następujące znaki: 1) 018585956 – zgłoszenie z 25.10.2021 r. – wizerunek kobiety – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa: 9, 35, 41); 2) 018603544 – zgłoszenie z 17.11. 2021 r. – wizerunek mężczyzny – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa 9, 35, 41); 3) 018603569 – zgłoszenie z 17.11. 2021 r. – wizerunek mężczyzny – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa 9, 35, 41); 4) 018585906 – zgłoszenie z 25.10.2021 r. – wizerunek mężczyzny – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa: 9, 35, 41); 5) 018585908 – zgłoszenie z 25.10.2021 r. – wizerunek mężczyzny – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa: 9, 35, 41); 6) 018585947 – zgłoszenie z 25.10.2021 r. – wizerunek mężczyzny – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa: 9, 35, 41); 7) 018585895 – zgłoszenie z 25.10.2021 r. – wizerunek mężczyzny – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa: 9, 35, 41); 8) 018585913 – zgłoszenie z 25.10.2021 r. – wizerunek mężczyzny – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa: 9, 35, 41); 9) 018585953 – zgłoszenie z 25.10.2021 r. – wizerunek mężczyzny – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa: 9, 35, 41); 10) 018585910 – zgłoszenie z 25.10.2021 r. – wizerunek mężczyzny – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa: 9, 35, 41); 11) 018585940 – zgłoszenie z 25.10.2021 r. – wizerunek mężczyzny – rejestracja 5.07.2023 r. r. (klasa: 9, 35, 41); 12) 018603571 – zgłoszenie z 17.11.2021 r. – wizerunek mężczyzny – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa 9, 35, 41); 13) 018603568 – zgłoszenie z 17.11.2021 r. – wizerunek kobiety – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa 9, 35, 41); 14) 018603551 – zgłoszenie z 17.11.

Nie można oprzeć się pierwszemu wrażeniu, że znaki te zostały zarejestrowane, trochę „eksperymentalnie”, jako nowy rodzaj nie do końca konwencjonalnych znaków towarowych, może jako kolejny etap nowoczesnego *brandingu* i strategii marketingowych⁹⁹. Stanowią kolejną odsłonę znaków towarowych, które przez swoją „nietykowość” mogą przyciągnąć klientów, wzbudzić ich zainteresowanie. Jaki będzie ich los prawny (czy nie zostaną unieważnione) oraz marketingowy (czy będą z sukcesem stosowane dla towarów z klasy 9 i 35 oraz usług z klasy 41¹⁰⁰) pokaże przyszłość. Czy ich „bazowa” zdolność odróżniająca nie wyczerpie się szybko? Czy zapadną w pamięć tylko tym konsumentom, którzy mają tzw. pamięć do twarzy? To kolejne pytania, które przychodzą na myśl.

9. Podsumowanie

Podsumowanie tej okolicznościowej wypowiedzi zostanie podzielone na trzy części. Po pierwsze, należy zauważyć, że nowe milenium przyniosło istotne zainteresowanie niekonwencjonalnymi (nie-tradycyjnymi¹⁰¹) znakami towarowymi. Przedsiębiorcy, marketingowcy szukają nowych kategorii znaków, poprzez które z wykorzystaniem wszystkich zmysłów człowieka¹⁰² stąd znaki smakowe, dotykowe, dźwiękowe, w postaci koloru mogliby docierać do nowego pokolenia konsumentów.

Moim zdaniem znaki towarowe zawierające wizerunek osoby fizycznej¹⁰³ plasują się na granicy tradycyjnych (wizualnych – graficznych) i nietradycyjnych znaków towarowych. Nie mają, co prawda, na pierwszym „poziomie” silnej warstwy abstrakcyjnej i konceptualnej, które stanowią „insygnia” drugiej z wymienionych kategorii znaków¹⁰⁴. Podobnie jak inne niekonwencjonalne znaki towarowe, „rozmywają”¹⁰⁵ granice tradycyjnego pojęcia znaków towarowych, choć może ich zwolennicy powiedzą, że poszerzają je.

W odniesieniu do znaków niekonwencjonalnych czyniony jest zarzut, że odchodzą one od tradycyjnej cechy znaków towarowych, którą jest odróżnienie pomiędzy znakiem

2021 r., -wizerunek mężczyzny – rejestracja 1.07.2023 r. (klasa 9, 35, 41); 15) 018585935 – zgłoszenie 17.11.2021 r. – wizerunek kobiety – rejestracja z dnia 1.07.2023 r. (klasa 9, 35, 41).

⁹⁹ Choć jak już wskazywano wizerunek od dawna jest wykorzystywany w działalności reklamowej, co rodzi różne konsekwencje. Jak podaje K. Grzybczyk, w 2016 r. L. Messi został skazany na karę pozbawienia wolności za oszustwa podatkowe, w związku z uchylaniem się od opodatkowania dochodów z obrotu prawami do wizerunku. Por. K. Grzybczyk, *Ikony popkultury...*, s. 391–392.

¹⁰⁰ Rejestracje obejmowały bardzo liczne towary i usługi z klasy: 9, 35, 41.

¹⁰¹ Tzw. *non-conventional* lub *non-traditional*.

¹⁰² Por. I. Calboli, M. Sentfleben, Introduction, [w:] I. Calboli, M. Sentfleben (red.), *The Protection of Non-Traditional Trade Marks*, OUP, Oksford, 2018, s. 1–2.

¹⁰³ Bez względu na to, czy żyjącej czy zmarłej, rzeczywisty czy „hipotetyczny”.

¹⁰⁴ I. Calboli, M. Sentfleben, tamże, s. 2

¹⁰⁵ Tamże.

a produktem¹⁰⁶. W przypadku znaku zawierającego wizerunek należy powiedzieć, że bardziej ta granica pomiędzy znakiem a wizerunkiem niebezpiecznie, „konfuzyjnie” zaciera się. Wynika to z pierwszoplanowej, autonomicznej i samodzielnej roli, jaką wizerunek w sferze prawnej i społecznej, artystycznej pełnił przez wieki, jeszcze zanim zrodziła się koncepcja znaków towarowych. Oczywiście takie kumulowanie się dóbr nie jest obecnie już obce – a mam tu na myśli znaki towarowe zawierające imię i nazwisko (lub pseudonim) osoby fizycznej – aczkolwiek dotychczas miały one inny wymiar, pozbawiony tej wspomnianej konfuzyjnej sfery¹⁰⁷. Ostatnio znaki towarowe zawierające nazwiska osób sławnych były przedmiotem ważnych orzeczeń TSUE¹⁰⁸. Wypracowane w tych orzeczeniach reguły trzeba będzie odpowiednio adaptować do przypadków znaków towarowych zawierających wizerunek osoby fizycznej.

Ten „mariaż” wizerunku ze znakiem towarowym zapewne jest nieunikniony. Nie jest to związek „najszczęśliwszy” i taki, któremu w polskim systemie prawnym należy życzyć powodzenia i pokładać istotne nadzieje na przykład na rozwiązanie problemów związanych z komercjalizacją wizerunku. Trzeba mieć na uwadze, że zarejestrowanie wizerunku jako znaku towarowego może nieco skomplikować „mobilność i dynamikę” komercyjnego wykorzystywania wizerunku¹⁰⁹. Niemniej w systemach prawnych ze słabą ochroną lub brakiem ochrony stanowiącej odpowiednik polskiej ochrony wizerunku w ramach dóbr osobistych, taka rejestracja może zyskać na znaczeniu. W polskim systemie prawnym natomiast zastanowienia wymaga, czy zasadne byłoby stosowanie jednak znowelizowanych przepisów k.p.c. o tymczasowych środkach ochrony praw własności intelektualnej w sprawach dotyczących komercyjnego wykorzystania wizerunku (art. 479⁸⁹ § 2 pkt 2 k.p.c.)

¹⁰⁶ Tamże, s. 2. Uwaga ta może także zasadnie być czyniona w przypadku znaków będących równocześnie znanymi dziełami sztuki (myślę tu np. o przypadku próby rejestracji rzeźb G. Vigelanda jako znaków towarowych). S. Stanisławska-Kloc, *Rejestrowanie utworów jako znaków towarowych*, [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat Ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga Jubileuszowa Urzędu Patentowego RP*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 897–929.

¹⁰⁷ Choć nie można porównywać specyfiki dobra osobistego jakim jest wizerunek człowieka (z zasady niepowtarzalny) z dobrem osobistym jakim jest nazwisko lub pseudonim (w pewnym zakresie powtarzalne). Ponadto przepisy wyraźnie dopuszczają nazwisko jako znak towarowy, np. art. 3 dyrektywy 2015/2436, w przykładowym wykazie oznaczeń zdolnych do uzyskania ochrony wymienia nazwiska (*personal names*).

¹⁰⁸ Ostatnio na ten temat J. Sitko, *Specyfika ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej zawierających nazwiska sławnych osób w świetle orzecznictwa unijnego*, [w:] E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęglowski, R. Poździk (red.), *In Varietate Concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza*, CH. Beck, Warszawa 2022, s. 497 i n.; E. Skrzydło-Tefelska, *Nazwisko sławnej osoby jako znak towarowy w orzecznictwie TS*, [w:] tamże, s. 511 i n.

¹⁰⁹ Po zarejestrowaniu znaku i przeniesieniu prawa ochronnego na podmiot trzeci.

Po drugie, poniżej zostanie w uproszczeniu przedstawiona charakterystyka „skumulowanych” dóbr prawnych¹¹⁰, do której dochodzi w przypadku rejestracji twórczego utrwalenia wizerunku jako znaku towarowego. Ułatwia ona ustalenie praktycznych konsekwencji tej kumulacji.

Tabela 1. Kumulacja ochrony

Dobro chronione	Wizerunek – dobro osobiste	Utwór (zawierający wizerunek)	Znak towarowy zawierający wizerunek
Podstawa prawna	Art. 23 i 24 k.c. Art. 81 pr. aut.	Pr. aut.	P.w.p.
Charakter praw	Prawa osobiste	Prawa osobiste i majątkowe	Prawo majątkowe
Podmiot uprawniony	Osoba fizyczna, której wizerunek dotyczy	Autor	Podmiot, który uzyskał prawo ochronne
Czas trwania ochrony	Okres życia osoby, której wizerunek dotyczy i 20 lat po jej śmierci ¹¹¹	Prawa osobiste autora nieograniczone w czasie. Prawa majątkowe autorskie – okres życia twórcy i 70 lat po jego śmierci	Ochrona udzielana na 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 10-letnie okresy (nieograniczona w czasie)
Podstawa korzystania przez osoby trzecie	Umowa	Umowa. Przepisy o dozwolonym użytku	Umowa

Po trzecie, wymaga dalszych badań empirycznych, to na ile zarejestrowanie wizerunków jako znaków towarowych wpłynie na system prawa znaków towarowych, co najmniej

¹¹⁰ Pomijam w tym zastawieniu jeszcze inne ważne kwalifikację prawne wizerunku tj. jako danej osobowe. Nie rozważam tu także przewidzianej w niektórych systemach prawnych ochrony nietwórczych fotografii w ramach praw pokrewnych, która mogłaby mieć zastosowanie także do nietwórczych fotografii przedstawiających wizerunek, a także analizę szczegółową dot. wizerunku sportowca w art. 14 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, t.j. Dz.U. 2023, poz. 2049). Zob. w tym zakresie np. T. Grzeszak, *Wyłączne prawo do wykorzystania wizerunku do celów gospodarczych, czyli kilka wniosków z art. 14 ustawy o sporcie*, [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 333–358.

¹¹¹ Ewentualna dłuższa ochrona (po upływie 20 lat od śmierci osoby) możliwa jest w niektórych przypadkach z powołaniem się na dobro osobiste bliskich zmarłego, dobro w postaci kultu czci osoby zmarłej.

w dwóch wymiarach. Dotyczy to wizerunków np. osób prawdziwych, jak i fikcyjnych; żyjących, jak i zmarłych; znanych (sławnych) i nieznanymi; takich, które podlegają nadal ochronie, jak i tych, które weszły do domeny publicznej. Nadto istnieją wizerunki osób, które są podobne do innych, jedna osoba może posiadać wiele (zmieniających się w czasie) wizerunków. Każda z tych okoliczności może rodzić konsekwencje dla sfery znaków towarowych: potencjalnej możliwości rejestracji oznaczenia, które składa się z takiego wizerunku, odróżniającego charakteru znaku, ryzyka wprowadzenia w błąd, relacji pomiędzy znakami przedstawiającymi różne wizerunki tej samej osoby *quasi-znaki*, „zależne”¹¹²).

Dwa interesujące, doniosłe teoretycznie, ale i praktycznie problemy prawne dotyczą następujących kwestii:

- a) na ile twórczość, tj. twórczy charakter znaku będącego zarazem utworem wpływa na podwyższenie lub obniżenie zdolności odróżniającej oznaczenia;
- b) na ile identyfikowalność (rozpoznawalność – sława) osoby, której wizerunek zawiera znak towarowy, wpływa na podwyższenie lub obniżenie zdolności odróżniającej oznaczenia.

W przypadku znaków towarowych będących utworami (fotografiami lub utworami plastycznymi), prezentującymi wizerunek osoby fizycznej, czyli znaków tak naprawdę składających się tylko z takich fotografii, utworów plastycznych, ta twórczość często jest albo na niskim poziomie, albo nawet jeśli są to fotografie o wysokim poziomie artystycznym/twórczym, to wydaje się, że ten artyzm nakierowany na ujawnienie osobowości portretowanego i jego cech szczególnych skutkuje tym, że ta twórczość nie jest odrębnie identyfikowana, rozpoznawalna przez konsumentów. W przypadkach takich znaków towarowych zawierających twórcze przedstawienie wizerunku, obiektywnie twórczość nie będzie miała rzeczywistego wpływu na odróżniający charakter oznaczenia. W przypadku innych znaków towarowych zawierających elementy twórczych celowe byłoby przeprowadzenie dalszych badań, w tym empirycznych.

Z kolei jeśli chodzi o drugi ze wskazanych problemów, to nie wydaje się on całkiem nowy. Spotkaliśmy się z nim w przypadkach rejestracji nazwisk osób sławnych oraz znanych utworów (np. rzeźb), a teraz tylko przy okazji znaków towarowych zawierających wizerunek osób sławnych mamy do czynienia z jego nową odsłoną. W przypadku osób nieznanymi znak towarowy, który składa się z takiego wizerunku, może zdobyć dopiero wtórną zdolność odróżniającą. Nie można jednak wykluczyć, że także znaki towarowe zawierające wizerunki osób znanych (zwłaszcza żyjących) dopiero wtórną będą w stanie spełnić wymóg zdolności odróżniającej. Pierwotnie bowiem sława (renoma) osoby, której wizerunek zawiera znak towarowy, może stać na drodze wypełnieniu przez znak funk-

¹¹² Szczególnie ciekawe są przypadki, gdy podobieństwo nie będzie dotyczyć warstwy graficznej, ale znaczeniowej.

cji wskazywania pochodzenia towaru. Przekaz zawierający wizerunek znanej osoby, np. artysty, sportowca będzie przede wszystkim kojarzony z nim samym (jako takim/z jego artystyczną sferą), nie będzie zaś odczytywany jako wskazujący na źródło pochodzenia towaru (szczególnie, gdy w zdecydowanej większości przypadków znana osoba pierwotnie sama nie produkuje towarów, a tylko licencjonuje znak towarowy). Ponadto renoma (sława) osoby, której wizerunek jest powszechnie znany nie może *a priori* – automatycznie (1+2) skutkować uznaniem znaku, zawierającego ten wizerunek za znak renomowany (lub powszechnie znany). Nie ma podstaw do takiego „transferu” w przypadku, gdy znak towarowy zawiera wizerunek tej osoby.

Na koniec należy postawić pytanie, czy rzeczywiście warto należy, aby znak towarowy „skonsumował” wizerunek komercyjny; czy dla uprawnionych z prawa do wizerunku jest to zawsze korzystne rozwiązanie. Odpowiedz pozytywna nie jest oczywista.

Bibliografia

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim, Dz.U. 1926 Nr 48, poz. 286
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim, Dz.U. 1935 Nr 36, poz. 260.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 2023, poz. 1610 ze zm.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1805 ze zm.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1233.
Dyrektywa Rady 93/98/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, Dz.Urz. WE L 290 z 24.11.1993 r., s. 9–13.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 2509 ze zm.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. 2021, poz. 324.
Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1578.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, t.j. Dz.U. 2021, poz. 386.
Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, t.j. Dz.U. 2021, poz. 213.

- Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r., w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, Dz. Urz. WE L 372 z 27.12.2006 r., s. 12.
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. WE L 78 z 24.03.2009 r., s. 1.
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, t.j. Dz.U. 2023, poz. 2049.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity), Dz.Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1.
- Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 288.

Orzecznictwo:

- Wyrok SA w Gdańsku z 21 czerwca 1991 r., I ACr 127/91, ONSA 1992, nr 1, poz. 8.
- Wyrok SA w Warszawie z 13 listopada 2001 r., I ACa 346/01, LEX 1680984.
- Wyrok TSUE z 1 grudnia 2011 r., C145/10, *Eva-Maria Painer p. Standard VerlagsGmbH i in.*, ECLI:EU:C:2011:798.
- Wyrok EWCA z 22 stycznia 2015 r., *Fenty & Ors p. Arcadia Group Brands Ltd (t/a Topshop) & Anor*, <https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2015/01/fenty-others-v-arcadia-others1.pdf> [dostęp: 1.10.2023].
- Wyrok SA w Warszawie z 22 maja 2015 r., I ACa 1741/14, [https://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/\\$N/154500000000503_I_ACa_001741_2014_Uz_2015-05-22_001](https://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_001741_2014_Uz_2015-05-22_001) [dostęp: 1.10.2023].
- Wyrok SA w Katowicach z 28 maja 2015 r., I ACa 158/15, [https://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/details/\\$N/151500000000503_I_ACa_000158_2015_Uz_2015-05-28_002](https://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/details/$N/151500000000503_I_ACa_000158_2015_Uz_2015-05-28_002) [dostęp: 1.10.2023].
- Decyzja Izby Odwoławczej EUIPO z 16 listopada 2017 r., R 2063/2016-4, https://euipo.europa.eu/copla/trademark/data/014679351/download/CLW/APL/2017/EN/20171116_R2063_2016-4.pdf?app=caselaw&casenum=R2063/2016-4&trTypeDoc=Human&sourceLang=nl [dostęp: 1.10.2023].
- Wyrok TSUE z 12 września 2019 r., C-683/17, *Cofemel – Sociedade de Vestuário SA przeciwko G-Star Raw CV*, ECLI:EU:C:2019:721.
- Wyrok SA w Warszawie z 15 grudnia 2021 r., VII AGz 498/21, niepubl.
- Postanowienie SO w Gdańsku z 3 stycznia 2023 r., XVII GW 272/22, LEX 3505035.

Pozostałe dokumenty:

- Projekt ustawy prawo komunikacji elektronicznej, Druk sejmowy nr 2861, <https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2861> [dostęp: 1.10.2023].
- Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie ochrony nazwiska i wizerunku Fryderyka Chopina, <https://bip.nifc.pl/pl/bip/regulamin-ochrony-nazwiska-i-wizerunku-fryderyka-chopina> [dostęp: 3.09.2023].

Publikacje:

- Bagieńska-Masiota A., *Permission for dissemination of a minor's image*, „Studia Iuridica Lublinensia” 2019, nr 1, s. 9–24, <https://journals.umcs.pl/sil/article/view/7941> [dostęp: 30.09.2023].
- Balcarczyk J., *Prawo do głosu – zarys problematyki*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2010, nr 2, s. 115–126.
- Balcarczyk J., *Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja*, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
- Banasiuk J., Sieńczyło-Chlabicz J., *Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
- Barta J., Markiewicz R., *Wokół prawa do wizerunku*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2002, nr 80, s. 11–31.
- Buchalska J., *Dobra osobiste osób fizycznych*, [w:] M. Romańska (red.), *Dobra osobiste i ich ochrona*, Sądowe Komentarze Tematyczne, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 140–143.
- Bułacz-Kmiecik B., *Niekonwencjonalne znaki towarowe w praktyce Urzędu Patentowego RP i EUIPO*, [w:] A. Adamczak (red.), *Reforma prawa własności intelektualnej*, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2021, s. 61–72.
- Calboli I., Sentfleben M., *Introduction*, [w:] I. Calboli, M. Sentfleben (red.), *The Protection of Non-Traditional Trade Marks*, OUP, Oksford, 2018, s. 1–2.
- Fajgielski P., *Automatyczne rozpoznawanie twarzy – wybrane zagadnienia prawne*, [w:] B. Fischer, A. Pązik, M. Świerczyński (red.), *Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 77–89.
- Gawlik B., *Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych osobistych*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1985, nr 41, s. 123–141.
- Giesen B., *O naturze prawa do wizerunku – uwagi na tle rozważań historycznych oraz prawnoporównawczych*, [w:] *Qui bene dubitat bene sciet. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor dr hab. Ewie Nowińskiej*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 133–152.

- Górnicki L., *Ochrona osobistości w projekcie przepisów ogólnych kodeksu cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej z lat 1928–1932 na tle modelowych koncepcji ustawodawczych i doktryny prawa*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2023, nr 1, s. 5–50.
- Grzeszak T., *Pojęcie wizerunku*, [w:] J. Barta (red.), *Prawo autorskie*, System Prawa Prywatnego, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 783–784.
- Grzeszak T., *Rozpoznawalność przedstawionej osoby jako podstawowa cecha wizerunku*, [w:] J. Barta (red.), *Prawo autorskie*, System Prawa Prywatnego, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 791–792.
- Grzeszak T., *Wyłączne prawo do wykorzystania wizerunku do celów gospodarczych, czyli kilka wniosków z art. 14 ustawy o sporcie*, [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 333–358.
- Grzybczyk K., *Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 395–402.
- Haberko J., *Udostępnianie i publikowanie wizerunku nasciturusa, noworodka i małego dziecka w świetle zasady dobra dziecka*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, t. 75, nr 3, s. 59–70, <https://doi.org/10.14746/rpeis.2013.75.3.5>.
- Kożuch M., *Ochrona dóbr osobistych na płaszczyźnie międzynarodowej*, [w:] M. Romańska (red.), *Dobra osobiste i ich ochrona*, Sądowe Komentarze Tematyczne, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 9–117.
- Kruk M., *W 200. rocznicę urodzin Wielkiego Polskiego Kompozytora o ochronie jego dóbr osobistych*, „Palestra” 2010, nr 11–12, s. 87–104.
- Kubiak-Cyruł A., *Dobra osobiste w projekcie kodeksu cywilnego*, [w:] P. Stec, M. Załucki (red.), *50 lat Kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 65–80.
- Kurosz K., *Artystyczne wykonanie jako przedmiot ochrony – uwagi na tle najnowszych orzecznictwa sądowego*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2015, nr 4, s. 26–46.
- Kurosz K., *Sądy własności intelektualnej – struktura, kognicja i prymat właściwości*, INP PAN, Warszawa 2021, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5147591>.
- Lis W., *Publikacja listu gończego a ochrona prawa do wizerunku*, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 3, s. 51–67.
- Maniszewska-Ejsmont J., *Sharenting a prawa dziecka – rozważania nad władzą rodzicielską w dobie mediów społecznościowych*, „Palestra” 2022, nr 4, s. 73–89.
- Markiewicz R. (red.), *Ustawy autorskie. Komentarze*, t. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
- Markiewicz R., *Zabawy z prawem autorskim dawne i nowe*, Wolters Kluwer, Warszawa 2022.
- Matlak A., *Cywilnoprawna ochrona wizerunku*, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 2, s. 317–358.

- Mazurek M., *Wizerunek na tle przeszkód rejestracji znaku towarowego*, „Kwartalnik UPRP”, 2019, nr 2, s. 48–50.
- Niewęglowski A., *Prawo autorskie. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
- Ochońska Z., *Dysponowanie dobrami osobistymi małoletniego*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelktualnej” 2019, nr 3(145), s. 103–121.
- Poźniak-Niedzielska M., *Osobiste prawa autorskie po upływie czasu ochrony*, [w:] M. Poźniak-Niedzielska, A. Niewęglowski, A. Przyborowska-Klimczak, *Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturalnego*, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, LEX.
- Radwański Z. (red.), *Zielona księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego*, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2006.
- Rataj K., *Ukształtowanie dóbr osobistych i ich historyczny rozwój*, [w:] I. Lewandowska-Malec (red.), *Dobra osobiste*, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 1–11.
- Raue P., *EVA&ADELE – der Mensch als „Werk” im Sinne des Urheberrechtes*, GRUR, 2010, nr 11–12, s. 951–956.
- Ritterman S., *Komentarz do ustawy o prawie autorskim*, Drukarnia W. L. Anczyca i Spółki, Kraków 1937.
- Rzążewska D., *Wizerunek Chopina w biznesie*, „Kwartalnik UPRP” 2017, nr 2, s. 73–75.
- Sarbiński R., *Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim*, Kantor Zakamycze, Kraków 2004.
- Sitko J., *Specyfika ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej zawierających nazwiska sławnych osób w świetle orzecznictwa unijnego*, [w:] E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęglowski, R. Poździk (red.), *In Varietate Concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza*, CH. Beck, Warszawa 2022, s. 497–510.
- Skiba N., *Katalog dóbr osobistych w Kodeksie cywilnym*, [w:] I. Lewandowska-Malec (red.), *Dobra osobiste*, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 74–82.
- Skrzydło-Tefelska E., *Nazwisko sławnej osoby jako znak towarowy w orzecznictwie TS*, [w:] E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęglowski, R. Poździk (red.), *In Varietate Concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza*, CH. Beck, Warszawa 2022, s. 511–522.
- Stanisławska-Kloc S., *Rejestrowanie utworów jako znaków towarowych*, [w:] A. Adamczak (red.), *100 lat Ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga Jubileuszowa Urzędu Patentowego RP*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 897–929.
- Stefaniuk K., *Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny*, „Państwo i Prawo” 1970, nr 1, s. 62–72.
- Sydor-Zielińska A., *Rozpowszechnianie wizerunku małoletniego na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelktualnej” 2017, nr 4 (138), s. 79–92.
- Szpunar A., *Ochrona dóbr osobistych*, PWN, Warszawa 1979.

- Walter M.M., Lewinski v. S., *European Copyright Law. A Commentary*. OUP, Oksford 2010.
- Wojnicka E., *Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynałazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990, nr 56, s. 101–123.
- Wojnicka E., *Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Wynałazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990, nr 56, s. 101–123.
- Żakowska-Henzler H., *Czy prawo patentowe wymaga zmian? Tendencje, postulaty, kontrowersje*, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2016, nr 133, s. 110–152.
- Żakowska-Henzler H., *Czy w prawie patentowym będzie miejsce dla człowieka*, [w:] E. Całka, A. Jakubecki, M. Nazar, A. Niewęglowski, R. Poździk (red.), *In Varietate Concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza*, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 601–609.
- Żakowska-Henzler H., *Dostęp do procedur medycznych w świetle ochrony patentowej*, [w:] L. Kondratiewa-Bryzik, K. Sękowska-Kozłowska, *Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 163–209.
- Żakowska-Henzler H., *Patenty na drugie medyczne zastosowanie – niekończąca się historia wątpliwości i kontrowersji*, „Studia Prawnicze” 2017, nr 4(212) 2017, s. 7–36, <https://doi.org/10.37232/sp.2017.4.1>.
- Żakowska-Henzler H., *Zakaz patentowania metod leczenia i diagnozowania – jego cel i funkcja (uwagi na tle prawa patentu europejskiego)*, [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.), *Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. M. Poźniak-Niedzielskiej*, Wolters Kluwer, Kraków, s. 437–461.
- Żelechowski Ł., *Przeszkody udzielenia prawa ochronnego*, [w:] P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności przemysłowej*, C.H. Beck, Warszawa 2022, s. 359.

Netografia:

- Capital Gains Manual, CG68420 – Intellectual Property Rights: assignment of „image rights”, <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/capital-gains-manual/cg68420> [dostęp: 20.05.2023].
- Evans D., *Can You protect Your image like Your brand?*, https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2015/02/article_0008.html [dostęp: 1.10.2023].
- Guernsey image rights registry, <https://ipo.guernseyregistry.com/article/104295/Image-Rights> [dostęp: 20.05.2023].
- Krzysztof Piątek zastrzegł swoją cieszynekę. Słynne pistolety ruchomym znakiem towarowym, https://eurosport.tvn24.pl/pilka-nozna/krzysztof-piatek-zastrzegl-swoja-cieszynke-slynnne-pistolety-ruchomym-znakiem-towarowym_sto9548728/story.shtml [dostęp: 1.10.2023].

- Lotzof K., *Cheddar Man: Mesolithic Britain's blue-eyed boy*, <https://www.nhm.ac.uk/discover/cheddar-man-mesolithic-britain-blue-eyed-boy.html> [dostęp: 30.09.2023].
- McHugh M., *Facebook can recognise you even if you don't show your face*, <https://www.wired.com/2015/06/facebook-can-recognize-even-dont-show-face/> [dostęp: 1.05.2023].
- [Prawo do wizerunku], <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/ogolne-wytyczne-prezesa-uprp/wytyczne-w-zakresie-znakow-towarowych-/naruszenie-praw-osobistych-lub-majatkowych/prawo-do-wizerunku> [dostęp: 31.05.2023].
- Rosati E., *Can someone's face be a trade mark?*, <https://ipkitten.blogspot.com/2022/12/can-someones-face-be-trade-mark.html> [dostęp: 31.05.2023].
- Słynne „rewolwery” Piątka zastrzeżonym znakiem towarowym, <https://www.tvp.info/45289666/krzysztof-piatek-zastrzezl-cieszynke-w-urzedzie-patentowym-rp-jako-ruchomy-znak-towarowy> [dostęp: 1.10.2023];
- Zdjęcie do dowodu lub paszportu – informacje, <https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu> [dostęp: 1.10.2023].

KAROLINA SZTOBRYN*

WYBRANE PROBLEMY Z RELACJI POMIĘDZY OCHRONĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH A OCHRONĄ PRAW CZŁOWIEKA¹

Several problems concerning the relationship between
trade mark and human rights protection

Abstract: This article focusses on selected issues between trade marks and human rights. It begins by examining how trade mark rights fit into the human rights framework. Next, it analyses selected issues of the relationship between trade mark protection and human rights, including the right of inclusion of the elderly and people with disabilities in society and the economy, and the right to freedom of expression. It also briefly addresses the CJEU judgment on the relationship between trade mark infringement and the right to an effective remedy. Against the background of these issues, it is apparent that trade mark law rarely comes into clear conflict with human rights. Rather, these are either legal problems against the background of trade mark law or conflicts between two separate fields of law, which can be adequately resolved through a proper interpretation of trade mark law.

Keywords: trade marks, human rights, absolute grounds for refusal of trade mark protection, freedom of expression

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ORCID: 0000-0001-6127-7829.

¹ Część badań objętych artykułem została sfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach realizacji projektu badawczego Nr 2015/19/D/HS5/03150 nt. „Granice pluralizmu ochrony prawa własności intelektualnej a sytuacja prawna osób niepełnosprawnych w prawie własności intelektualnej – analiza prawnoporównawcza”.

1. Wprowadzenie

Impulsem dla podjęcia tematyki tego rozdziału był wykład Profesor H. Żakowskiej-Henzler na temat relacji pomiędzy ochroną patentową a prawami człowieka wygłoszony podczas jubileuszu Profesora R. Skubisza. Ten inspirujący głos w dyskusji zawierał ważne i skłaniające do analizy refleksje. Wywołał także namysł nad problematyką relacji pomiędzy innymi dobrami własności intelektualnej, w tym znakami towarowymi a prawami człowieka. Kwestia pogodzenia praw do znaków towarowych i praw podstawowych została zauważona przez prawodawcę unijnego w motywie 21 rozporządzenia 2017/1001² i 27 dyrektywy 2015/2436³, które wskazują, że akty te powinny być stosowane w sposób zapewniający pełne poszanowanie podstawowych praw i wolności.

W świetle rosnącej liczby prac naukowych poświęconych relacjom pomiędzy prawami człowieka a prawami własności intelektualnej, niniejszy artykuł dedykowany Profesor Helenie Żakowskiej-Henzler koncentruje się na interakcjach pomiędzy znakami towarowymi a prawami człowieka. Rozpoczyna się od zbadania, jak prawo do znaku towarowego wpisuje się w ramy praw człowieka. Następnie podejmuje analizę wybranych zagadnień odnoszących się do relacji związanych z ochroną znaków towarowych i praw człowieka, w tym do prawa włączenia osób starszych i z niepełnosprawnościami w życie społeczne i gospodarcze oraz prawa do wolności słowa. Zwięźle odnosi się też do wyroku TSUE w sprawie C-175/21⁴, zainicjowanej przez SO w Warszawie, która wpisuje się w tematykę artykułu poprzez nawiązanie do relacji pomiędzy naruszeniem prawa na znak towarowy a prawem do skutecznego środka prawnego.

2. Prawo do znaku towarowego a prawa człowieka

Prowadzona od kilkunastu lat debata dotycząca własności intelektualnej i praw człowieka oraz własności intelektualnej jako praw człowieka⁵ pokazuje, jak wiele wątpliwości interpretacyjnych mogą wzbudzić lakonicznie sformułowane przepisy prawa. Ochrona własności intelektualnej jako prawa człowieka jest wywodzona z prawa międzytarno-

² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001 z 14 grudnia 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017, s. 1–99.

³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015 r., s. 1–26.

⁴ Wyrok TSUE z 17 listopada 2022 r., C-175/21, *Harman International Industries Inc. p. AB S.A.*, ECLI:EU:C:2022:895.

⁵ P. Yu, *The anatomy of the human rights framework for intellectual property*, „SMU Law Review” 2016 nr 1, s. 44.

dowego, tj. art. 27 ust. 2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka⁶ i art. 15 ust. 1 lit. c Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych⁷. Wskazane przepisy Deklaracji i Paktu uznają, że każdy człowiek ma prawo do ochrony moralnych i materialnych korzyści wynikających z jakiegokolwiek jego działalności naukowej, literackiej lub artystycznej. Nie odnoszą się jednak wyraźnie do ochrony własności intelektualnej przez użycie dokładnie tego sformułowania, ale do ochrony moralnych i materialnych interesów twórczości intelektualnej⁸. Podobnie Europejska Konwencja Praw Człowieka⁹ chroni własność intelektualną na podstawie dodanego w 1952 r. Pierwszego Protokołu, który w art. 1 stanowi, że każda osoba fizyczna lub prawna ma prawo do poszanowania mienia i nie może być pozbawiona własności. Nie odnosi się też do własności intelektualnej bezpośrednio. Biorąc pod uwagę wykładnię językową wskazanych przepisów Deklaracji, Paktu i Konwencji można stwierdzić, że nie dotyczą one *sensu stricto* praw do znaków towarowych, chyba że znak jest jednocześnie wyrazem działalności literackiej lub artystycznej (Deklaracja i Pakt). Inaczej jest na gruncie prawa unijnego. Na podstawie art. 17 ust. 2 Karty Praw Podstawowych¹⁰ w zależności od wersji językowej własność intelektualna podlega ochronie¹¹, jest chroniona¹², albo powinna być chroniona¹³. Niezależnie od niekonsekwencji sformułowania przepisu w różnych wersjach językowych, uwagę zwraca nie tylko absolutna treść w większości tych wersji i nieograniczony wyjątkami zakres przepisu¹⁴, ale też objęcie ochroną w ramach praw podstawowych całej własności

⁶ Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 2.10.2023].

⁷ Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Dz.U. 1977 Nr 38, poz. 169.

⁸ P.K. Yu, *Ten Common Questions about Intellectual Property and Human Rights*, „Georgia State University Law Review” 2007 nr 4, <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/386/s.726> [dostęp: 16.12.2022].

⁹ Europejska Konwencja Praw Człowieka po nowelizacji przez Protokół nr 11, 14 i 15 z Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12, 13 i 16, ETPC, Strasbourg 2021, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_pol [dostęp: 3.01.2023].

¹⁰ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2016/C 202/02), Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 389.

¹¹ Tak w polskiej wersji językowej.

¹² W wersji niem. *Geistiges Eigentum ist geschützt*, w wersji franc. *La propriété intellectuelle est protégée*.

¹³ W wersji ang. *Intellectual property shall be protected*.

¹⁴ Zob. szerzej C. Geiger, *Intellectual property shall be protected!? Article 17(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: a mysterious provision with an unclear scope*, „European Intellectual Property Review” 2009, t. 31, nr 3, s. 116; C. Geiger, *Implementing Intellectual Property Provisions in Human Rights Instruments: Towards a New Social Contract for the Protection of Intangibles*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, nr 14–10, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, Monachium 2015, s. 13–14 https://www.researchgate.net/publication/298519777_Christophe_Geiger_Implementing_Intellectual_Property_Provisions_in_Human_Rights_Instruments_Towards_a_New_Social_Contract_for_the_Protection_of_Intangibles_in_Ch_Geiger_ed_Research_Handbook_on_Human_R [dostęp: 16.12.2022].

intelektualnej. Dopuszczenie własności intelektualnej do kategorii praw podstawowych UE łączy się wyraźnie z tendencjami związanymi z kształtowaniem się własnościowego modelu własności intelektualnej, który znajduje wyraz w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka¹⁵. Z orzeczenia ETPC w znanej sprawie *Anheuser-Busch Inc v Portugal*¹⁶ wynika też, że nie tylko prawo z rejestracji, ale również prawo ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji należące do osoby prawnej może zostać uznane za „posiadanie” w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1 EKPC i mieści się w kategoriach prawa człowieka. Uznanie praw do znaku towarowego jako prawa człowieka nie pozostało bez krytyki. Również w mojej ocenie, nawet pomimo różnych w tym zakresie interpretacji orzeczniczych, prawa do znaku nie powinny być tak kwalifikowane, a tezę tę poprzę kilkoma argumentami.

W pierwszej kolejności za odmową kwalifikacji prawa do znaku towarowego jako prawa człowieka przemawia funkcja, jaką znak ma pełnić. Ochrona znaku ma umożliwiać konsumentom odróżnianie towarów przedsiębiorców na rynku i zapewniać właścicielowi znaku możliwość budowania renomy. Jest formą komunikacji przedsiębiorcy z klientami i pełni rolę ekonomiczną, pośrednio stanowiąc motywację do prowadzenia aktywności gospodarczej i polepszania jakości towarów¹⁷. Wprawdzie prawa do ekonomicznych interesów są także przedmiotem praw człowieka¹⁸ (np. art. 16 KPP), to jednak prawo do znaku jest prawem chroniącym interesy gospodarcze, korporacyjne i inwestycyjne¹⁹. Przyczyny nadania prawa są ekonomiczno-użytkowe, a nie wynikające z praw człowieka.

Po drugie, prawo do znaku jest prawem uzależnionym od decyzji powołanego przez państwo organu i nie wynika z samego aktu stworzenia znaku. Można argumentować, że w przypadku prawa autorskiego prawo człowieka odnosi się nie do samego prawa, ale do utworu, w przypadku prawa patentowego nie do patentu, ale do wynalazku. Ochrona znaku zależy natomiast od jego rejestracji i odnosi się do funkcji, jaką znak spełnia²⁰. Za-

¹⁵ J. Griffiths, L. McDonagh, *Fundamental rights and European IP law – the case of art 17(2) of the EU Charter*, [w:] C. Geiger (red.), *Constructing European Intellectual Property Achievements and New Perspectives*, Cheltenham, Edward Elgar 2013, s. 75–93, <https://doi.org/10.4337/9781781001646.00014>.

¹⁶ Wyrok ETPC z 11 stycznia 2007 r., 73049/01, *Anheuser-Busch Inc p. Portugal*, HUDOC.

¹⁷ M. Ricolfi, *Trademarks and human rights*, [w:] P.L.C. Torremans (red.), *Intellectual Property Law and Human Rights*, Wolters Kluwer Int., Alphen aan den Rijn 2015, s. 457–458.

¹⁸ T. Włudyka, *Ekonomiczne prawa człowieka – mit czy rzeczywistość*, „Studia z Filozofii Prawa” 2001, t. 1, s. 259–268, <https://core.ac.uk/download/pdf/225129769.pdf> [dostęp: 16.12.2022].

¹⁹ General Comment No. 17 (2005) The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he or she is the author (article 15, paragraph 1 (c), of the Covenant) GE.06 – 40060 (E) 020206, E/C.12/GC/17, <http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmIbEDzFEovLCuW1a0Szb0oXTdImnsJZZVQcMZjyZIUuMS43h49u0CNAuJjwgfzCL8JQ1SHYTZH6jsZteqZOOpBtECZh-96hyNh%2F%2FHW6g3fYiDXsSgaAmIP%2BP> [dostęp: 16.12.2022].

²⁰ M. Ricolfi, *Trademarks and human...*, s. 464.

kres prawa własności do znaku jest też zasadniczo określony przez podstawową funkcję znaku towarowego²¹.

Po trzecie, prawo do znaku jest uzależnione od spełniania określonych przesłanek wskazanych w przepisach prawa krajowego zharmonizowanego na podstawie dyrektywy 2015/2436 i w odniesieniu do znaku unijnego w rozporządzeniu 2017/1001. Oznacza to, że nie jest bezwarunkowe, lecz jest uzależnione od spełnienia określonych warunków. Ponadto podmiotem prawa ochronnego może być osoba, która pierwsza zgłosiła znak, nie zaś ta, która go stworzyła albo pierwsza używała w obrocie.

Kolejnego argumentu dostarcza komentarz ogólny nr 17 do art. 15 ust. 1 lit. c) MPPGSiK, wskazujący, że „w przeciwieństwie do praw człowieka, prawa własności intelektualnej mają zazwyczaj charakter tymczasowy i mogą być odwołane, licencjonowane lub powierzone innej osobie. Chociaż w większości systemów własności intelektualnej prawa własności intelektualnej, często z wyjątkiem praw moralnych, mogą być przyznawane, ograniczone w czasie i zakresie, sprzedawane, zmieniane, a nawet tracone, prawa człowieka są ponadczasowym wyrażeniem podstawowych uprawnień osoby ludzkiej”. Prawo do znaku towarowego jest ograniczone w czasie i może być przedmiotem transakcji handlowych.

Wreszcie, nie ma powszechnej zgody w doktrynie co do akceptacji istnienia tzw. korporacyjnych praw człowieka, nawet pomimo licznych orzeczeń wskazujących, że prawa człowieka obejmują nie tylko osoby fizyczne. Przedstawiciele doktryny wskazują, że takie rozszerzanie praw człowieka jest zjawiskiem niepokojącym, bo „ludzkie” prawa nie mogą przysługiwać podmiotom prawnym, chyba że nastąpi zasadnicza zmiana koncepcji praw człowieka²².

3. Ochrona znaku towarowego a inkluzja i ochrona osób starszych i z niepełnosprawnościami

Artykuł 25 KPP uznaje i szanuje prawo osób w podeszłym wieku do godnego i niezależnego życia oraz do uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym. Podobny przepis – art. 26 KPP – dotyczy osób z niepełnosprawnościami, zapewniając takim osobom samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności. Z kolei art. 4 ust. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych²³ zobowiązuje państwa do podjęcia kroków, wykorzystując maksymalnie dostępne środki w celu stopniowego osiągnięcia pełnej realizacji praw, w odniesieniu do praw gospodarczych, społecznych

²¹ C.N. Chingizzadeh, *Human rights relevant to trademarks*, „International Online Scientific Journal” 2021, t. 3, nr 4, s. 19, <https://doi.org/10.36719/2706-6185/06/21-24>.

²² P.K. Yu, *Ten Common Questions...*, s. 727.

²³ Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2012, poz. 1169.

i kulturalnych. Podobne przepisy znajdują się w art. 22 EKPC i art. 3 MPPGSiK. Żaden ze wskazanych przepisów nie doprecyzowuje, co oznacza uczestnictwo w życiu społecznym, integracja społeczna albo realizacja lub korzystanie z praw gospodarczych i społecznych. Urzeczywistnienie tych celów dla jednostki następuje na podstawie różnych działań i narzędzi, w tym odnoszących się do uczestnictwa w sferze konsumenckiej i możliwości samodzielnego podejmowania decyzji zakupowych, co umożliwić ma odróżnianie pochodzenia produktów. W tym zakresie istnieje więc relacja pomiędzy prawami do znaków towarowych a prawami człowieka. Analiza tej relacji dowodzi natomiast, moim zdaniem, że w świetle obowiązującej definicji znaku towarowego, a także orzecznictwa TSUE i decyzji EUIPO w zakresie wymogów dotyczących przedstawienia znaków, prawo znaków towarowych ogranicza dostęp do samodzielnego odróżniania towarów przez osoby z niepełnosprawnością wzroku, a więc też często przez osoby starsze. Jednostkowa decyzja, ale obrazująca podejście EUIPO do rejestracji znaków w alfabecie Braille’a pokazuje, że z grona odbiorców znaków towarowych wyłączono osoby z problemami wzroku²⁴. Taka praktyka i restrykcyjne orzecznictwo odmawia prawa do możliwości odróżniania towarów i usług osobom z niepełnosprawnościami i skutkuje brakiem uznania grupy osób z niepełnosprawnościami wzroku, w tym osób starszych jako pełnoprawnych członków społeczeństwa mających prawo do podejmowania samodzielnie decyzji zakupowych, prowadzenia niezależnego życia i korzystania z życia społecznego i gospodarczego²⁵.

4. Znak towarowy a wolność słowa

Szeroko rozumiana wolność słowa obejmuje wolność wypowiedzi (art. 11 KPP), wolność sztuki i nauki (art. 13 KPP) i wolności wyrażania opinii (art. 10 EKPC i art. 19 PDPC). Znak towarowy, dostarczając informacji o handlowym pochodzeniu towarów lub usług, także jest formą wypowiedzi, która mieści się w zakresie prawa do wolności słowa²⁶. Zarówno ETPC, jak i TSUE potwierdziły, że wolność wypowiedzi obejmuje wyrażenia

²⁴ „Ze względów prawnych znikomy procentowo udział osób niedowidzących należy pominąć, tak samo jak przy ocenie znaków słownych nie uwzględnia się udziału – wyraźnie wyższego procentowo – osób niepiśmiennych”. Decyzja EUIPO z 23 czerwca 2015 r., R 883/2015-4, pkt 10, https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/883%2F2015-4 [dostęp: 4.10.2023].

²⁵ E.E. Johnson, *Intellectual property's need for a disability perspective*, „George Mason University Civil Rights Law Journal” 2010, nr 2, s. 192.

²⁶ J. Griffiths, *Is there a right to an immoral trade mark?*, [w:] P. Torremans (red.), *Intellectual Property and Human Rights*, Kluwer Law International, Austin 2008, s. 15, <https://ssrn.com/abstract=1492117> [dostęp: 3.10.2023]; A. Fernandez De La Mora Hernandez, *Inconsistencies in European trade mark law: the public policy and morality exclusions*, „Intellectual Property Quarterly” 2020, nr 4, s. 271–298.

handlowe i niehandlowe²⁷. Wypowiedzi niehandlowe, tj. polityczne i artystyczne, które uznaje się za istotne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego korzystają jednak z mocniejszej ochrony niż wypowiedzi handlowe. Określenie na gruncie znaków towarowych, czy dana wypowiedź jest komercyjna, czy polityczna albo artystyczna może być natomiast trudne. Z reguły znaki mają przekazywać informacje i umożliwiać komunikację na rynku, więc wykazują komercyjny charakter²⁸. Używanie znaków towarowych może jednak odbywać się w celach artystycznych lub społecznie ważnych, nie tylko przez uprawnionego, ale też przez osoby trzecie, w tym np. w celu krytyki. Prawo do wolności słowa może też stanowić podstawę argumentacji zgłaszających znaki w związku z odmową rejestracji oznaczenia przez urząd np. z powodu sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub przyjętymi zasadami moralnymi²⁹. Kontrowersje na tych dwóch polach wynikają z braku konsensusu co do roli, jaką ochrona wolności słowa powinna odgrywać w prawie znaków towarowych³⁰.

4.1. Użycie znaku przez nieuprawnionego

Udzielenie prawa na znak towarowy dające uprawnionemu wyłączność na jego używanie stanowi przeszkodę dla osób nieuprawnionych w realizacji ich prawa do wypowiedzi, lecz jedynie w ograniczonym zakresie. Po pierwsze, prawo wyłączności na znak dotyczy konkretnego zakresu wynikającego z wykazu towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany. Po drugie, użycie znaku przez osobę trzecią, które narusza prawo musi być dokonane w obrocie handlowym³¹ i w charakterze znaku towarowego³². Kolizje między prawami do znaku towarowego a wolnością słowa można więc rozwiązywać na gruncie prawa znaków towarowych³³. Nie każda jednak wątpliwość może być w ten sposób

²⁷ Wyrok TS z 25 marca 2004 r., C-71/02, *Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH p. Troostwijk GmbH*, ECLI:EU:C:2004:181; wyrok ETPC z 24 lutego 1994 r., 5450/89, w sprawie *Casado Coca p. Spain*, HUDOC.

²⁸ A. Fernandez De La Mora Hernandez, *Inconsistencies in European...*, s. 16.

²⁹ C. Geiger, E. Izyumenko, *Shaping intellectual property rights through human rights adjudication: The example of the European Court of Human Rights*, „Mitchell Hamline Law Review” 2020, nr 3, s. 573.

³⁰ A. Fernandez De La Mora Hernandez, *Inconsistencies in European...*, s. 3.

³¹ Zob. art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 10 ust. 2 dyrektywy 2015/2436.

³² Zob. np. wyrok TS z 18 czerwca 2009 r., C-487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC i Laboratoire Garnier & Cie p. Bellure NV, Malaika Investments Ltd i Starion International Ltd.*, pkt 53, ECLI:EU:C:2009:378; wyrok TSUE z 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych C-236/08, C-237/08, C-238/08, *Google France SARL i Google Inc. p. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL p. Viaticum SA i Luteciel SARL i Google France SARL p. CNRRH SARL i in.*, pkt 70, ECLI:EU:C:2010:159.

³³ M. Bohaczewski, *Conflicts between trade mark rights and freedom of expression under EU trade mark law: Reality or illusion?*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2020, nr 51, s. 858.

rozstrzygnięta, gdyż użycie znaku przez osobę trzecią nie musi wprawdzie naruszać podstawowej funkcji pochodzenia towaru, ale mieć miejsce w kontekście zidentyfikowania towarów lub usług jako należących do właściciela znaku towarowego, które negatywnie wpływa na wizerunek i wartość znaku³⁴. Problem ten ujawnia się na gruncie znaków renomowanych, najczęściej narażonych na użycie polemiczne lub satyryczne³⁵. Rozszerzona ochrona znaków renomowanych wykracza poza specyfikację towarów i usług, a nawet biorąc pod uwagę orzecznictwo TS³⁶ podstawową funkcję znaku. Chroni natomiast takie funkcje jak reklamowa, inwestycyjna i komunikacyjna. Unijne prawo znaków towarowych w coraz większym stopniu przejmując rolę tradycyjnie przypisywaną przepisom o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji³⁷, choć aby doszło do naruszenia renomowanego znaku, użycie musi nastąpić bez uzasadnionej przyczyny³⁸. W związku z tym, nawet jeśli użycie znaku nastąpiło w obrocie handlowym, lecz znak nie został wykorzystany do oznaczenia produktu, a jedynie w funkcji opisowej, np. w scenie filmu, nie można mówić o naruszeniu prawa do znaku³⁹. O ile więc znaki towarowe nie są używane w sposób ośmieszający, prawo do wolności słowa ma pierwszeństwo⁴⁰. Taki wniosek wynika też z motywu 21 rozporządzenia 2017/1001 i 27 dyrektywy 2015/2436, który opiera się na założeniu, że artystyczne używanie znaku towarowego może być zgodne z „uczciwymi praktykami”. Analiza uczciwości powinna zachowywać równowagę pomiędzy standardami uczciwości koncepcji rynkowej i koncepcji opartej na celu artystycznym⁴¹.

Brak naruszenia prawa do znaku towarowego użytego zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 lub przepisami krajowymi interpretowanymi w świetle art. 10 ust. 2 dyrektywy 2015/2436, nie wyklucza, że np. parodystyczne użycie może być zakazane na podstawie przepisów krajowych związanych z odpowiedzialnością deliktową, jeśli takie użycie

³⁴ M. Senftleben, L. Bently, G. Dinwoodie, C. Geiger, J. Griffiths, A. Kur, A. Ohly, A. Peukert, M. Ricolfi, J. Schovsbo, K. Weckstrom, L. Zelechowski, *The recommendation on measures to safeguard freedom of expression and undistorted competition: Guiding principles for the further development of EU trade mark law*, „European Intellectual Property Review” 2015, nr 6, s. 340.

³⁵ M. Bohaczewski, *Conflicts between...*, s. 872.

³⁶ Wyrok TSUE z 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych C-236/08, C-237/08, C-238/08, *Google France SARL i Google Inc. p. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL p. Viaticum SA i Luteciel SARL i Google France SARL p. CNRRH SARL i in.*; wyrok TSU z 12 lipca 2011 r., C-324/09, *L'Oréal in. p. eBay International AG i in.*, ECLI:EU:C:2011:474.

³⁷ M. Senftleben, L. Bently, G. Dinwoodie, C. Geiger, J. Griffiths, A. Kur, A. Ohly, A. Peukert, M. Ricolfi, J. Schovsbo, K. Weckstrom, L. Zelechowski, *The recommendation...*, s. 338.

³⁸ Art. 9 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/1001; art. 10 ust. 2 lit. c dyrektywy 2015/2436.

³⁹ M. Bohaczewski, *Conflicts between...*, s. 865.

⁴⁰ C.N. Chingizadeh, *Human rights relevant...*, s. 20.

⁴¹ J. Schovsbo, „Mark my words” – *Trademarks and fundamental rights in the EU*, „UC Irvine Law Review” 2018, nr 8, s. 578–579.

jest uznane za bezprawne, ponieważ polega na nadużyciu wolności słowa, a w szczególności na oczernianiu produktu lub usługi oznaczonej znakiem towarowym lub jego właściciela⁴².

4.2. Zgłoszenie znaku towarowego sprzecznego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

Odmawiając rejestracji znaków towarowych ze względu na porządek publiczny lub dobre obyczaje⁴³, urzędy dysponują znaczną swobodą decyzyjną⁴⁴, która odzwierciedla też różnice w wymiarze geograficznym i czasowym. Odmowa rejestracji znaku w takich przypadkach nie wpływa jednak na wolność słowa, ponieważ nie pozbawia prawa do używania znaku, a jedynie wyklucza wyłączność używania, przez co osoby trzecie zachowują swobodę korzystania z oznaczenia⁴⁵. Można wyobrazić sobie jednak hipotetycznie, że zgłoszony do ochrony znak jest nośnikiem przesłania politycznego lub artystycznego. Taki znak, aby był chroniony, musiałby stanowić polityczne lub artystyczne oświadczenie mające określone znaczenie lub sens przeważający nad innymi komercyjnymi interesami zgłaszającego i nad niemoralnym lub sprzecznym z porządkiem publicznym charakterem⁴⁶. Nawet jeśli jednak znak ma pewien sens polityczny, to nie musi być wypowiedzią polityczną, co zostało uznane przez ETPC w sprawie znaku *Szekely Land is not Romania!*. ETPC wskazał, że odmowa rejestracji znaku była uzasadniona realizacją słuszných celów ochrony integralności terytorialnej Rumunii, bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego⁴⁷. Podejście ETPC jest zbieżne ze stanowiskiem TS⁴⁸, który w orzeczeniu w sprawie znaku *Fack Ju Göhte* argumentował, że wolność wypowiedzi wyrażona w art. 11 KPP, należy uwzględnić przy stosowaniu art. 7 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001⁴⁹. Przyznawanie praw na znaki towarowe musi więc uwzględniać pełne poszanowanie podstawowych praw i wolności, w szczególności wolności wypowiedzi⁵⁰.

⁴² M. Bohaczewski, *Conflicts between...*, s. 867.

⁴³ Zob. art. 4 ust. 1 lit. f dyrektywy 2015/2436, art. 7 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2017/1001.

⁴⁴ C. Geiger, L. Machado Pontes, *Trade Mark Registration, Public Policy, Morality and Fundamental Rights*, Centre for International Intellectual Property Studies Research Paper, nr 2017-01, CEIPI, Strasbourg 2017, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3009170 [dostęp: 3.10.2023].

⁴⁵ Tamże, s. 26; J. Griffiths, *Is there a right...*, s. 16.

⁴⁶ C. Geiger, L. Machado Pontes, *Trade Mark Registration...*, s. 27–28.

⁴⁷ C. Geiger, E. Izyumenko, *Shaping intellectual...*, s. 581–582.

⁴⁸ Zob. szerzej tamże, s. 585.

⁴⁹ Wyrok TSUE z 27 lutego 2020 r., C-240/18 P, *Constantin Film Produktion GmbH p. EUIPO*, pkt 56, ECLI:EU:C:2020:118.

⁵⁰ Zob. motyw 21 rozporządzenia 2017/1001.

5. Prawo do skutecznego środka prawnego

Problematyka procesowa dotycząca prawa do rzetelnego procesu (art. 6 i 13 EKPC) lub skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu (art. 47 KPP) nie dotyczy bezpośrednio znaków towarowych, choć często w takich sprawach znaki towarowe odgrywają pierwszorzędą rolę⁵¹. W wyroku z 17 listopada 2022 r. TSUE dokonał, na wniosek Sądu Okręgowego w Warszawie interpretacji art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w świetle art. 47 KPP oraz dyrektywy 2004/48⁵². Przedmiotem postępowania była ocena polskiej praktyki sądowej, w której sentencja orzeczenia uwzględniającego powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego jest sformułowana w tak ogólny sposób, że pozostawia organowi egzekucyjnemu ustalenie, do których towarów orzeczenie ma zastosowanie. Wyrok TSUE, poprzedzony opinią rzecznika generalnego Giovanniego Pitruzzelli⁵³ wskazał, że państwa członkowskie mają autonomię proceduralną w zakresie dotyczącym prawidłowego sformułowania sentencji wyroków oraz ochrony przyznawanej w postępowaniu dotyczącym ochrony znaku towarowego. Zasady proceduralne nie mogą jednak uniemożliwiać lub czynić nadmiernie uciążliwym wykonywania uprawnień przyznanych w prawie UE i nie mogą być mniej korzystne w sytuacjach objętych prawem unijnym niż tych odnoszących się do podobnych sytuacji podlegających prawu krajowemu (zasada równoważności). TSUE podkreślił, że polskie przepisy proceduralne nie naruszają zasady równoważności⁵⁴, a prawo UE nie zakazuje praktyki sądowej, zgodnie z którą sentencja orzeczenia uwzględniającego powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego jest zredagowana w sposób ogólny, pod warunkiem, że stronie pozwanej przysługuje skuteczna ochrona sądowa praw, które wywodzi ona z art. 34 i 36 TFUE⁵⁵ oraz z art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001⁵⁶. Pozwanemu powinny więc przysługiwać na etapie egzekucji wszelkie gwarancje rzetelnego procesu, tak aby mógł skutecznie zakwestionować istnienie naruszenia lub groźby naruszenia praw wyłącznych właściciela znaku towarowego oraz sprzeciwić się zajęciu egzemplarzy towarów, w odniesieniu do których prawa wyłączne właściciela zostały wyczerpane i które mogą być przedmiotem swobodnego obrotu w EOG.

⁵¹ S. Vida, *Trademark property and human rights*, „Acta Juridica Hungarica” 2015 nr 4, s. 244; C.N. Chingizadeh, *Human rights relevant...*, s. 21.

⁵² Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004 r., s. 45.

⁵³ Opinia Rzecznika Generalnego G. Pitruzzelli z 16 czerwca 2022 r., C-175/21, ECLI:EU:C:2022:481.

⁵⁴ Wyrok TSUE z 17 listopada 2022 r., C-175/21, pkt 65–66.

⁵⁵ Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47.

⁵⁶ Wyrok TSUE z 17 listopada 2022 r., C-175/21, pkt 70.

6. Podsumowanie

Artykuł miał na celu przedstawienie wybranych problemów z zakresu prawa znaków towarowych i praw człowieka. W świetle poruszonych kwestii widać, że prawo znaków towarowych rzadko wchodzi w wyraźne konflikty z prawami człowieka⁵⁷. Są to raczej problemy prawne na tle prawa znaków albo relacje kolizyjne pomiędzy dwiema odrębnymi dziedzinami prawa, które poprzez właściwą interpretację przepisów z zakresu prawa znaków towarowych mogą zostać odpowiednio rozwiązane⁵⁸. Ze względu na selekcję problemów badawczych do niniejszego artykułu, przedstawione wnioski nie muszą odnosić się do wszystkich relacji pomiędzy znakami towarowymi a prawami człowieka. W świetle zmian zachodzących na gruncie prawa znaków towarowych i praw człowieka⁵⁹ wskazówki dotyczące interpretacji zależności pomiędzy tymi dziedzinami prawa dostarczyć mają motyw 27. dyrektywy 2015/2426 i 21 rozporządzenia 2017/1001. Ani one, ani żaden przepis prawa nie zawiera natomiast ogólnego ograniczenia praw do znaków towarowych w związku z prawami człowieka⁶⁰, wobec tego relacje pomiędzy tymi dziedzinami i cele wskazane w motywach 27. dyrektywy 2015/2426 i 21 rozporządzenia 2017/1001 mogą być realizowane przez orzecznictwo i wyważoną interpretację podstawowych przesłanek naruszenia praw do znaków towarowych.

Bibliografia

Akty prawne:

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 2.10.2023].

Europejska Konwencja Praw Człowieka po nowelizacji przez Protokół nr 11, 14 i 15 z Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12, 13 i 16, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Strasbourg 2021, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_pol [dostęp: 3.01.2023].

Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Dz.U. 1977 Nr 38, poz. 169.

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

⁵⁷ S. Vida, *Trademark property...*, s. 247.

⁵⁸ M. Bohaczewski, *Conflicts between...*, s. 856.

⁵⁹ J. Schovsbo, „*Mark my words*”..., s. 557.

⁶⁰ M. Bohaczewski, *Conflicts between...*, s. 868.

- Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012 r., s. 47
- Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. 2012, poz. 1169.
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2015 r., s. 1-26.
- Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2016/C 202/02), Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 389.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1001 z 14.12.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 r., s. 1–99.

Orzecznictwo:

- Wyrok ETPC z 24 lutego 1994 r., 5450/89, *Casado Coca p. Spain*, HUDOC.
- Wyrok ETPC z 11 stycznia 2007 r., 73049/01, *Anheuser-Busch Inc p. Portugal*, HUDOC.
- Wyrok TS z 25 marca 2004 r., C–71/02, *Herbert Karner Industrie-Auktionen GmbH p. Troostwijk GmbH*, ECLI:EU:C:2004:181.
- Wyrok TS z 18 czerwca 2009 r., C–487/07, *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC i Laboratoire Garnier & Cie p. Bellure NV, Malaika Investments Ltd i Starion International Ltd.*, ECLI:EU:C:2009:378.
- Wyrok TSUE z 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych C-236/08, C-237/08, C-238/08, *Google France SARL i Google Inc. p. Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL p. Viaticum SA i Luteciel SARL i Google France SARL p. CNRRH SARL i in.*, ECLI:EU:C:2010:159.
- Wyrok TSUE z 12 lipca 2011 r., C–324/09, *L'Oréal in. p. eBay International AG i in.*, ECLI:EU:C:2011:474.
- Decyzja EUIPO z 23 czerwca 2015 r., R 883/2015-4, pkt 10, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/number/883%2F2015-4 [dostęp: 4.10.2023].
- Wyrok TSUE z 27 lutego 2020 r., C–240/18 P, *Constantin Film Produktion GmbH p. EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:118.
- Wyrok TSUE z 17 listopada 2022 r., C–175/21, *Harman International Industries Inc. p. AB S.A.*, ECLI:EU:C:2022:895.

Pozostałe dokumenty:

- General Comment No. 17 (2005) The right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production

of which he or she is the author (article 15, paragraph 1 (c), of the Covenant) GE.06-40060 (E) 020206, E/C.12/GC/17, 12 January 2006, [http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6Q\\$mlBEDzFEovLCuW1a0Sza b0oXTdImnsJZZVQcMZjyZlUmZS43h49u0CNAuJlJwgfzCL8JQ1SHYTZH6jsZteqZOOpBtECZh96hyNh%2F%2FHW6g3fYiDXsSgaAmIP%2BP](http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6Q$mlBEDzFEovLCuW1a0Sza b0oXTdImnsJZZVQcMZjyZlUmZS43h49u0CNAuJlJwgfzCL8JQ1SHYTZH6jsZteqZOOpBtECZh96hyNh%2F%2FHW6g3fYiDXsSgaAmIP%2BP) [dostęp: 16.12.2022].

Opinia Rzecznika Generalnego G. Pitruzzelli z 16 czerwca 2022 r., C 175/21, ECLI:EU:C:2022:481.

Publikacje:

Bohaczewski M., *Conflicts between trade mark rights and freedom of expression under EU trade mark law: reality or illusion?*, „International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2020, nr 51, s. 856–877.

Chingizzadeh C.N., *Human rights relevant to trademarks*, „Ancient Land. International Online Scientific Journal” 2021, t. 3, nr 4, s. 21–24, <https://doi.org/10.36719/2706-6185/06/21-24>.

Fernandez De La Mora Hernandez A., *Inconsistencies in European trade mark law: the public policy and morality exclusions*, „Intellectual Property Quarterly” 2020 nr 4, s. 271–298.

Geiger C., *Implementing Intellectual Property Provisions in Human Rights Instruments: Towards a New Social Contract for the Protection of Intangibles*, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, nr 14–10, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research, Monachium 2015, https://www.researchgate.net/publication/298519777_Christophe_Geiger_Implementing_Intellectual_Property_Provisions_in_Human_Rights_Instruments_Towards_a_New_Social_Contract_for_the_Protection_of_Intangibles_in_Ch_Geiger_ed_Research_Handbook_on_Human_R [dostęp: 16.12.2022].

Geiger C., *Intellectual property shall be protected!? Article 17(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: a mysterious provision with an unclear scope*, „European Intellectual Property Review” 2009, t. 31, nr 3, s. 113–117.

Geiger C., Izyumenko E., *Shaping intellectual property rights through human rights adjudication: The example of the European Court of Human Rights*, „Mitchell Hamline Law Review” 2020, nr 3, s. 527–612.

Geiger C., Machado Pontes L., *Trade mark registration, public policy, morality and fundamental rights*, Centre for International Intellectual Property Studies Research Paper nr 2017-01, CEIPI, Strasbourg 2017, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3009170 [dostęp: 3.10.2023].

- Griffiths J., *Is there a right to an immoral trade mark?*, [w:] P. Torremans (red.), *Intellectual Property and Human Rights*, Kluwer Law Int., Austin 2008, s. 309–334, <https://ssrn.com/abstract=1492117> [dostęp: 3.10.2023].
- Griffiths J., McDonagh L., *Fundamental rights and European IP law – the case of art 17(2) of the EU Charter*, [w:] C. Geiger (red.), *Constructing European Intellectual Property Achievements and New Perspectives*, Cheltenham, Edward Elgar 2013, s. 75–93, <https://doi.org/10.4337/9781781001646.00014>.
- Johnson E.E., *Intellectual property's need for a disability perspective*, „George Mason University Civil Rights Law Journal” 2010, nr 2, s. 181–208.
- Ricolfi M., *Trademarks and human rights*, [w:] P.L.C. Torremans (red.), *Intellectual Property Law and Human Rights*, Wolters Kluwer Int., Alphen aan den Rijn 2015, s. 453–490.
- Schovsbo J., „Mark my words” – trademarks and fundamental rights in the EU, „UC Irvine Law Review” 2018, nr 8, s. 555–581.
- Senftleben M., Bently L., Dinwoodie G., Geiger C., Griffiths J., Kur A., Ohly A., Peukert A., Ricolfi M., Schovsbo J., Weckstrom K., Zelechowski L., *The recommendation on measures to safeguard freedom of expression and undistorted competition: Guiding principles for the further development of EU trade mark law*, „European Intellectual Property Review” 2015, nr 6, s. 337–344.
- Vida S., *Trademark property and human rights*, „Acta Juridica Hungarica” 2015, nr 4, s. 231–248.
- Włudyka T., *Ekonomiczne prawa człowieka – mit czy rzeczywistość*, „Studia z Filozofii Prawa” 2001, t. 1, s. 259–268, <https://core.ac.uk/download/pdf/225129769.pdf> [dostęp: 16.12.2022].
- Yu P., *The anatomy of the human rights framework for intellectual property*, „SMU Law Review” 2016, nr 1, s. 37–96.
- Yu P.K., *Ten Common Questions about Intellectual Property and Human Rights*, „Georgia State University Law Review” 2007, t. 23, nr 4, s. 709–753, <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/386> [dostęp: 16.12.2022].

KRZYSZTOF KUROSZ*

POZWY STANOWIĄCE NADUŻYCIE PRZECIWKO UDZIAŁOWI PUBLICZNEMU (SLAPP) W OBSZARZE PRAWA O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

**Strategic lawsuit against public participation (SLAPP)
in the area of unfair competition law**

Abstract: The term SLAPP (strategic lawsuit against public participation) was first used by American University of Denver professors Penelope Canan and George W. Pring. They studied the social phenomenon of a litigation strategy of lawsuits and legal actions (including in the area of criminal law) aimed at countering the press, activists and various social actors in raising topics that are uncomfortable for the authorities, large corporations and establishment figures (both local and national).

The move by doctrine and jurisprudence in various countries to carve out a category of SLAPP lawsuits serves a very practical purpose. The idea is to introduce such mechanisms into court proceedings that would make the goals of SLAPP lawsuits difficult or impossible to achieve. These mechanisms focus on seeking a speedy conclusion to such cases - not on limiting the amount of any damages or compensation.

California case law indicates that it is possible to qualify some business-to-business lawsuits as meeting the basic criterion for SLAPP suits – that is, seeking to prevent the exercise of free speech or the filing of complaints and petitions. What is needed, however, is a specific context for the defendant's behaviour, either taking part in the public debate

* Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ORCID: 0000-0003-0605-3392.

by disseminating the subsequently complained of information or formulating complaints and allegations against a competitor in official proceedings.

The doctrinal separation of SLAPP lawsuits in Polish law (on the basis of the Law on Combating Unfair Competition), makes it possible to bind together with a common buckle the provision sanctioning obviously unfounded actions (in general) from the Law on Combating Unfair Competition (Article 22 u.z.n.k.) and the procedural mechanisms affecting the "depth", intensity and speed of evidentiary actions. It seems that due to the axiological importance of the qualification of a given lawsuit as unfair and an abuse of rights for qualified reasons other than merely wishing to harm a competitor (striking at freedom of expression and the right to participate in public debate), the court may use this qualification to evaluate evidentiary motions filed in the lawsuit (or subsequent pleadings) in light of Article 2352 § 1(5) of the Code of Civil Procedure. Indeed, the court should counteract making the civil process a tool for harassing the opponent, which justifies a stricter evaluation of evidentiary motions, the more stringent the greater the weight of the values against which the lawsuit is actually directed.

Keywords: unfair competition, SLAPP

1. Źródło inspiracji – wybór tematu opracowania

Wybór tematu opracowania związany jest z myślą o tym, jak potrzebna we współczesnych czasach specjalizacji jest działalność tych autorów, którzy uwzględniają dorobek różnych dogmatyk prawa. Wiedza specjalistyczna wymaga pogłębionych i zazwyczaj niewykraczających poza wąską specjalizację badań. Tego typu metodologia pracy naukowej, choć zwiększa w efekcie poziom wiedzy specjalistycznej, może powodować pominięcie szerszych kontekstów danego zagadnienia, jak również i dorobku innych naukowców z odmiennych obszarów prawnych, zajmujących się danym zagadnieniem, ale niejako od innej strony. W konsekwencji wysiłek badawczy może być dublowany, a ostateczne ustalenia wypaczone przez nieuwzględnianie owego szerszego kontekstu.

Przed specjalizacją nie ma ucieczki, ale jednocześnie potrzebni są naukowcy, którzy umieją połączyć wysiłki badawcze z różnych obszarów oraz przenieść określone ustalenia z danej dziedziny na nowe pola badawcze. I właśnie taką osobą jest Pani Profesor Helena Żakowska-Henzler, której oryginalne opracowania udowadniają, jak istotne jest twórcze łączenie wiedzy i ustaleń zakotwiczonych w różnych polach badawczych. Przykładem jednej z kilku takich wypowiedzi Pani Profesor jest artykuł poświęcony wiedzy tradycyj-

nej i sposobom jej ochrony¹. Choć ma on wymiar specjalistyczny i dotyczy w większości reguł korzystania z wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami biologicznymi (genetycznymi) i możliwości ich wykorzystania w pracy nad nowymi produktami, to jednak punktem wyjścia czyni on szeroko zakrojone uwagi na temat dorobku intelektualnego społeczności „określanych mianem tradycyjnych”² oraz pytania, na ile powinny być one poddane regułom (ewentualnie modyfikowanym) współczesnego modelu prawa własności intelektualnej. Uchwycenie owego szerszego kontekstu niewątpliwie ułatwia rozwikłanie bardziej szczegółowych zagadnień analizowanych w artykule Pani Profesor.

Źródłem inspiracji był zatem zaprezentowany powyżej sposób myślenia i korzyści z jego zastosowania – wyjście od szerokiego ujęcia danego zagadnienia, uwzględniającego różnorodne konteksty, jako istotnego punktu wyjścia dla szczegółowej analizy na określonym polu dogmatycznym.

Od strony materialnej wybór tematu związany był zaś z kwestią ważenia różnych wartości, na pozór odległych od siebie, to jest swobody wypowiedzi, prawa do sądu oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją. W przypadku tak przekrojowego zagadnienia, to właśnie zaprezentowany powyżej sposób myślenia, przekrojowe spojrzenie i konieczność analizy przenikającej poszczególne dogmatyki, wydają się konieczne. Niniejszy artykuł skupia się na zagadnieniu pozwów SLAPP, tradycyjnie ujmowanych w kontekście zagrożeń dla swobody wypowiedzi, tym jednak ujętych w nieco innym świetle – jako źródła zagrożenia dla reguł uczciwej konkurencji, a zatem tej części prawa, w której specjalizuje się Pani Profesor Helena Żakowska-Henzler.

2. Pozwy SLAPP – zarys zagadnienia

Termin SLAPP (*strategic lawsuit against public participation*) został po raz pierwszy użyty przez amerykańskich profesorów Uniwersytetu w Denver Penelope Canan i George’a W. Pringa³. Badali oni społeczny fenomen strategii procesowej, jaką było wytaczanie powództw i akcji prawnych (również w obszarze prawa karnego), których celem jest przeciwdziałanie prasie, aktywistom i różnym podmiotom społecznym w poruszaniu tematów niewygodnych dla władzy, dużych koncernów i osób z establishmentu (tak lokalnego, jak i ogólnokrajowego). Po analizie 100 spraw sądowych powołani powyżej autorzy doszli do wniosku, że w orzecznictwie sądów amerykańskich lat 80. XX wieku problem ten jest w pewnym sensie usystematyzowa-

¹ H. Żakowska-Henzler, *Wiedza tradycyjna – tradycyjna ochrona?*, [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), *Experientia Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Warszawa 2017, s. 740 i n.

² Tamże.

³ P. Canan, G.W. Pring, *Strategic lawsuits against public participation*, „Social Problems” 1988, t. 35, nr 5, s. 506.

ny i gruntownie zbadany, przy czym nie objęto go w judykaturze (do czasów tego badania) konkretną nazwą. Autorzy doszli do wniosku, że można wyróżnić pewne cechy wspólne tych pozwów, objąć je wspólną klamrą, a jednocześnie sądy wyciągają określone konsekwencje z zakwalifikowania danego pozwu jako nieopartego na rozsądnych podstawach i godzącego w swobodę wypowiedzi. Orzecznictwo opierało się na Pierwszej Poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która weszła w życie 15 grudnia 1791 r. Zgodnie z jej treścią „Żadna ustawa Kongresu nie może [...] ograniczać wolności słowa lub prasy [...] lub do składania naczelnym władzom petycji o naprawienie krzywd”. Konstytucyjnej ochronie podlega zatem zarówno wolność słowa, jak i działalność sygnalizacyjna, a obie te formy działalności mogą być bezprawnie atakowane przez celowe nękanie procesami sądowymi.

W prawie amerykańskim, w ślad za orzecznictwem, już w latach 90. XX wieku zaczęto uważać w poszczególnych ustawach stanowych tego typu działania za naruszające konstytucyjnie chronioną swobodę wypowiedzi oraz prawo obywateli do składania petycji, przy czym celem ustaw dotyczących owego zagadnienia było wprowadzenie proceduralnych mechanizmów ochrony dla sygnalistów i osób podejmujących ważne tematy publiczne. Celem pozwów SLAPP jest bowiem „uniemożliwienie obywatelom korzystania z ich praw politycznych lub ukaranie tych, którzy to zrobili”⁴ a celem ustaw anty-SLAPP jest ochrona przed tym procederem.

W literaturze przedmiotu i orzecznictwie wskazuje się na kilka cech podstawowych SLAPP:

- 1) przenoszą debatę ze sfery politycznej do prawnej i swoistą prywatyzację zagadnień politycznych,
- 2) kierują uwagę opinii publicznej na skargi powodów, odsuwając ją od aktywności pozwanych i podnoszonych przez nich kwestii sygnalizacyjnych, będących podstawą pozwania,
- 3) przekierowują aktywności i zasoby pozwanego ze sfery debaty publicznej i sygnalizacyjnej na ochronę własnego interesu przed krzywdzącym pozwem⁵,
- 4) celem powodów w pozwach SLAPP jest ekonomiczne lub psychiczne wyniszczenie przeciwnika, kosztem własnych zasobów, które są celowo zużywane nawet na przegrane procesy (w istocie ewentualna wygrana ma małe bądź znikome znaczenie dla powodów),
- 5) w większości wypadków pozwы SLAPP oparte są one na słabych lub iluzo-

⁴ Wyrok Sądu Apelacyjnego Stanu Kalifornia z 1 lutego 1996 r., *Church of Scientology p. Wollersheim*, Cal App.4th 1996, t. 42, s. 628, 642, przy czym sąd cytuje w nim fragment publikacji P. Canan, G.W. Pring, *Strategic...*, s. 506–517.

⁵ T. Anthony, *Quantum of Strategic Litigation – Quashing Public Participation*, „Australian Journal of Human Rights” 2009, t. 14, nr 2, s. 3, <https://www.austlii.edu.au/au/journals/AJHR/2009/1.pdf> [dostęp: 5.05.2023].

rycznych i oczywiście nieprawdziwych podstawach i w tym kontekście mówi się, że są one po prostu niepoważne („niepoważne pozwy” – „*frivolous suits*”⁶, „bezpodstawne”⁷, „pozwy zawierające przesadzone roszczenia”⁸). Od tej reguły zdarzają się jednak nieliczne wyjątki, to jest sprawy, w których powództwo może być uznane za w części uzasadnione, ale ze względu na występowanie pozostałych cech kwalifikuje się jako SLAPP. Przykładem takiej wyjątkowej sprawy jest *McLibel*⁹.

Ideę pozwów SLAPP dobrze oddaje cytat, nawet jeśli nie jest prawdziwy¹⁰, a który przypisywany jest słynnemu amerykańskiemu adwokatowi Royowi Cohnowi. Mimo to

⁶ J. Borg-Barthet, B. Lobina, M. Zabrocka, *The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGOs and Civil Society*, STUDY Requested by the JURI committee, European Parliament, [Bruksela] 2021, s. 15, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694782/IPOL_STU\(2021\)694782_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694782/IPOL_STU(2021)694782_EN.pdf) [dostęp: 7.10.2023].

⁷ Wyrok Sądu Najwyższego Stanu Kolorado z 21 lutego 1984 r., *Protect Our Mountain Environment Inc p. District Court* P2d 1984, t. 677, s. 1361.

⁸ Tamże.

⁹ Sprawa dotyczyła oskarżeń o zniesławienie McDonald’s dokonane przez dwójkę działaczy Greenpeace. Działacze ci zostali pozwani w związku z rozpowszechnianiem ulotek „What’s wrong with McDonald’s?”, które oskarżały McDonald’s o nieetyczne praktyki, takie jak niszczenie środowiska, okrucieństwo wobec zwierząt czy wykorzystywanie pracowników. Był to najdłuższy w Wielkiej Brytanii proces – trwał 313 dni sądowych, przy czym całe postępowanie trwało 9 lat. Wyrokiem z 19 czerwca 1997 r., uznano, że choć niektóre z zarzutów zawartych w ulotce były nieprawdziwe, to jednak McDonald’s dopuścił się przyczynienia do okrucieństwa wobec zwierząt, wykorzystywał pracowników oraz wprowadzał w błąd konsumentów dotyczący zdrowotności swoich produktów. W części jednak uwzględniono powództwo. Ostatecznie Sąd Apelacyjny obniżył kwoty zasądzone od działaczy Greenpeace do znikomej z punktu widzenia korporacji, ale olbrzymiej z punktu widzenia działaczy kwoty 40 tysięcy euro. Sprawa była niezwykle skomplikowana, przesłuchano 130 świadków, a liczba dokumentów złożonych do sprawy wyniosła 40 tysięcy. Pozwanym odmówiono pomocy prawnej z urzędu. Reprezentowali ich prawnicy wolontariusze. Pozwani wniesli skargę do ETPC, który wyrokiem z 15 lutego 2005 r., 68416/01, *Steel i Morris p. Wielkiej Brytanii*, HUDOC uznał naruszenie art. 10 EKPC (Europejska Konwencja Praw Człowieka po nowelizacji przez Protokół nr 11, 14 i 15 z Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12, 13 i 16, ETPC, Strasbourg 2010, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_pol [dostęp: 7.10.2023]), ze względu na brak rzetelności proceduralnej (brak przyznania pełnomocnika z urzędu w tak znaczącej dysproporcji sił) oraz nieproporcjonalnie wysokie odszkodowania, niszczące pozwanych. Omówienie wyroku: M.A. Nowicki, *Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2005*, Kantor Zakamycze, Kraków 2006, s. 161. W literaturze zagranicznej wskazuje się, że McDonald’s nie miałby szans na podobny proces w Stanach Zjednoczonych, ze względu na obowiązujące tam ustawy anty-SLAPP, umożliwiające szybkie zakończenie tego typu spraw, z wyłączeniem lub ograniczeniem efektów niszczących dla aktywistów – M.A. Nicholson, *MCLIBEL: A case study in English defamation law*, „Wisconsin International Law Journal” 2000, t. 18, nr 1, s. 129, <https://www.mcspotlight.org/case/trial/verdict/wislaww.pdf> [dostęp: 5.05.2023].

¹⁰ Nie udało się go zweryfikować.

warto przytoczyć fragment artykułu prasowego na ten temat. Roy Cohn miał mianowicie w następujący sposób wyjaśniać, jak niszczy się wrogów: „Atakujesz ich procesami. Bronią się, zatrudniają prawników. Wtedy wytaczasz następny proces i następny, i następny. Najlepszą bronią jest zmuszanie ich do zatrudniania kolejnych prawników”¹¹. Wygrana pozwanego – ofiary pozwów SLAPP nie ma najmniejszego znaczenia i w żaden sposób nie utrudnia osiągnięcia celów powoda.

Dobrze widać to na tle brytyjskiej sprawy, ujawnionej przez dziennikarzy śledczych w 2023 r.¹², w której dzięki zezwoleniu rządu brytyjskiego (mimo nałożonych sankcji) J. Prigożyn¹³ uzyskał zgodę na zatrudnienie dużej kancelarii londyńskiej w celu pozwania o zniesławienie brytyjskiego dziennikarza śledczego – twórcy serwisu Bellingcat. Serwis ten ujawnił m.in. że to Federacja Rosyjska odpowiada za zestrzelenie cywilnego samolotu MH17 nad Donbasem. W marcu 2022 r. wypowiedziano J. Prigożynowi pełnomocnictwo, a w maju 2022 r. sąd oddalił powództwo. Z punktu widzenia istoty SLAPP rozstrzygnięcie to nie miało jakiegokolwiek znaczenia dla pozwanego dziennikarza, gdyż koszty jego obsługi prawnej, które musiał ponieść z własnych pieniędzy, wyniosły 70 000 funtów brytyjskich.

Pozwy SLAPP, jak zresztą widać na podanym powyżej przykładzie – mają wywołać u innych efekt mrozący, zniechęcający do podejmowania akcji zaczepnych (pisanie artykułów, zgłaszania skarg itp.) wobec agresywnie pozywających podmiotów¹⁴ ze względu na obawy o wysokie koszty procesu i zagrożenie wysokimi odszkodowaniami¹⁵.

3. Mechanizm zwalczania pozwów SLAPP

Dążenie doktryny i orzecznictwa w różnych krajach do wyodrębnienia kategorii pozwów SLAPP służy bardzo praktycznym celom. Chodzi o wprowadzenie takich mechanizmów do postępowań sądowych, które utrudniałyby lub uniemożliwiały realizację celów pozwów SLAPP. Mechanizmy te skupiają się na dążeniu do szybkiego zakończenia tego typu spraw – a nie na ograniczaniu wysokości ewentualnych odszkodowań lub zadośćuczynień.

¹¹ M. Jarkowiec, *Nie tylko zwolennicy Trumpa podnoszą, że oskarżenie przeciwko byłemu prezydentowi jest słabe*, <https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29653405,nie-tylko-zwolennicy-trumpa-podnosza-ze-oskarzenie-przeciwko.html> [dostęp: 5.05.2023].

¹² *Revealed: UK government helped sanctioned Putin ally sue British journalist*, <https://www.opendemocracy.net/en/prigozhin-government-russia-ukraine-hack-libel-slapp/> [dostęp: 5.05.2023].

¹³ Przypisywano mu odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w związku z działaniami kierowanej przez siebie grupy militarnej w czasie inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

¹⁴ J.L. Baker, *Chapter 338: another new law, another SLAPP in the face of California business*, „McGeorge Law Review” 2004, nr 35, s. 410, <https://core.ac.uk/download/pdf/303901919.pdf> [dostęp: 5.05.2023].

¹⁵ E.W. McBride, *The Empire Slapps Back: New York’s Legislative Response to SLAPP Suits*, „Vermont Law Review” 1992–1993, t. 17, s. 926.

W większości przypadków pozwu SLAPP są bowiem „niepoważne”.

Dowodzi tego dynamiczny rozwój ustawodawstw stanowych w Stanach Zjednoczonych – od lat 90. XX wieku oraz w krajach *common law*, które wprowadziły specjalne, bardzo szybkie procedury umożliwiające zakończenie tego typu spraw, z jak najmniejszą szkodą organizacyjną dla pozwanych¹⁶. Gwarantują jednocześnie mechanizmy przekonania sądu przez powoda, że jego pozew nie ma charakteru SLAPP, że jest przy wstępnej ocenie zasadny. Wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądanego w sprawach o zniesławienie jest w istocie marginalnym problemem tego zagadnienia – ze względu na istotę tych pozwów. Ich ideą jest nękanie przeciwnika, a cel ten jest tak samo osiągany pozwami zwycięskimi, jak i przegranymi. Rozwiązaniem problemu SLAPP nie jest zatem ustawowe ograniczanie wysokości odszkodowania lub zadośćuczynienia¹⁷. To bowiem dotyczy tylko jednego z wielu aspektów tego zagadnienia i to wcale nie najważniejszego. Chociaż bowiem większość pozwów SLAPP jest ostatecznie nieskuteczna, odnosi skutek w innych obszarach, zmuszając pozwanego do ponoszenia nieraz znacznych nakładów na obsługę prawną – nawet w tych państwach, w których koszty procesu są niskie. Ze względu na odwetowy charakter tych pozwów, stanowiących narzędzie zastraszania, powód ma interes w rozciągnięciu procesu sądowego, aby zadać przeciwnikowi jak największe straty finansowe i podnieść koszty inwestycji w proces (czasowe, organizacyjne i finansowe), co doprowadzi do sukcesu niezależnie od werdyktu¹⁸. Nękanie przeciwnika strategią SLAPP może przybrać również postać wytaczania wielu powodztw, w różnych miejscach, tak by zwielokrotnić ten efekt. Zerwanie związku między prawdopodobieństwem wygrania sprawy a rzeczywistymi celami SLAPP widać szczególnie wyraźnie w tych sytuacjach, gdy bogate, duże i wpływowe podmioty zakładają fundusze w celu zrekompensowania kosztów stron trzecich, które chcą prowadzić spór przeciwko wspólnemu celowi – zazwyczaj przeciwko mediom¹⁹. Może to przybrać postać finansowania rozmaitych fundacji i stowarzyszeń po to, by pozywały sygnalistów lub dziennikarzy, a nawet finansowania pozwów zbiorowych.

¹⁶ Przegląd rozwiązań ustawowych – J. Borg-Barthet, B. Lobina, M. Zabrocka, *The Use of SLAPPs...*, s. 14–18.

¹⁷ Tak zaś przyjmuje K. Zaradkiewicz, *Nadużycie środków ochrony dóbr osobistych – uwagi de lege ferenda*, „Probacja” 2022, nr 2, s. 13 i n., pomijając w swych rozważaniach istotę SLAPP – to jest nękania przeciwnika samą uciążliwością i kosztami, zwłaszcza organizacyjnymi postępowania.

¹⁸ Tak Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork w wyroku z 31 marca 1992 r., *Gordon p. Morrone*, N.Y.S.2d 1992, t. 590, s. 649, 656.

¹⁹ S.S. Tu, N.F. Stump, *Free speech in the balance: Judicial sanctions and frivolous slapp suits*, „Loyola of Los Angeles Law Review” 2021, t. 54, nr 2, s. 630.

Należy w tym miejscu przybliżyć rozwiązanie przyjęte w stanie California. Powszechnie uznawane jest ono za najdalej idące²⁰, jeśli chodzi o ochronę sygnalistów, mediów, ale i podmiotów gospodarczych przed pozwami SLAPP. Regulacja ta podlega zresztą korektom i zmianom w związku z analizami struktury wniosków anty-SLAPP oraz badaniem, czy pozwani nie nadużywają tej procedury.

Odpowiednia regulacja zawarta jest w kalifornijskim kodeksie postępowania cywilnego w § 425.16 – § 425.18²¹.

Motywy regulacji wprowadzonej w 1992 r., opisanym w § 425.16 lit. a) CCCP jest interes publiczny przejawiający się w zachęcaniu do ciągłego uczestnictwa w sprawach o znaczeniu publicznym, oraz w tym, że uczestnictwo to nie powinno być ograniczane poprzez nadużywanie procesu sądowego. W przepisie znajduje się też nakaz szerokiego interpretowania jego postanowień.

Zgodnie z § 425.16 lit. b) pkt 1) CCCP pozwany uważający, że pozew przeciwko niemu wynika z jakiegokolwiek działania tej osoby w ramach realizacji prawa tej osoby do składania petycji lub swobody wypowiedzi zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych lub Konstytucją Kalifornii w związku z kwestią publiczną, może złożyć wniosek o odrzucenie pozwu. Wniosek ten co do zasady może być zgłoszony w terminie 60 dni od doręczenia pozwanemu odpisu pozwu (§ 425.16 lit. f CCCP). Odpis wniosku anty-SLAPP doręcza się powodowi, a sąd wyznacza rozprawę, która ma się odbyć nie później niż 30 dni od doręczenia powodowi odpisu wniosku (§ 425.16 lit. f CCCP).

W tym szczególnym postępowaniu wnioskodawca (pozwany) wykazuje, że spełnione są warunki kwalifikacji danego pozwu jako SLAPP. Odwrócenie ciężaru dowodu dotyczy tylko jednej kwestii. Zgodnie z § 425.16 lit. b pkt 1 powód, aby jego pozew nie został odrzucony, musi wykazać prawdopodobieństwo, że wygra sprawę (*a probability that the plaintiff will prevail on the claim*).

Ustawodawca uwzględnił również możliwości obrócenia na niekorzyść pozwanego faktu złożenia przez niego wniosku anty-SLAPP, które mogłoby wynikać z wykorzystania dowodu prawdopodobieństwa wygranej (przy obniżonym standardzie dowodowym) we właściwym procesie. Dlatego w § 425.16 lit. b pkt 3 CCCP wprowadza bezwzględny zakaz dowodowy wykorzystywania w późniejszym procesie (w razie nieuwzględnienia wniosku anty-SLAPP ze względu na wykazanie przez powoda prawdopodobieństwa wygranej) tego dowodu bądź wyciągania z niego wniosków co do ustaleń faktycznych.

Wykazanie przez pozwanego, że ma do czynienia z pozwem SLAPP skutkuje nie tylko odrzuceniem pozwu w postępowaniu „głównym”, ale również (z wyjątkiem nie-

²⁰ J. Borg-Barthet, B. Lobina, M. Zabrocka, *The Use of SLAPPs...*, s. 15.

²¹ Code of Civil Procedure, https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=425.16.&nodeTreePath=5.8.2.1&lawCode=CCP [dostęp: 6.05.2023].

których kategorii spraw) prawem do uzyskania zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zarówno w postępowaniu głównym, jak i wпадkowym (§ 425.16 lit. c pkt 1 i 2 CCCP). Rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie kwalifikacji pozwu jako SLAPP (pozytywne albo negatywne) podlega zaskarżeniu (§ 425.16 lit. i).

Ze względu na to, że możliwe jest złożenie wniosku anty-SLAPP w złej wierze, w sposób celowo przedłużający postępowanie itp., sąd jeśli uzna, że specjalny wniosek o wykreślenie jest niepoważny lub ma na celu wyłącznie spowodowanie niepotrzebnej zwłoki, to przyznaje koszty i uzasadnione wynagrodzenie adwokackie powodowi (związane z postępowaniem wпадkowym).

Jak zatem widać, procedura ta przewiduje silny sposób obrony pozwanego i dlatego też istotne jest zdefiniowanie działań polegających na korzystaniu z wolności słowa i prawa do składania petycji (czyli okoliczności uzasadniających ochronę przez SLAPP). Obejmują one: wszelkie pisemne lub ustne oświadczenia złożone w toku jakiegokolwiek postępowania urzędowego (w tym sądowego) lub w związku z tym postępowaniem (§ 425.16 lit. e pkt 1 i 2), jakiekolwiek pisemne lub ustne oświadczenia złożone publicznie w związku z kwestią będącą przedmiotem zainteresowania publicznego (§ 425.16 lit. e pkt 3 CCCP) lub (i to jest najszersza kategoria) jakiekolwiek inne zachowanie w ramach wykonywania konstytucyjnego prawa do składania petycji lub konstytucyjnego prawa do wolności słowa w związku z kwestią publiczną lub kwestią będącą przedmiotem zainteresowania publicznego (§ 425.16 lit. e pkt 4).

Po kilku latach obowiązywania regulacji ustawodawca zaobserwował zjawisko nadużywania wniosków anty-SLAPP. W 2003 r. dodał § 425.17 zakazujący składania wniosków anty-SLAPP w odpowiedzi na niektóre pozwy w interesie publicznym i pozwy zbiorowe oraz działania wynikające z oświadczeń handlowych. Zgodnie z § 425.16 lit. b CCCP procedura anty-SLAPP nie ma zastosowania do powództwa wniesionego wyłącznie w interesie publicznym lub na rzecz ogółu społeczeństwa, jeżeli jednocześnie powód nie domaga się większego lub innego zadośćuczynienia niż to, którego domaga się ogół społeczeństwa oraz powództwo, w przypadku jego uwzględnienia, prowadziłoby do wykonania ważnego prawa mającego wpływ na interes publiczny i przyniosłoby znaczną korzyść, zarówno pieniężną, jak i niepieniężną, ogółowi społeczeństwa lub dużej grupie osób.

Trudniejsze jest opisanie wyłączenia procedury anty-SLAPP w odniesieniu do powództw kierowanych przeciwko przedsiębiorcom. Zgodnie z § 425.16 lit. c CCCP procedura anty-SLAPP jest wyłączona w wypadku powództwa kierowanego przeciwko przedsiębiorcy w zakresie sprzedaży towarów lub usług, w związku z jego oświadczeniami lub postępowaniem, jeżeli jednocześnie oświadczenie to lub zachowanie polega na przedstawieniu faktów dotyczących działalności gospodarczej, towarów lub usług tej osoby lub konkurenta biznesowego, które to oświadczenie zostało złożone w celu uzyskania zgody, promowania lub zabezpieczenia sprzedaży, lub dzierżawy, lub transakcji handlowych do-

tyczących towarów lub usług tej osoby, lub oświadczenie, lub zachowanie zostało złożone w trakcie dostarczania towarów lub usług tej osoby, a zamierzonym odbiorcą jest rzeczywisty lub potencjalny nabywca lub klient, lub osoba, która może powtórzyć oświadczenie lub w inny sposób wpłynąć na rzeczywistego lub potencjalnego nabywcę lub klienta²².

Wydaje się, że wyłączenie procedury anty-SLAPP w stosunkach handlowych w wypadku wypowiedzi o faktach – powiązane jest z możliwością wytaczania powództw z zakresu nieuczciwej konkurencji w związku z nieuczciwą reklamą porównawczą²³. Ustawodawca, na skutek doświadczeń z okresu 1992–2003 uchylił możliwość obrony za pomocą konstrukcji anty-SLAPP przez nieuczciwych konkurentów, powołujących się jednakowoż na swobodę wypowiedzi. Nie jest przecież ona wyłączona w stosunkach handlowych. Wyłączenie dotyczy jedynie wypowiedzi o faktach (nieobjętych ochroną przed SLAPP), nie dotyczy zaś wypowiedzi ocennych (przesadzonych, reklamy superlatywnej itp.).

4. Przykłady spraw sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji w których stosowano procedurę anty-SLAPP

Ze względu na ramy opracowania, uniemożliwiające przedstawienie przeglądowych wyników badań z różnych jurysdykcji, dalsze przykłady związane są ze stosowaniem ustawodawstwa anty-SLAPP stanu Kalifornia (w związku z przybliżeniem rozwiązań ustawowych w punkcie wcześniejszym). Wydaje się to wystarczające dla wyjaśnienia możliwości kwalifikacji niektórych pozwów w stosunkach handlowych jako pozwów SLAPP. Wskazane sprawy mają charakter jedynie przykładowy, a wyliczenie nie jest wyczerpujące.

I tak w sprawie *FilmOn.com Inc. p. DoubleVerify Inc.* z 2019 r.²⁴, powodem był przedsiębiorca zajmujący się dystrybucją internetowych programów rozrywkowych. Pozwana firma DoubleVerify Inc. (przedsiębiorca oferujący reklamodawcom internetowym usługi śledzenia, weryfikacji i bezpieczeństwa marki) opublikowała poufny, odpłatny raport, w którym zarzucała stronie internetowej FilmOn.com udostępnianie nielegalnych treści. Raporty pozwanej kwalifikują badane strony internetowe, oznaczając je różnymi tagami, ułatwiającymi reklamodawcom wybór odpowiednich stron do umieszczania reklam. Niektóre ze stron powoda zostały oznaczone w tym raporcie jako naruszające prawa autorskie lub zawierające treści tylko dla dorosłych. W pozwie wskazywano na zniesławienie i na

²² Ze względu na ramy opracowania nie są przedstawione wszystkie przypadki wyłączenia procedury anty-SLAPP.

²³ Tak też podchodzi do tego judykatura – wyrok Sądu Najwyższego Kalifornii z 6 maja 2019 r., *FilmOn.com Inc. p. DoubleVerify Inc.*, Cal.5th 2019, t. 7, s. 133.

²⁴ Tamże.

wymierną szkodę majątkową poniesioną przez powoda, związaną ze zmniejszeniem liczby reklam. Pozwany złożył wniosek anty-SLAPP, wskazując, że informowanie w raporcie o naruszeniach prawa autorskiego, jest wypowiedzią w kwestii publicznej.

Na gruncie prawa polskiego tego typu sprawa mogłaby przybrać postać powództwa z art. 14 ust. 1 u.z.n.k.²⁵ (szkalowanie przedsiębiorcy), z tym jednak zastrzeżeniem, że wątpliwe mogłoby być ustalenie przesłanki konkurencji.

Sąd Najwyższy Kalifornii rozstrzygający sprawę na skutek zaskarżenia decyzji Sądu Apelacyjnego, kwalifikującego w II instancji pozew jako SLAPP, badał znaczenie handlowego kontekstu wypowiedzi pozwanego oraz to, czy wypowiedź została złożona w ramach wolności wypowiedzi i w związku z kwestią publiczną. Poufny, odpłatny raport nie został uznany za wypowiedź podlegającą ochronie swobody wypowiedzi – w ramach anty-SLAPP. Sąd nie wykluczył jednak, że mogą istnieć poufne raporty biznesowe, które taką ochronę uzyskają. Obie strony sporu były zgodne, że w niniejszej sprawie brak jest podstawy do wyłączenia wniosku anty-SLAPP z innej podstawy – na podstawie omawianego w punkcie wcześniejszym niniejszego artykułu § 425.17 CCCP. Pozwany nie wypowiadał się bowiem o własnej działalności, a powód nie jest jego konkurentem.

Bardziej chodziło o nikły związek wypowiedzi z ważną kwestią publiczną. Sąd uznał, że decydująca w zakresie kwalifikacji danej wypowiedzi jest analiza kontekstowa, uwzględniająca nadawcę, odbiorcę, treść komunikatu i cel komunikatu. I dopiero łącznie oceniane mogą prowadzić do wniosku, że dana wypowiedź podejmowana jest w związku z kwestią publiczną. Związek z kwestią publiczną wymaga po pierwsze, ogólnego związku tematu²⁶ (co w niniejszej sprawie wystąpiło) oraz po drugie, pewnego wpływu wypowiedzi na debatę. Zdaniem sądu „nie wystarczy, że wypowiedź odnosi się do tematu będącego przedmiotem szerokiego zainteresowania publicznego; wypowiedź musi w jakiś sposób przyczynić się do debaty”. Biorąc to wszystko pod uwagę sąd, uznał, że pozew FilmOn.com przeciwko DoubleVerify Inc. nie jest pozvem SLAPP.

Z kolei w innej sprawie, dotyczącej sporu między współnikami i oskarżeń o oszustwa i celowe działania zmierzające do uzyskania niekorzystnych wyników audytu, to jest sprawy *Baral p. Schnitt* z 2016 r.²⁷, ujawniła się kwestia modyfikowania podstaw prawnych powództwa, po odrzuceniu pozwu. Pozwany złożył wniosek anty-SLAPP o odrzucenie pozwu – roszczeń dotyczących stworzenia, publikacji i odmowy sprostowania rzekomo zniesławiającego raportu z audytu. Sąd uwzględnił wniosek anty-SLAPP i odrzucił pozew. Wówczas powód zamiast wnieść odwołanie od tej decyzji, wniósł ponownie po-

²⁵ Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tj. Dz.U. 2022, poz. 1233.

²⁶ W większości wypadków pierwszy element jest prawie zawsze wykazywany, gdyż zawsze da się przeprowadzić jakąś, choćby wątplą linię między własną wypowiedzią handlową a kwestią publiczną.

²⁷ Wyrok Sądu Najwyższego Kalifornii z 1 sierpnia 2016 r., *Baral p. Schnitt*, Cal.5th 2016, t. 1, s. 376.

zew, zarzucając te same zachowania oraz podnosząc nowe roszczenia. Sąd Najwyższy Kalifornii mierzył się z problemem różnych podstaw powództwa, a jednocześnie zarzutu SLAPP w odniesieniu tylko do jednej z nich. Kluczowe pytanie było takie – czy chodzi o prawdopodobieństwo wygranej odnośnie każdego roszczenia czy w sprawie całościowo? Ostatecznie sąd uznał, że w sprawach dotyczących zarzutów dotyczących zarówno działalności chronionej przed SLAPP, jak i niechronionej, powód ma obowiązek wykazać prawdopodobieństwo wygranej w sprawie każdego roszczenia o zwolnienie z odpowiedzialności opartego na zarzutach dotyczących działalności. Innymi słowy wniosek anti-SLAPP nie jest skuteczny tylko wtedy, gdy powód wykaże prawdopodobieństwo wygranej co do wszystkich zgłoszonych roszczeń. Chodziło o to, że ważniejsza jest treść, a nie forma, a powodowie nie mogą „zonglować” swoją skargą i uniknąć wniosku przeciwko SLAPP, łącząc potencjalnie chronione i niechronione zachowanie pozwanego w jednym pozwie.

Orzeczenie to stanowiło odejście od reguły anti-SLAPP ustalonej w sprawie *Mann* z 2004 r.²⁸, która miała istotne znaczenie dla stosowalności wniosków anti-SLAPP w stosunkach handlowych (mocno je ograniczała). W sprawie tej przedsiębiorca zajmujący się konserwacją przemysłowych systemów wodnych pozwał dwóch konkurentów m.in. o zniesławienie w stosunkach handlowych po tym, jak pozwani rzekomo wygłosili lekceważące uwagi do klientów firmy, a także zgłosili rzekome nielegalne działania korporacji agencjom rządowym. Wniosek pozwanych przeciwko SLAPP został odrzucony, ponieważ chociaż raporty dla agencji były chronione przez ustawę anti-SLAPP, ich uwagi do klientów już nie. Powód był w stanie wykazać w tej sprawie prawdopodobieństwo wygrania w związku z zarzutami dotyczącymi lekceważących komentarzy pozwanych do klientów powoda.

W przypadku prawa polskiego mielibyśmy do czynienia z powództwem z art. 14 ust. 1 u.z.n.k., to jest czynem w postaci szkalowania konkurenta.

Podane powyżej przykłady spraw wskazują, że możliwe jest kwalifikowanie niektórych pozwów między przedsiębiorcami jako spełniających podstawowe kryterium pozwów SLAPP – to jest dążenie do uniemożliwienia korzystania z wolności słowa lub składania skarg i petycji. Potrzebny jest jednak szczególny kontekst zachowania pozwanego, polegający albo na braniu udziału w debacie publicznej poprzez rozpowszechnianie skarżonych następnie informacji albo też formułowanie skarg i zarzutów na konkurenta w oficjalnych postępowaniach.

²⁸ Wyrok Sądu Najwyższego Kalifornii z 30 czerwca 2004 r., *Mann p. Quality Old Time Service, Inc.*, Cal App.4th 2004, t. 120, s. 90.

5. Próby regulacji SLAPP w prawie europejskim

Od dłuższego czasu w Unii Europejskiej podejmowane są analizy na temat zagrożeń dla wolności słowa związanych z wytaczaniem powództw służących tłumieniu debaty publicznej. Zagadnienie to jest niezwykle sporne, ze względu na europejską tradycję szerokiego rozumienia prawa do sądu. Przyjmowana w krajach *common law* konstrukcja (w jej różnych odmianach) zakłada zaś, że prawo do sądu i wytoczenia powództwa może być w pewnych warunkach uznane za nadużycie prawa, a w konsekwencji spotkać się z reakcją w istocie ograniczającą prawo do sądu, bo skutkującą odrzuceniem pozwu po wstępnym i przybliżonym etapie jego weryfikacji. Z drugiej jednak strony coraz częściej dostrzega się negatywny wpływ SLAPP na ochronę praworządności i wolności słowa w Unii Europejskiej.

Dostrzegając wielowątkowy charakter tego zagadnienia, rozpięty między prawem do sądu z jednej a zagrożeniami dla wolności słowa z drugiej strony, Parlament Europejski zlecił opracowanie raportu poświęconego SLAPP w ujęciu komparatywnym²⁹, który stał się następnie podstawą do dalszych działań legislacyjnych.

Efektem dalszych prac jest ogłoszony 27 kwietnia 2022 r. przez Komisję Europejską wniosek o przyjęcie dyrektywy w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi („strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej”)³⁰ – dalej jako projekt dyrektywy SLAPP lub dyrektywa. We wniosku, oprócz opisywanych wcześniej zagrożeń, podkreślono ryzyko dla pozwanych związane z nadużywaniem elementów transgranicznych, będących skutkiem wykorzystywania właściwości sądu, wynikającej z naruszeń w Internecie.

Analiza projektu dyrektywy wskazuje, że projektodawca europejski wzoruje się na rozwiązaniach z krajów *common law*, uwzględniając jednak różnice systemowe. Z koncepcji amerykańskiej przejęto zarówno sposób definiowania SLAPP, jak i (początkowo – do czasu uwag Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 lipca 2023 r.³¹) konstrukcję „uprosz-

²⁹ J. Borg-Barthet, B. Lobina, M. Zabrocka, *The Use of SLAPPs...*, dz. cyt.

³⁰ Wniosek – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi („strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej”), Bruksela, 27.04.2022 r., COM(2022) 177 final 2022/0117 (COD), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE3173> [dostęp: 7.10.2023].

³¹ Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on protecting persons who engage in public participation from manifestly unfounded or abusive court proceedings (“Strategic lawsuits against public participation”), 19.07.2023 r., 11628/23, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11628_2023_INIT [dostęp: 10.10.2023].

czonego procesu wypadkowego”, ze zmianą rozkładu ciężaru dowodu odnośnie do jednej przesłanki – prawdopodobieństwa uwzględnienia powództwa. Projekt dyrektywy zapewnia mniejszą ochronę przed SLAPP niż analogiczne rozwiązania przyjmowane w krajach *common law*. W szczególności wystarczające jest wykazanie przez powoda, że jego pozew „nie jest ewidentnie bezpodstawny”, co stanowi zdecydowanie mniejsze obciążenie, niż np. wykazanie prawdopodobieństwa wygranej.

Projektowana dyrektywa opiera się na następujących założeniach:

- 1) Ograniczenie zakresu stosowania do spraw „o skutkach transgranicznych” (art. 1). W projekcie z 27 kwietnia 2022 r. wskazywano, że transgraniczny charakter spraw należy rozumieć szeroko, obejmując również takie sytuacje, gdy choć obie strony mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym samym państwie, to akt udziału w debacie publicznej jest istotny dla więcej niż jednego państwa członkowskiego (motyw 22 oraz art. 4 precyzujący kwestie transgraniczne). W propozycji Rady znacząco zawęży się zakres dyrektywy, poprzez usunięcie zwrotu o znaczeniu debaty dla więcej niż jednego państwa członkowskiego w sytuacji, gdy obie strony mają siedzibę / miejsce zamieszkania w tym samym państwie.
- 2) Dyrektywa obejmuje sprawy cywilne i handlowe (art. 2).
- 3) Dyrektywa ma zapewniać ochronę „przed ewidentnie bezpodstawnymi (oczywiście bezpodstawnymi w innych wersjach językowych) lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi w sprawach [...] o skutkach transgranicznych wszczynanymi przeciwko osobom fizycznym i prawnym, w szczególności przeciwko dziennikarzom i obrońcom praw człowieka, ze względu na ich zaangażowanie w debatę publiczną” (art. 1). W propozycji Rady wskazuje się w motywie 13a, że roszczenie oczywiście bezzasadne powinno być rozumiane jako roszczenie, które jest tak oczywiście bezzasadne, że nie ma miejsca na jakiegokolwiek uzasadnione wątpliwości. Należy to oceniać indywidualnie w odniesieniu do każdego konkretnego roszczenia.
Poprawka ta jeszcze bardziej ograniczy skuteczność projektowanych mechanizmów.
- 4) Ochronie podlega zaangażowanie w debatę publiczną (art. 1) w ramach wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji (również na przedpolu tego prawa, np. w zakresie zbierania informacji) w sprawie leżącej w interesie publicznym oraz działania wspomagające w postaci petycji, skarg, powództw oraz udział w wysłuchaniach publicznych (art. 3 ust. 1).
- 5) Zamknięty katalog spraw będących sprawami leżącymi w interesie publicznym (choć szeroko określony – art. 3 ust. 2). Obejmuje on: zdrowie publiczne, bezpieczeństwo, środowisko, klimat lub korzystanie z praw podstawowych;

działalność osoby lub podmiotu w interesie publicznym; kwestie rozpatrywane publicznie lub poddawane kontroli przez organ ustawodawczy, wykonawczy lub sądowy, a także wszelkie inne publiczne postępowania urzędowe; zarzuty dotyczące korupcji, oszustwa lub działalności przestępczej; działania mające na celu zwalczanie dezinformacji.

- 6) Nadużycie postępowania sądowego (kolejny obligatoryjny element ochrony wskazany w art. 3 ust. 3) zmierzające do stłumienia debaty publicznej oznacza postępowania sądowe:
 - wszczynane w związku z debatą publiczną,
 - będące w całości lub częściowo bezpodstawne (propozycja Rady zmierza do usunięcia tego fragmentu a zatem ograniczenia zakresu dyrektywy, poprzez wymóg oczywistej bezpodstawności całości postępowania),
 - której głównym celem jest uniemożliwienie lub ograniczenie debaty publicznej lub karanie za debatę publiczną.
- 7) Przykładowe wyliczenie okoliczności wskazujących na bezprawny cel postępowania (wymierzony w debatę publiczną – art. 3 ust. 3):
 - nieproporcjonalny, nadmierny lub nieuzasadniony charakter powództwa lub jego części;
 - fakt wszczęcia przez powoda lub podmioty powiązane wielu postępowań w związku z podobnymi sprawami;
 - zastraszanie, nękanie lub groźby ze strony powoda lub jego przedstawicieli.Poprzez zastraszanie należy rozumieć działania zarówno w trakcie, jak i przed wszczęciem postępowań.
- 8) Środki ochrony zostały ogólnie nazwane „gwarancjami proceduralnymi” (art. 5 ust. 1).
- 9) Podstawowym środkiem ochrony prawnej, według pierwotnej wersji projektu, jest wniosek o „wczesne oddalenie ewidentnie bezpodstawnego powództwa” (art. 5 ust. 1 lit. b). Złożenie wniosku powoduje zawieszenie postępowania (art. 10), a sam wniosek powinien być rozpoznawany w trybie przyśpieszonym, z możliwością odwołania (art. 11, art. 13). Zmiana ciężaru dowodu dotyczy jedynie kwestii udowodnienia, że powództwo nie jest ewidentnie bezpodstawne. O wniosku sąd powinien rozstrzygać odrębnie (oddzielne postanowienie dotyczące wniosku). Propozycja Rady usuwa ten mechanizm, wprowadzając w jego miejsce w istocie nic nie wnoszące zalecenie kierunkowe by po odpowiednim zbadaniu, roszczeń przeciwko udziałowi publicznemu jako oczywiście bezzasadnych, nastąpiło ich oddalenie na najwcześniejszym możliwym etapie, zgodnie z prawem krajowym.
- 10) Dodatkowe środki ochrony to możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie

na zapewnienie przyszłych kosztów (art. 8), złożenia wniosku w razie wygranej o koszty postępowania (art. 14 – choć ten środek nie stanowi żadnej nowości w stosunku do ogólnych reguł wszystkich postępowań), wystąpienia o odszkodowanie za szkodę, którą strona poniosła „w wyniku stanowiącego nadużycie postępowania sądowego” (art. 15) – w wersji Rady pominięte oraz możliwości nakładania przez sąd skutecznych, proporcjonalnych i odstrasżających kar na stronę, która wszczęła to postępowanie (art. 16).

Przedstawiony powyżej projekt będzie z pewnością przedmiotem szczegółowych analiz i dyskusji. Jednym z podstawowych problemów jest pogodzenie celów przyszłej europejskiej regulacji anty-SLAPP z prawem do sądu oraz wkomponowanie rozwiązań w procedury poszczególnych krajów. Co do zasady bowiem państwa członkowskie zachowują autonomię proceduralną.

W toku dyskusji konieczne będzie w szczególności zbadanie istniejących już w poszczególnych krajach rozwiązań proceduralnych.

Wydaje się, że zwłaszcza w razie uwzględnienia stanowiska Rady, projekt nie zapewni skutecznych i efektywnych środków ochrony przed SLAPP – w ramach danego postępowania. Istota zagrożenia SLAPP dla wolności wypowiedzi działalności sygnalizacyjnej itp. polega na możliwości długotrwałego atakowania pozwanych w ramach postępowania. Projekt dyrektywy w wersji Rady ogranicza się w istocie do zalecenia kierunkowego by sprawy te były rozpoznawane szybko.

6. Istniejące w prawie polskim instrumenty mające związek z metodami przeciwdziałania SLAPP

Wydaje się, że w prawie polskim istnieją przynajmniej cztery instrumenty, które mogą być wykorzystywane do przynajmniej częściowego rozwiązywania problemu SLAPP (choć nie są one w pełni zadowalające). Chodzi o oczywistą bezzasadność powództwa (art. 191¹ k.p.c.³²), nadużycie prawa procesowego (art. 4¹ k.p.c., art. 226² k.p.c.), nadużycie prawa materialnego (art. 5 k.c.³³) oraz regulację dotyczącą nieuczciwej konkurencji, to jest art. 22 u.z.n.k. przewidujący w sytuacji oczywistej bezzasadności powództwa z tytułu nieuczciwej konkurencji, możliwość nakazania powodowi złożenia odpowiedniego oświadczenia oraz odpowiedzialność odszkodowawczą w związku ze szkodą powstałą na skutek wytoczenia powództwa.

Nie ulega jednak wątpliwości, że w chwili obecnej brak jest odpowiednika podstawowego środka walki z tym zjawiskiem, to jest specjalnego narzędzia umożliwiającego poszkodowanym SLAPP złożenie wniosku o zbadanie pozwu – w celu przyspieszonego

³² Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1550 ze zm.

³³ Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 2023, poz. 1610 ze zm.

zakończenia postępowania, bez konieczności przeprowadzenia go w całości, a jednocześnie nieograniczonego jedynie do wypadków pewności braku zasadności powództwa.

Należy podkreślić, że nie jest narzędziem reakcji na SLAPP samo w sobie oddalenie powództwa (w razie jego niezasadności) bądź jego uwzględnienia w takiej części, która odpowiada realiom sprawy. To jest bowiem kwestia prawidłowości przeprowadzenia każdego procesu i wydania prawidłowego rozstrzygnięcia. Tego typu postępowanie w żaden sposób nie ma wpływu na praktykę SLAPP, gdyż nie rozwiązuje podstawowego problemu – to jest wykorzystywania postępowania sądowego w innym celu niż dążenie do uzyskania ochrony prawnej – to jest jako narzędzia nękania drugiej strony w szczególnym obszarze spraw.

Pierwsze z trzech przedstawionych powyżej częściowych rozwiązań – podobne w niektórych aspektach, choć mające małe znaczenie praktyczne, ze względu na przesłanki zastosowania, to konstrukcja powództwa oczywiście bezzasadnego. Umożliwia ona sądowi oddalenie powództwa bez przeprowadzania rozprawy, doręczenia odpisu pozwu stronie przeciwnej a nawet bez przeprowadzenia kontroli formalnej pozwu (art. 191¹ k.p.c. obowiązujący od 7 listopada 2019 r.³⁴). Choć rozwiązanie to stanowi nowość w prawie polskim³⁵, to w literaturze przedmiotu podkreśla się związki³⁶ z istniejącą już wcześniej podstawą do odmowy zwolnienia od kosztów sądowych (art. 109 ust. 2 u.k.s.s.c.³⁷) oraz możliwością odrzucenia wniosku w trybie nieprocesowym, jeśli z treści wniosku wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy (art. 514 § 2 k.p.c.). Dlatego też w celu zdefiniowania powództwa, oczywiście bezzasadnego, wykorzystuje się dorobek dawnej literatury, podkreślając, że jest nim takie powództwo, które dla każdego prawnika bez głębszej analizy prawnej lub faktycznej nie mogłoby być uwzględnione w przedstawionym kształcie, niezależnie od wyniku ewentualnego postępowania dowodowego³⁸.

³⁴ Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019, poz. 1469.

³⁵ O.M. Piaskowska [w:] M. Kuchnio, A. Majchrowska, K. Panfil, J. Parafianowicz, A. Partyk, A. Rutkowska, D. Rutkowski, A. Turczyn, O.M. Piaskowska, *Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany*, LEX/el. 2023, nb. 1.

³⁶ M. Manowska [w:] A. Adamczuk, P. Prus, M. Radwan, M. Sieńko, E. Stefańska, M. Manowska, *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany*. T. 1. Art. 1–477¹⁶, LEX/el. 2022, nb. 2.

³⁷ Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, tj. Dz.U. 2022, poz. 1125.

³⁸ K. Korzan, *Koszty postępowania cywilnego a nakłady państwa na utrzymanie wymiaru sprawiedliwości*, Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne „Lex”, Gdańsk 1992, s. 82; K. Gonera, *Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 401; O.M. Piaskowska, *Prawo do sądu a oddalenie oczywiście bezzasadnego powództwa w świetle projektu zmian z 27.11.2017 r. do Kodeksu postępowania cywilnego*, „Studia Prawnicze” 2018, nr 1, s. 35 i n., <https://doi.org/10.37232/sp.2018.1.2>; M. Manowska [w:] A. Adamczuk, P. Prus, M. Radwan, M. Sieńko, E. Stefańska, M. Manowska, *Kodeks postępowania cywilnego...*, Lex/el 2022 – komentarz do art. 191¹, nb. 4.

Od projektowanego specjalistycznego instrumentu dotyczącego SLAPP (w razie przyjęcia dyrektywy w pierwotnej wersji projektu) różni się tym, że może znaleźć zastosowanie do każdego powództwa. Powstaje jednak pytanie, czy różnią się przesłanki zastosowania. Przepis art. 191¹ § 1 k.p.c. stanowi o oczywistej bezzasadności powództwa a art. 12 projektu dyrektywy posługuje się sformułowaniem o powództwie ewidentnie bezpodstawnym i możliwości udowodnienia przez powoda, że jego powództwo nie posiada takiej cechy. W istocie zatem przesłanki są niemalże identyczne a różnica polega na tym, że art. 191¹ k.p.c. nie przewiduje odrębnego postępowania wypadkowego z możliwością prowadzenia postępowania dowodowego.

Projektowana dyrektywa znacząco zatem ogranicza możliwość zablokowania SLAPP, gdyż tylko właśnie owa ewidentność czy oczywistość bezzasadności powództwa umożliwia zastosowanie przewidzianych w niej instrumentów. Jak już wcześniej wskazano, zupełnie inaczej podchodzi się do tego w opisanej wcześniej procedurze cywilnej stanu Kalifornia, przewidującej, że powód, aby jego pozew nie został odrzucony, musi wykazać prawdopodobieństwo, że wygra sprawę. Mówiąc jeszcze inaczej – rozwiązanie polskie i projektowane europejskie wymaga radykalnego wręcz poziomu niezasadności powództwa do zastosowania środków zaradczych (w wersji Rady mowa jest wręcz o oczywistej bezzasadności, że nie ma miejsca na jakiegokolwiek uzasadnione wątpliwości), a rozwiązanie kalifornijskie umożliwia odrzucenie pozwu nawet wtedy, gdy nie jest ono oczywiście bezzasadne, ale po prostu bardzo mało prawdopodobne. Być może różnice mogłyby być niwelowane – w zależności od wykładni poziomu prawdopodobieństwa. Już teraz jednak w polskiej literaturze zgłaszane są uwagi sprzeciwiające się zdecydowanie szacowaniu szans na wygraną na wstępnym etapie postępowania³⁹, gdyż to powinno odbywać się w toku postępowania sądowego odbywającego się z zachowaniem gwarancji możliwości bycia wysłuchanym.

Owa różnica nie powinna jednak dziwić, jeśli uwzględni się rozbudowane orzecznictwo ETPC o dostępie do skutecznego środka prawnego, umożliwiającego dochodzenie swoich praw⁴⁰.

Drugie z istniejących rozwiązań to konstrukcja nadużycia prawa procesowego, przy czym wiele wskazuje, że powinno ono być omawiane w opisywanym kontekście w związku z nadużyciem prawa materialnego (art. 5 k.c.). Nadużycie prawa procesowego zostało wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego w 2019 r. i umożliwia ono zastosowanie przez sąd sankcji wobec strony nadużywającej procesowych uprawnień w postaci m.in. zasądzenia podwyższonych kosztów procesu, a nawet odejścia od zasady odpowie-

³⁹ O.M. Piaskowska [w:] A. Adamczuk, P. Pruś, M. Radwan, M. Sieńko, E. Stefańska, M. Manowska, *Kodeks postępowania cywilnego...*, Lex/el 2022, nb. 4.

⁴⁰ Wyrok ETPC z 12 listopada 2002 r., 47273/99, *Běleš i in. p. Czechom*, § 49, LEX 423549; wyrok ETPC z 4 grudnia 1995 r., 23805/94, *Bellet p. Francji*, § 38, LEX 80351.

działności za wynik procesu w ramach ustalania stopnia partycypacji w kosztach procesu (art. 226² k.p.c.).

O możliwości łącznego spojrzenia na kwestię nadużycia prawa (procesowego i materialnego) w kontekście pozwów SLAPP wypowiedział się Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 12 lipca 2022 r.⁴¹. Konieczne jest szersze przytoczenie fragmentów uzasadnienia, gdyż odnoszą się one również do problemu definicyjnego SLAPP. W ocenie sądu art. 5 k.c. (nadużycie praw materialnego), art. 4¹ k.p.c. oraz art. 226² k.p.c. (nadużycie prawa procesowego) „powinny być one oceniane łącznie, gdyż dotyczą one prawa do sądu będącego konglomeratem uprawnień materialnoprawnych i proceduralnych. Z art. 5 k.c. wynika, że granice prawa podmiotowego wyznaczone są nie tylko przez przepisy ale również przez komponent etyczno-społeczny (tzw. zewnętrzne granice prawa). Wykroczenie poza owe granice nie jest już wykonywaniem prawa, lecz jego nadużyciem. Z kolei konstrukcja nadużycia prawa procesowego akcentuje cel działania osoby wykorzystującej uprawnienia (a zatem nieco inaczej niż na gruncie prawa materialnego). Przekładając to na realia spraw dotyczących wolności wypowiedzi należy wskazać, że wytoczenie powództwa i realizowanie prawa do sądu wtedy tylko może być uznane za nadużycie prawa, gdy nie ma na celu uzyskanie ochrony prawnej lecz realizację celu ukrytego – nękanie przeciwnika. O owym celu możemy wnioskować wówczas, gdy celem nie jest wygrana w procesie, lecz prowadzenie go samo w sobie, nękanie i narażanie na koszty. O tym zaś możemy wnioskować poszlakowo oceniając, czy pozew jest oczywiście bezpodstawny lub bezpodstawny, czy jest niechłujny i niepoważny, nie odnosi się do faktów, lecz do zmyślonych twierdzeń o nich itp. Z kolei komponent prawnomaterialny dotyczący zewnętrznych granic prawa podmiotowego wymaga ustalenia, czy wypowiedź, której dotyczy pozew dotyczyła ważnej dla społeczeństwa sprawy (istotnej sprawy społecznej). Poszlakowo o naruszeniu bądź zagrożeniu interesów osób wypowiadających się publicznie można też wnioskować na podstawie ilości pozwów kierowanych przeciwko dziennikarzowi, wydawcy lub podmiotowi społecznemu”.

Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał zatem, że badanie nadużycia prawa materialnego umożliwia uwzględnienie problematyki danej kwestii (której dotyczy pozew) i jej istotności dla swobody wypowiedzi oraz dyskursu publicznego, natomiast nadużycie prawa procesowego umożliwia badanie rzeczywistego celu procesowego powoda, a w konsekwencji dostosowywanie do łącznie ustalonej oceny – reakcji sądu. Łączna ocena umożliwiała również dokonywanie oceny pozwu samego w sobie (jako pisma procesowego), po to, by odpowiedzieć na pytanie o zakres ewentualnych dalszych czynności dowodowych i kwalifikacji powództwa z art. 22 u.z.n.k.

⁴¹ Wyrok SO w Warszawie z 12 lipca 2022 r., XXII GW 155/22, https://bip.warszawa.so.gov.pl/uploads/judgments_src/przetworzone/GW_155_2022.pdf [dostęp: 10.10.2023].

Podjęcie to zasadniczo różni się (jako dalej idące) od stanowiska wyrażonego wcześniej w wyroku SA w Łodzi z 25 maja 2006 r.⁴², w którym uznając dany pozew za służący ograniczeniu krytyki i udziału w debacie publicznej, odwołano się po prostu do konstrukcji nadużycia prawa materialnego (ochrony prawa do nazwy) jako jednej z okoliczności uzasadniających oddalenie powództwa. W wyroku tym SA uznał, że „działanie polegające na próbie ochrony swoich interesów, wynegocjowania lepszych warunków współpracy, ustaleniu swojej sytuacji prawnej, udzielaniu informacji na temat możliwości dochodzenia roszczeń na drodze prawnej, zasługuje na ochronę, jest uzasadnione interesem społecznym i jako takie wyłącza bezprawność działania”.

Ostatnie z przedstawionych rozwiązań, to jest art. 22 u.z.n.k. również ma szerszy wymiar i nie jest zawężone jedynie do kwestii SLAPP. To, czy w ogóle można mówić o pozwach SLAPP w obszarze nieuczciwej konkurencji w prawie polskim, zostanie poddane analizie w dalszej części opracowania.

Zgodnie z art. 22 u.z.n.k. w razie oczywistej bezzasadności powództwa sąd może nakazać na wniosek pozwanego złożenie powodowi odpowiedniego oświadczenia (dotyczącego faktu wytoczenia oczywiście bezzasadnego powództwa). Możliwe jest również poniesienie odpowiedzialności za szkodę wywołaną wytoczeniem takiego powództwa. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że w takim wypadku mamy do czynienia z czynem niedozwolonym a generalną podstawą odpowiedzialności jest art. 415 k.c.⁴³ Niektórzy autorzy wprost wskazują, że złożenie oczywiście bezzasadnego pozwu w obszarze zwalczania nieuczciwej konkurencji – samo też stanowi taki czyn, przyjmując jednocześnie, że jest to *lex specialis* wobec art. 415 k.c.⁴⁴ Ze względu na możliwość oddalenia powództwa z przyczyn formalnych, wskazuje się też, że odpowiedzialność odszkodowawcza aktualizuje się tylko wtedy, gdy postępowanie wszczynanie jest z pełną świadomością, że czyni się to jedynie w celu obniżenia reputacji przedsiębiorcy albo swoistego jego zastraszenia⁴⁵.

Przedstawione powyżej instrumenty, zakresem swojego zastosowania tylko częściowo pokrywają się z modelowym rozwiązaniem dotyczącym SLAPP. Konstrukcja oczywiście bezzasadności powództwa dotyczy wszystkich typów spraw i powództw a dla jej zastosowania nie mają znaczenia dodatkowe okoliczności składające się na istotę problematyki

⁴² Wyrok SA w Łodzi z 25 maja 2006 r., I ACa 15/06, LEX 512493. W glosie do tego orzeczenia wyrażono stanowisko, że jest to pierwsze w Polsce orzeczenie dotyczące problemu SLAPP – M. Bernatt, *Glosa do wyroku s. apel. z dnia 25 maja 2006 r., I ACa 15/06*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 4, s. 28 i n.

⁴³ J. Rasiewicz [w:] M. Sieradzka, M. Zdyb (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX – komentarz do art. 22, nb. 1.

⁴⁴ M. du Vall, E. Nowińska [w:] M. du Vall, E. Nowińska, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, LEX – komentarz do art. 22, nb. 1.

⁴⁵ Tamże.

SLAPP – to jest nadużycie prawa do sądu w celu stłumienia krytyki. Z kolei instrumenty dotyczące środków, które może zastosować sąd w wypadku nadużycia prawa procesowego (art. 226² k.p.c.), choć dotyczą nadużycia prawa do sądu, to nie są zawężone do przypadków tłumienia krytyki, a nadto nie pozwalają na zwalczanie intencji SLAPP – to jest uwikłania strony w długotrwały i kosztowny proces. Regulacja zawarta w art. 22 u.z.n.k., aczkolwiek zbieżna z koncepcją bezzasadności powództwa zawężona jest zaś do działań w obszarze konkurencji, ale również nie jest powiązana ze szczególnym obszarem SLAPP – dążeniem do zwalczania krytyki.

7. SLAPP a inne przypadki nadużycia prawa do sądu w obszarze nieuczciwej konkurencji

Dotychczasowe rozważania prowadzą do wniosku, że problematyka SLAPP zawężona jest na całym świecie do przypadków uczynienia z sądu narzędzia do osiągnięcia bezprawnego celu, jakim jest schłodzenie debaty publicznej i uciszenie krytyków lub sygnalistów. Przytoczone w punkcie 4 przykłady orzeczeń sądów amerykańskich wskazują, że problem SLAPP możliwy jest również na gruncie prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, aczkolwiek w dość ograniczonym zakresie, obejmującym na przykład zawiadamianie przez przedsiębiorcę różnych organów kontrolnych o poczynaniach drugiego i reakcji na to w postaci pozwu obejmującego zniesławienie w stosunkach handlowych. W związku z tym powstaje pytanie o celowość i ewentualną potrzebę wyodrębniania – na razie doktrynalnej – kategorii SLAPP w stosunkach handlowych.

Otóż dalsze uwagi powinny być poprzedzone konstatacją, że problem wytaczania powództw w obszarze konkurencji, podyktowany złymi intencjami i zmierzający do osiągnięcia celów wykraczających poza samo postępowanie (chęć zaszkodzenia konkurentowi), jest zagadnieniem dogłębnie zbadanym i znanym od dawna w obszarze prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Już F. Zoll w opracowaniu z 1907 r. wskazywał, że oczernianie przedsiębiorcy może polegać na przykład na bezprawnym uzyskaniu patentu na podstawie wynalazku konkurenta i pozywaniu konkurenta jedynie po to, by wiadomość o tym rozeszła się u innych przedsiębiorców, którzy wolą wstrzymać się z zakupami od podmiotu, który miał dopuścić się naruszenia praw wyłącznych⁴⁶. Wydaje się również, że skoro czyn nieuczciwej konkurencji może polegać na rozpowszechnianie informacji, które „mogą odstraszyć odbiorców lub podkopać kredyt przedsiębiorcy”⁴⁷, a rozpowszechnianie owych informacji należy rozumieć szeroko (to jest przekazywaniu

⁴⁶ F. Zoll, *Nieuczciwa konkurencja i jej pokrewne objawy ze stanowiska prawa prywatnego*, Drukarnia W. Łozińskiego, Lwów 1907, s. 13.

⁴⁷ F. Zoll, A. Kraus, *Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z objaśnieniami*, Wojewódzki Instytut Wydawniczy, Poznań 1929, s. 185.

ich innym podmiotom choćby sądowi albo za pośrednictwem postępowania sądowego), to obejmuje to też przypadki wytaczania powództwa właśnie ze złej intencji. Podobnie podchodzi do tego powoływana wcześniej współczesna nauka prawa⁴⁸, wskazując przy tym, że nie ma przeszkód, by rozszerzyć odpowiedzialność odszkodowawczą również na sytuację wytaczania oczywiście bezzasadnych powództw także na obszarze prawa autorskiego, na podstawie art. 415 k.c.⁴⁹ Pewien spór ujawnia się w zakresie tego, czy samo w sobie wytoczenie powództwa w obszarze nieuczciwej konkurencji, aby uzasadniało reakcję z art. 22 u.z.n.k., powinno być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w razie dodatkowo udowodnienia naruszenia dobrych obyczajów lub działania w celu szyskanowania⁵⁰, czy też wymogu kwalifikacji zachowania polegającego na wytoczeniu bezzasadnego powództwa jako czynu nieuczciwej konkurencji jedynie w wypadku naruszenia dobrych obyczajów lub wystąpienia szczególnych elementów podmiotowych ustawa nie stawia, poprzestając na kryteriach obiektywnych (oczywista bezzasadność powództwa)⁵¹. Różnice te są niewielkie.

Charakterystyka powództw SLAPP (doktrynalna, ustawowa w obcych prądkach prawnych i zawarta w projekcie dyrektywy powództw SLAPP) wskazuje, że stanowią one wąski wycinek problematyki nadużycia prawa do sądu i problemu bezzasadnych powództw, ograniczonego do obszaru wykorzystywania drogi sądowej jako narzędzia nękania przeciwnika w jego aktywności związanej z wolnością wypowiedzi. Wyodrębnienie tego typu spraw służy uzasadnieniu wprowadzenia instrumentów, z których najważniejszy wydaje się polegać na możliwości jak najszybszego zakończenia postępowania, z jak najmniejszymi szkodami dla podmiotu nękanego. Oczywiście jest, że nie można utożsamiać SLAPP z innymi przykładami wytaczania powództw (np. w stosunkach między konkurentami), motywowanych złymi intencjami i chęcią zaszkodzenia konkurentowi.

Wydaje się mimo to, że również w obszarze prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji istnieje, choć niewielki, to jednak obszar zdalny do zastosowania tej konstrukcji. Praktyka zna bowiem przykłady spraw, w których powództwo opiera się na zarzucie oczerniania przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy, w których intencją nie jest samo w sobie zaszkodzenie konkurentowi, ale raczej dążenie do schłodzenia debaty publicznej i wyci-

⁴⁸ M. du Vall, E. Nowińska [w:] M. du Vall, E. Nowińska (red.), *Ustawa o zwalczaniu...*, LEX, nb. 1; A. Jakubecki, R. Skubisz [w:] J. Szwaia (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2019, Legalis – komentarz do art. 22, nb. 2; A. Michalak, *Oczywiście bezzasadne powództwo w dziedzinie praw własności przemysłowej*, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 11–12, s. 110 i n.

⁴⁹ J. Barta, R. Markiewicz [w:] J. Barta (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 502.

⁵⁰ M. du Vall, E. Nowińska, *Ustawa...*, LEX – komentarz do art. 22, nb. 1.

⁵¹ J. Rasiewicz [w:] M. Sieradzka, M. Zdyb (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Warszawa 2016, LEX – komentarz do art. 22, nb. 1; K. Szczepanowska-Kozłowska [w:] E. Nowińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, LEX, nb. 5.

szenia niewygodnych tematów. Prawo do swobody wypowiedzi przysługuje każdemu, niezależnie od tego czy jest osobą fizyczną, osobą prawną a nawet przedsiębiorstwem działającym dla zysku⁵². Możliwe są zatem sytuacje, gdy realizując prawo do swobody wypowiedzi albo sygnalizacji zachowań konkurenta różnym podmiotom publicznym w związku z urzędowymi postępowaniami, tego typu zachowanie będzie stanowić przyczynę kontrdziałania, w postaci powództwa z art. 14 u.z.n.k.

W powoływanej w punkcie 6 sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie⁵³ powództwo zostało wytoczone przez koncern medialny przeciwko innemu przedsiębiorcy działającemu w obszarze mediów, w związku z publikacjami prasowymi dotyczącymi osoby kierującej przedsiębiorstwem powoda (art. 14 ust. 2 pkt 1 u.z.n.k.). W niniejszej sprawie sąd zastosował powoływane wcześniej kryteria oceny, czy ma do czynienia z powództwem SLAPP: związek ze swobodą wypowiedzi, niepoważny charakter pozwu, pretekstowość wykorzystania art. 14 u.z.n.k. (żaden element pozwu nie wskazywał na związki z działalnością gospodarczą powoda). Sąd uznał, że mimo spełnienia większości przesłanek, pozew nie może być uznany za SLAPP. Sąd przyjął, że pozwu nie można ocenić jako niszczącego debatę publiczną i stanowiącego nadużycie prawa, bo „choć sam w sobie pozew jest nietrafiony i jest nieudolny, to u jego podłoża leży sformułowanie opinii (przez dziennikarza publikującego w wydawnictwie pozwanego) na bazie nieprawdziwego faktu”. W istocie zatem sąd zastosował kryterium oceny prawdopodobieństwa wygranej – choć w innym postępowaniu, które ewentualnie mogłoby zaistnieć, gdyby osoba dotknięta publikacją wystąpiła z powództwem o ochronę dóbr osobistych. Uwagi te służyły uzasadnieniu odmowy zastosowania przez sąd art. 22 u.z.n.k. Jeśli już pokusić się o daleką analogię z konstrukcją przyjmowaną w prawie Kalifornii, sąd zastosował sposób oceny SLAPP ze sprawy *Mann*⁵⁴ (uzasadnia odrzucenie kwalifikacji pozwu SLAPP sytuacja, gdy choćby jedno z roszczeń mogłoby być potencjalnie uwzględnione), a nie ze sprawy *Baral p. Schnitt* z 2016 r.⁵⁵ (uzasadnia kwalifikację pozwu jako SLAPP kwalifikacja choćby jednego roszczenia). Przykład ten wskazuje jednoznacznie, że choć materiał normatywny w postaci regulacji może być odmienny, podobnie jak i systemy prawne, to problemy przed którymi stają sądy w poszczególnych systemach prawnych są identyczne.

Dodać również należy, że z podobnym pretekstowym wykorzystaniem art. 14 u.z.n.k. miał do czynienia SA w Łodzi w powołanym wcześniej wyroku z 25 maja 2006 r.⁵⁶ Należy zostawić na boku kwestię, czy w ogóle w tej sprawie mogło chodzić o nieuczciwą kon-

⁵² Wyrok ETPC z 24 lutego 1994 r., 15450/89, *Casado Coca p. Hiszpanii*, HUDOC; wyrok ETPC z 19 lutego 2015 r., 53495/09, *Boblen p. Niemcom*, HUDOC; decyzja ETPC z 19 lutego 2013 r., 40397/12, *Neij i Sunde Kolmisoppi p. Szwecja*, HUDOC.

⁵³ Wyrok SO w Warszawie z 12 lipca 2022 r., XXII GW 155/22.

⁵⁴ Punkt 4 niniejszego opracowania, przypis 29.

⁵⁵ Punkt 4 niniejszego opracowania, przypis 28.

⁵⁶ Przypis 43.

kurencję ze względu na brak stosunku konkurencji. Powodem był bank, który próbował zastopować funkcjonowanie stowarzyszenia osób, które twierdziło, że reprezentuje interesy osób poszkodowanych działalnością owego banku i używało nazwy owego banku dla oznaczenia swojej działalności. Sąd przyjął, że motywy postępowania, to jest – w domyśle – tłumienie debaty publicznej – same w sobie uzasadniają w tym konkretnym stanie faktycznym – oddalenie powództwa ze względu na nadużycie prawa materialnego.

Podsumowując tę część rozważań, należy wskazać, że choć brak jest w chwili obecnej przepisów wprost regulujących pozwy SLAPP, to doktrynalne kryteria ich oceny mogą być wykorzystane w obszarze prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym zastosowaniu art. 22 u.z.n.k. Nie jest jednak wykluczone, że możliwe jest na bazie obowiązujących przepisów wyciąganie konsekwencji z kwalifikacji pozwu jako pozwu SLAPP w obszarze postępowania dowodowego. W sytuacji bowiem, w której sąd zakwalifikuje dany pozew w obszarze nieuczciwej konkurencji jako SLAPP, możliwe jest uznanie, że nie zachodzi potrzeba prowadzenia dalszego postępowania dowodowego, wydłużającego postępowania. Mogłoby to wpływać na ocenę dopuszczalności oddalenia wniosków dowodowych zawartych w pozwie SLAPP, już po takiej jego kwalifikacji, na podstawie art. 235² § 1 pkt 5 k.p.c. (dowód zmierzający jedynie do przedłużenia postępowania). To jest jeszcze jedno rozwiązanie, inne niż kwalifikacja pozwu jako oczywiście bezzasadnego (art. 191¹ k.p.c.). Kwalifikacja pozwu jako SLAPP mogłaby umożliwiać – w istniejącym stanie prawnym – kwalifikację danej sprawy pomiędzy standardami dowodzenia z art. 191¹ k.p.c. (sąd nie prowadzi innego postępowania dowodowego niż to wynikające z oświadczeń i dokumentów załączonych do pozwu), a standardami dowodzenia z typowej sprawy, opartymi na prawie strony do prowadzenia wszechstronnego postępowania dowodowego zmierzającego do wykazania prawdziwości formułowanych przez siebie twierdzeń. Podstawą do takiego postępowania byłby art. 4¹ k.p.c. w związku z art. 235² § 1 pkt 5 k.p.c., umożliwiający oddalenie wniosków dowodowych zmierzających jedynie do wydłużenia postępowania. Kwalifikując pozew jako „niepoważny” bądź nieoparty na uzasadnionych, racjonalnych podstawach, zmierzający do tłumienia debaty publicznej, a jednocześnie nie uzasadniający zastosowania dalej idącego instrumentu jakim jest oddalenie powództwa oczywiście bezzasadnego, sąd użyłbyby możliwość znaczącego skrócenia czasu postępowania. Podstawą do takiego zabiegu byłoby uznanie prawa sądu do nieprowadzenia dalej idącego postępowania dowodowego, jeśli pozwany wykaże, że intencją powoda jest tłumienie debaty publicznej, a jednocześnie powód nie wykaże wstępnie, że jego pozew ma szanse powodzenia w przyszłości.

8. Podsumowanie

Wyodrębnienie doktrynalne pozewów SLAPP umożliwia spięcie wspólną klamrą przepisu sankcjonującego oczywiście bezzasadne powództwa (w ogólności) z prawa o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (art. 22 u.z.n.k.) oraz mechanizmów proceduralnych wpływających na „głębość”, intensywność i szybkość czynności dowodowych. Wydaje się, że ze względu na wagę aksjologiczną kwalifikacji danego pozwu, jako nieuczciwego i będącego nadużyciem prawa z przyczyn kwalifikowanych, innych niż jedynie chęć szkodenia konkurentowi (uderzenie w swobodę wypowiedzi i prawo udziału w debacie publicznej), sąd może wykorzystać tę kwalifikację do oceny wniosków dowodowych składanych w pozwie (albo późniejszych pismach procesowych) w świetle art. 235² § 1 pkt 5 k.p.c. Sąd powinien bowiem przeciwdziałać uczynieniu z procesu cywilnego narzędzia do nękania przeciwnika, co uzasadnia surowszą ocenę wniosków dowodowych, tym bardziej rygorystyczną im większa waga wartości, przeciwko którym pozew w rzeczywistości jest skierowany.

Z przedstawionej powyżej propozycji wynika, że pozwy SLAPP mogą niekiedy być oczywiście bezzasadnymi (w świetle art. 191¹ k.p.c. oraz art. 22 u.z.n.k.) ale mogą też zdarzyć się sytuacje, gdy choć nie są oczywiście bezzasadne, to sytuują się pomiędzy standardami dowodzenia z art. 191¹ k.p.c. a typowymi regułami prowadzenia postępowania dowodowego.

Ze względu na świadomość kontrowersyjności zgłoszonych propozycji, należy podkreślić, że niniejsze opracowanie służyć ma jedynie zasygnalizowaniu przedstawionych w nim zagadnień. Nie ulega bowiem wątpliwości, że dużo w przedstawionej w artykule materii będzie zależało od kształtu proponowanych i ewentualnie przyjmowanych rozwiązań oraz wyników dyskusji doktrynalnej.

Bibliografia

Akty prawne:

[California] Code of Civil Procedure, https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=425.16.&nodeTreePath=5.8.2.1&lawCode=CCP [dostęp: 6.05.2023].

Europejska Konwencja Praw Człowieka po nowelizacji przez Protokół nr 11, 14 i 15 z Protokołem nr 1 oraz Protokołami nr 4, 6, 7, 12, 13 i 16, ETPC, Strasbourg 2010, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_pol [dostęp: 7.10.2023].

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 2023, poz. 1610 ze zm.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2023, poz. 1550 ze zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1233.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, t.j. Dz.U. 2022, poz. 1125.

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019, poz. 1469.

Orzecznictwo:

- Wyrok Sądu Najwyższego Stanu Kolorado z 21 lutego 1984 r., *Protect Our Mountain Environment Inc p. District Court* P2d 1984, t. 677, s. 1361.
- Wyrok Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork z 31 marca 1992 r., *Gordon p. Morrone*, N.Y.S.2d 1992, t. 590, s. 649.
- Wyrok ETPC z 24 lutego 1994 r., 15450/89, *Casado Coca p. Hiszpanii*, HUDOC.
- Wyrok ETPC z 4 grudnia 1995 r., 23805/94, *Bellet p. Francji*, LEX 80351.
- Wyrok Sądu Apelacyjnego Stanu Kalifornia z 1 lutego 1996 r., *Church of Scientology p. Wollersheim*, Cal.App.4th 1996, t. 42, s. 628.
- Wyrok ETPC z 12 listopada 2002 r., 47273/99, *Běleš i in. p. Czechom*, LEX 423549.
- Wyrok Sądu Najwyższego Kalifornii z 30 czerwca 2004 r., *Mann p. Quality Old Time Service, Inc.*, Cal.App.4th 2004, t. 120, s. 90.
- Wyrok z 15 lutego 2005 r., 68416/01, *Steel i Morris p. Wielkiej Brytanii*, HUDOC.
- Wyrok SA w Łodzi z 25 maja 2006 r., I ACa 15/06, LEX 512493.
- Decyzja ETPC z 19 lutego 2013 r., 40397/12, *Neij i Sunde Kolmisoppi p. Szwecja*, HUDOC.
- Wyrok ETPC z 19 lutego 2015 r., 53495/09, *Bohlen p. Niemcom*, HUDOC.
- Wyrok Sądu Najwyższego Kalifornii z 1 sierpnia 2016 r., *Baral p. Schnitt*, Cal.5th 2016, t. 1, s. 376.
- Wyrok Sądu Najwyższego Kalifornii z 6 maja 2019 r., *FilmOn.com Inc. p. DoubleVerify Inc.*, Cal.5th 2019, t. 7, s. 133.
- Wyrok SO w Warszawie z 12 lipca 2022 r., XXII GW 155/22, niepubl.

Pozostałe dokumenty:

- Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on protecting persons who engage in public participation from manifestly unfounded or abusive court proceedings (“Strategic lawsuits against public participation”), 19.07.2023 r., 11628/23, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11628_2023_INIT [dostęp: 10.10.2023].
- Wniosek – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób, które angażują się w debatę publiczną, przed ewidentnie bezpodstawnymi lub stanowiącymi nadużycie postępowaniami sądowymi („strategiczne powództwa zmierzające do stłumienia debaty publicznej”), Bruksela, 27.04.2022 r., COM(2022) 177 final 2022/0117 (COD), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022AE3173> [dostęp: 7.10.2023].

Publikacje:

- Adamczuk A., Prus P., Radwan M., Sieńko M., Stefańska E., Manowska M., *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany*. T. 1. Art. 1–477⁶, LEX/el. 2022.
- Anthony T., *Quantum of Strategic Litigation – Quashing Public Participation*, „Australian Journal of Human Rights” 2009, t. 14, nr 2, s. 1–38, <https://www.austlii.edu.au/au/journals/AJHR/2009/1.pdf> [dostęp: 5.05.2023].
- Baker J.L., *Chapter 338: another new law, another SLAPP in the face of California business*, „McGeorge Law Review” 2004, nr 35, s. 409–432, <https://core.ac.uk/download/pdf/303901919.pdf> [dostęp: 5.05.2023].
- Barta J. (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
- Bernatt M., *Glosa do wyroku s. apel. z dnia 25 maja 2006 r., I ACa 15/06*, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 4, s. 28–32.
- Borg-Barthet J., Lobina B., Zabrocka M., *The Use of SLAPPs to Silence Journalists, NGOs and Civil Society*, STUDY Requested by the JURI committee, European Parliament, [Bruksela] 2021, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694782/IPOL_STU\(2021\)694782_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/694782/IPOL_STU(2021)694782_EN.pdf) [dostęp: 7.10.2023].
- Canan P., Pring G.W., *Strategic lawsuits against public participation*, „Social Problems” 1988, t. 35, nr 5, s. 506–519.
- Gonera K., *Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych*, LexisNexis, Warszawa 2006.
- Korzan K., *Koszty postępowania cywilnego a nakłady państwa na utrzymanie wymiaru sprawiedliwości*, Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne „Lex”, Gdańsk 1992.
- Kuchnio M., Majchrowska A., Panfil K., Parafianowicz J., Partyk A., Rutkowska A., Rutkowski D., Turczyn A., Piaskowska O.M., *Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz aktualizowany*, LEX/el. 2023.
- McBride E.W., *The Empire Slapps Back: New York’s Legislative Response to SLAPP Suits*, „Vermont Law Review” 1992–1993, t. 17, s. 925–936.
- Michalak A., *Oczywiście bezzasadne powództwo w dziedzinie praw własności przemysłowej*, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 11–12, s. 110–123.
- Nicholson M.A., *MCLIBEL: A case study in English defamation law*, „Wisconsin International Law Journal” 2000, t. 18, nr 1, s. 1–145, <https://www.mcspotlight.org/case/trial/verdict/wisclaww.pdf> [dostęp: 5.05.2023].
- Nowicki M.A., *Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2005*, Kantor Zakamycze, Kraków 2006.
- Nowińska E., Szczepanowska-Kozłowska K., *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, LEX.

- Piaskowska O.M., *Prawo do sądu a oddalenie oczywiście bezzasadnego powództwa w świetle projektu zmian z 27.11.2017 r. do Kodeksu postępowania cywilnego*, „Studia Prawnicze” 2018, nr 1, s. 29–46, <https://doi.org/10.37232/sp.2018.1.2>.
- Sieradzka M., Zdyb M. (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX.
- Szwaja J. (red.), *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, C.H. Beck, Warszawa 2019, Legalis.
- Tu S.S., Stump N.F., *Free speech in the balance: Judicial sanctions and frivolous slapp suits*, „Loyola of Los Angeles Law Review” 2021, t. 54, nr 2, s. 623–674.
- du Vall M., Nowińska E., *Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, LEX.
- Zaradkiewicz K., *Nadużycie środków ochrony dóbr osobistych – uwagi de lege ferenda*, „Probacja” 2022, nr 2, s. 13–56.
- Zoll F., Kraus A., *Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z objaśnieniami*, Wojewódzki Instytut Wydawniczy, Poznań 1929.
- Zoll F., *Nieuczciwa konkurencja i jej pokrewne objawy ze stanowiska prawa prywatnego*, Drukarnia W. Łozińskiego, Lwów 1907.
- Żakowska-Henzler H., *Wiedza tradycyjna – tradycyjna ochrona?*, [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), *Experientia Docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, Warszawa 2017, s. 740–766.

Netografia:

- Jarkowiec M., *Nie tylko zwolennicy Trumpa podnoszą, że oskarżenie przeciwko byłemu prezydentowi jest słabe*, <https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29653405,nie-tylko-zwolennicy-trumpa-podnosza-ze-oskarzenie-przeciwko.html> [dostęp: 5.05.2023].
- Revealed: UK government helped sanctioned Putin ally sue British journalist*, <https://www.opendemocracy.net/en/prigozhin-government-russia-ukraine-hack-libel-slapp/> [dostęp: 5.05.2023].

EWA NOWIŃSKA*

JESZCZE O AUTORYZACJI WYPOWIEDZI

More about authorising statements

Abstract: The authorisation rules were provided for in the Press Law of 1984, arousing reluctance of journalists from the beginning. They noticed the inconvenience associated with this, not paying attention to the rights of both the interlocutor and the information interest of the recipients of press statements, interested in receiving messages consistent with the intention of the speaker. The construction of the provisions raised a number of reservations, in particular over the scope of the changes in relation to the original statement or the date of submission of the authorised text. The amendment to the regulations was intended to remove earlier doubts, which has not been fully accomplished. In particular, the right of the interlocutor to make changes to the content of a statement was significantly limited, which is sometimes in conflict with the relevant guarantees of copyright law. Undoubtedly, however, the current regulations facilitate the implementation of statutory rights and obligations in this area of law.

Keywords: authorisation, press, statutory conditions, journalist's duties, rights of the interlocutor

1. Wprowadzenie

Jednym z wielu problemów, jakie stanęły przed krajowym ustawodawcą po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, było uregulowanie funkcjonowania prasy. Podobnie jak w odniesieniu do innych dziedzin społecznych, gospodarczych, politycznych i innych, nie było to zadanie proste, zważywszy, że skonstruować należało odpowiednie przepisy „własne”, nie mając wcześniejszych wzorców. A właściwie mając ich aż nadto, jeśli zważyć, że na terenach zaborów obowiązywały odpowiednie regulacje, oczywiście uwzględniające potrzeby i wzorce danego państwa.

* Emerytowana Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ORCID: 0000-0003-4258-7447.

Przez szereg lat szeroko rozumianej problematyki „prasowej” nie regulowano szczegółowo. Jednakże dekret z 7.02.1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych – w art. 1 podkreślał kwestię istotną, a mianowicie: *Prasa jest wolna. Wolność prasy podlega tylko tym ograniczeniom, które są przewidziane w Kodeksie karnym lub określone w ustawach.*

Wprawdzie nie bezpośrednio do prasy, ale także do niej odnosił się art. 104 Konstytucji marcowej, gwarantujący wolność słowa, wskazując, iż *Każdy obywatel ma prawo swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, o ile przez to nie narusza przepisów prawa, z wyłączeniem sytuacji powodujących naruszenie prawa.* Zasadę wolności prasy formułował art. 105, a mianowicie: *Poręcza się wolność prasy. Nie może być wprowadzona cenzura ani system koncesyjny na wydawanie druków. Nie może być odjęty dziennikom i drukom krajowym debit pocztowy, ani ograniczone ich rozpowszechnienie na obszarze Rzeczypospolitej. Ustawa osobna określi odpowiedzialność za nadużycie tej wolności.*

Wobec braku szczegółowych rozwiązań prawnych prasa – w owym czasie drukowana – funkcjonowała w warunkach zasadniczo pełnej wolności wypowiedzi, z której, ku niechęci rządzących, obficie korzystała.

Tę niewygodną dla rządzących sytuację starano się opanować rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 10.05.1927 r. o prawie prasowym, uchylającym wszystkie dotychczasowe przepisy w zakresie materii tu uregulowanej. Wątpliwa była skuteczność tego aktu prawnego, nieudolnie starano się go uchylić. Przepisy powyższe były stosowane do czasu przyjęcia uchylającej uchwały sejmowej dopiero w 1930 r. Skutkiem był powrót na odpowiednich ziemiach polskich zaborczych aktów prawnych.

Po wielu latach 16 listopada 1938 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowego prawa prasowego, który został uchwalony jako dekret Prezydenta RP w dniu 21 listopada 1938 r. (z mocą od 28 listopada 1938 r.).

Oczywiście, po drugiej wojnie światowej podnoszono wątpliwości co do jego obowiązywania. Wątpliwości te całkowicie usunął dopiero art. 60 ustawy z 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, który stanowił, że *Z dniem wejścia w życie ustawy tracą moc wszelkie przepisy dotyczące przedmiotów w niej unormowanych, a w szczególności traci moc dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 21 listopada 1938 r. – Prawo prasowe (Dz.U. nr 89, poz. 608).*

Nadmienić należy, że art. 71 Konstytucji z 1952 r. gwarantował obywatelom m.in. wolność słowa i druku, z oczywistym brakiem rzeczywistego funkcjonowania tych gwarancji.

Niezależnie od powyższego dla niniejszych uwag istotne jest, iż żadne z powyższych rozwiązań prawnych nie zawierało bezpośrednich odniesień do autoryzacji, co jednak nie oznacza, że – choć pośrednio – nie było kontroli nad odpowiednimi publikacjami dziennikarskimi¹.

¹ Por. J. Taczkowska, *Autoryzacja wypowiedzi*, Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 70 i n.

2. Autoryzacja w ustawie Prawo prasowe

2.1. Uwagi wprowadzające; pojęcie autoryzacji

W ustawie Prawo prasowe od początku jej obowiązywania zawarte były przepisy wskazujące zasady autoryzacji, stanowiąc przedmiot krytyki ze strony dziennikarzy i przedstawicieli doktryny². Charakterystyczna jest w tym zakresie wypowiedź A. Goszczyńskiego, który instytucję tę ocenił jako „niegodne polskiego prawa i obraźliwe wyobrażenie o dziennikarzach. Oznacza bowiem założenie, że dziennikarz jest albo głupcem nie potrafiącym zrelacjonować tego, co usłyszał, albo człowiekiem złej woli, celowo przeinaczającym słowa rozmówcy”³. W podobnym tonie wypowiadał się A. Nowicki, określając autoryzację jako „przekleństwo polskich dziennikarzy”⁴. Generalnie można by się zgodzić z powyższym stanowiskiem, choć oceniając stan profesjonalizmu współczesnych „pracowników prasy”, nietrudno zauważyć ich skłonność do manipulowania wypowiedzią rozmówcy, a zasadniczo – jej treścią.

Podnoszono także, iż w innych systemach prawnych takiej instytucji nie przewidziano⁵. Twierdzenie to nie do końca oddaje rzeczywisty stan regulacji, bowiem wprawdzie nie używa się wprost tego określenia, jednak odpowiednie przepisy wprost skutek autoryzacji wywołują⁶.

Jednakże należy podkreślić przydatność omawianego rozwiązania tak dla prawidłowości zabezpieczenia informacyjnego interesu czytelników, widzów, słuchaczy, jak i dla własnych interesów informatora, przede wszystkim zainteresowanego opublikowaniem jego wypowiedzi w zgodzie z intencją autora.

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych uwag konieczne jest, jak się wydaje, ustalenie, co oznacza termin „autoryzacja” wywodzący się z łacińskiego *auctorizare* – „upoważniać” oraz *auctoritas*, czyli „wpływ osobisty, znaczenie”.

W literaturze przyjmuje się, że autoryzowanie to uznanie danej wypowiedzi za własną lub potwierdzenie prawdziwości przytaczanych faktów własnym nazwiskiem; jest upraw-

² Por. J. Sobczak, *Prawo prasowe*, Warszawa 1992, s. 539 i n.; W. Machała, *Autoryzacja – ograniczenie czy gwarancja wolności słowa?* „Palestra” 2006, z. 7–8, s. 110 i n., <https://api.palestra.pl/pl/content/download/519/3386?version=2> [dostęp: 11.09.2023].

³ A. Goszczyński, „Rzeczpospolita” z 3–4.12.2005, s. 17.

⁴ A. Nowicki, *Autoryzacja a wolność słowa*, „Newsweek” 2001, nr 11, s. 94.

⁵ Zob. M. Zaremba, *Prawo prasowe. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018 r., komentarz do art. 14a pkt I.

⁶ Por. E. Nowińska, *Wolność wypowiedzi prasowej*, Wolters Kluwer, Warszawa-Kraków 2007; J. Taczkowska, *Autoryzacja...*, s. 11 i n.

nieniem do powzięcia decyzji o udzieleniu zgody lub jej braku na publikację wypowiedzi w zaakceptowanym przez autora kształcie⁷. Zdaniem J. Taczkowskiej autoryzacja, jako instytucja prawna, nie może być rozumiana jedynie jako „udzielenie zgody bądź zezwolenia na publikację określonej wypowiedzi”, gdyż odnosi się również do procesu i trybu autoryzowania, a także wyznacza podmioty objęte normami tej instytucji⁸.

M. Michalski podkreślał związek pomiędzy prawem autorskim a prasową autoryzacją z tym zastrzeżeniem, że odpowiedni obowiązek uruchamia zgłoszenie odpowiedniego żądania⁹. Takie stanowisko ograniczało omawianą instytucję, bowiem nietrudno zauważyć, że nie każda wypowiedź nosi cechy utworu.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku 5 lipca 2011 r. w sprawie *Wizekariuk v. Polska* wskazał, że „autoryzacja sprowadza się do zaświadczenia, iż tekst zaproponowany do publikacji odpowiada rzeczywistemu brzmieniu danych wypowiedzi”¹⁰.

Z kolei *Słownik terminologii medialnej*¹¹ pod pojęciem tym rozumie „pozwolenie autora m.in. na publikację. Przy wywiadach prasowych autoryzacja polega na wspólnym uzgodnieniu ostatecznego tekstu wywiadu przed publikacją przez osobę udzielającą wywiadu i dziennikarza”.

Czasownik „autoryzować” wedle SJP PWN oznacza zezwolenie autora na wydanie, przekład, wystawienie, adaptację lub przeróbkę dzieła lub zezwolenie osoby udzielającej wywiadu na jego opublikowanie.

Nie wdając się w dalsze rozważania, w każdym razie można przyjąć, iż autoryzacja oznacza zgodę na publikację wypowiedzi o określonej, akceptowanej przez rozmówcę treści.

Wracając do rozwiązań ustawowych, przypomnieć należy, że w pierwotnym brzmieniu odpowiednia regulacja zawarta w art. 14 ust. 1 była następująca: *Dziennikarz nie może odmówić osobie wypowiadającej się autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, chyba że była wcześniej publikowana*. Ze stylistyki przepisu wynikało, że to aktywność rozmówcy uruchamia proces autoryzacji. W literaturze jednak podkreślano, że dziennikarz powinien lojalnie pouczyć informatora o prawie do zgłoszenia odpowiedniego żądania¹². Wywodzone więc taki obowiązek z dziennikarskich zasad etycznych.

Autoryzacji podlegała (i nadal podlega) „dosłownie cytowana wypowiedź” z zastrzeżeniem, że obowiązek przewidziany przepisem nie wiąże w przypadku wcześniejszej publikacji tejże wypowiedzi (będzie o tym dalej mowa).

⁷ J. Sobczak, *Prawo prasowe...*, s. 542.

⁸ J. Taczkowska, *Autoryzacja...*, s. 59–60.

⁹ Michalski B., *Podstawowe problemy prawa prasowego*, Elipsa, Warszawa 1998, s. 45–46.

¹⁰ Wyrok ETPCz z 5 lipca 2011 r., 18990/05, *Bogusław Wizekariuk p. Polsce*, LEX 846321.

¹¹ W. Pisarek (red.), *Słownik terminologii medialnej*, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006, s. 13.

¹² Zob. J. Sobczak, *Prawo prasowe...*, s. 235.

Przepis powyższy wywoływał szereg wątpliwości, poczynając od podstawowej, a mianowicie, na czym ma polegać autoryzacja, czy można w jej ramach całkowicie zmienić pierwotną wypowiedź. I dalej, jaki jest czas przeznaczony dla jej dokonania¹³. Odpowiedź w ostatnio wskazanej wątpliwości była i jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania prasy w zakresie jej funkcji informacyjnej.

Z powyższym obowiązkiem ciążącym na dziennikarzach wiązano kolejne przepisy art. 14, wkraczające w dalszy etap prac dziennikarza, a mianowicie zgodnie z ust. 3 tego artykułu *Osoba udzielająca informacji może z ważnych powodów społecznych lub osobistych zastrzec termin lub zakres jej publikowania*. Z kolei wedle ust. 4 *Udzielenia informacji nie można uzależniać, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2, od sposobu jej skomentowania lub uzgodnienia tekstu wypowiedzi dziennikarskiej*. Oba rozwiązania związane są z gwarancjami w zakresie wolności wypowiedzi, w tym wypowiedzi prasowej. Pewne wątpliwości budził pierwszy z przywołanych przepisów, bowiem to na dziennikarzu ciążył obowiązek dokonania oceny istnienia „ważnych powodów”. Wskazywano zatem, że zwrot ten należy interpretować ścieśniająco, ograniczając je do oczywistej ważności, niebudzącej wątpliwości ze społecznego punktu widzenia¹⁴.

Oczywista jest treść drugiego z cyt. powyżej ustępów art. 14 ustawy z uwagi na gwarancje w zakresie wolności wypowiedzi, aczkolwiek w praktyce, jeśli informacja była dla dziennikarza istotna, to zapewne godził się na pewne ustępstwa co do uzgodnienia treści materiału prasowego¹⁵.

W końcu wskazać należy, że naruszenie prawa do autoryzacji (jak i innych postanowień art. 14) mogło spotkać się z odpowiedzialnością karną (art. 49)¹⁶.

2.2. Aktualna regulacja

Zmiana przepisów w powyższym zakresie stała się koniecznością wobec stanowiska Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który we wspomnianym wyroku wydanym w 2011 r. uznał, że polskie przepisy dotyczące autoryzacji są niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka i naruszają zasady funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego, w którym wolność słowa jest wartością nadrzędną¹⁷. Podkreślono, że przepisy polskiej ustawy dają osobom, z którymi przeprowadzono wywiad „nieograniczone prawo

¹³ Por. bliżej J. Skrzypczak, *Autoryzacja w praktyce nowych mediów w dobie kryzysu systemu prawa prasowego*, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 4, s. 200 i n.

¹⁴ J. Sobczak, *Prawo prasowe...*, s. 238–239.

¹⁵ Por. J. Taczkowska, op.cit., s. 129 i n.

¹⁶ Por. bliżej uwagi J. Taczkowskiej, *Autoryzacja...*, s. 120 i n.

¹⁷ Wyrok ETPCz z 5 lipca 2011 r., Nr 18990/05, *Bogusław Wizerkaniuk p. Polsce*.

zapobiegania opublikowaniu przez dziennikarza wywiadu uznanego za kłopotliwy lub niepochlebny, niezależnie od tego jak jest prawdziwy lub dokładny”. Dodatkowo wskazał, że polskie regulacje „mogą sprawić, iż dziennikarze będą unikać stawiania wnikliwych pytań z obawy, że ich rozmówca może później zablokować publikację całego wywiadu, odmawiając autoryzacji lub wybierając rozmówców uznanych za współpracujących, ze szkodą dla jakości debaty publicznej”. Trybunał zwrócił także uwagę na brak terminów, w których autoryzacja powinna być dokonana, bowiem: „wiadomość jest towarem łatwo ulegającym popsuciu i opóźnienie jej publikacji, nawet przez krótki okres, może pozbawić ją całkowitej wartości i zainteresowania nią”.

Przypomnieć należy, że ETPC akcentował także wielokrotnie zagrożenia wynikające z istnienia tzw. uprzednich ograniczeń (*prior restraints*), a więc m.in. zezwoleń lub innych wymogów formalnych warunkujących rozpowszechnianie wypowiedzi prasowej. Wskazywał na niezwykle poważne i groźne konsekwencje takich środków, zwłaszcza gdy dotyczą one materiału związany z aktualnymi wydarzeniami; jest on bowiem „zanikającym dobrem” (*perishable commodity*), które z upływem czasu traci wartość.

Aktualna regulacja, za powyższym stanowiskiem Trybunału, wprowadzona w 2017 r., jest znacznie obszerniejsza, nieco wyjaśniająca wcześniejsze wątpliwości i prowadząca do powstania nowych.

Zatem zgodnie z art. 14a ust. 1 *Dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie*. Jak widać, zasadniczo pozostawiono poprzednią treść ust. 2 art. 14, dodając wyjaśniająco, że dziennikarz jest zwolniony z ustawowego obowiązku wówczas, gdy wypowiedź *była wygłoszona publicznie*, a nie tylko – jak było poprzednio – *wcześniej publikowana*. Jest to istotne zastrzeżenie ustawowe, w szczególności zważywszy na publiczne wypowiedzi polityków czy relacjonowanie przebiegu jawnych procesów. Na marginesie, w ostatnio wskazanym zakresie istotne wydaje się przesądzenie, czy wystąpienia np. na konwencjach partyjnych w części, w której nie uczestniczą dziennikarze, to wypowiedzi „publiczne”. Ostatnio wskazany termin, według SJP PWN, oznacza: „dotyczący całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości”; „dostępny lub przeznaczony dla wszystkich”; „związany z jakimś urzędem lub z jakąś instytucją nieprywatną”; „odbywający się przy świadkach, w sposób jawny”. Zapewne w omawianym przypadku chodzi o dostępność powszechną, zasadniczo nieograniczoną, choć zwykle np. spektakl teatralny jest publiczny, choć dostępny dla „publiczności” po wcześniejszym wykupieniu biletów. Gdyby iść tym tropem, to zaproszenia zindywidualizowane na określoną imprezę (konwencję) powodują, że jest ona zasadniczo „niepubliczna”. Ale czy za taką można uznać spotkanie polityka z wyselekcjonowaną ze względu np. na poglądy grupą osób, ale zasadniczo nie zapraszaną imiennie?

W doktrynie wyrażone zostało i następujące stanowisko: „Wydaje się jednak, że również wypowiedzi, które nie były wygłoszone publicznie w ścisłym tego słowa zna-

czeniu (czyli na przykład padające podczas zamkniętych obrad kolegialnych organów władz publicznych czy niejawnych posiedzeń sądowych), nie są objęte reżimem przepisów o autoryzacji ze względu na brak spełnienia przesłanki „udzielania informacji” (oczywiście dopuszczalność relacjonowania przebiegu tych wydarzeń może być ograniczona na podstawie innych przepisów)¹⁸.

Ustawodawca – co istotne – wyjaśnił w powyższy sposób wcześniej podnoszone wątpliwości¹⁹ dotyczące prawa do autoryzacji wypowiedzi wygłaszanych w czasie konferencji prasowych; obecnie w każdym razie zostały takie wystąpienia wyjęte spod omawianego uprawnienia²⁰.

Pytaniem jest także, czy podlega jej także anonimowa wypowiedź. W doktrynie podnosi się, że brak tu uzasadnienia dla autoryzacji, „gdyż ochronie podlega jej pochodzenie od konkretnie określonej osoby, o ustalonej tożsamości²¹. Uważam, że można także przyjąć, że nawet przy anonimowej wypowiedzi rozmówca może być żywotnie zainteresowany ewentualną korektą jej treści²².

Postępowanie zmierzające do autoryzacji jest pewnym procesem, który zgodnie z ust. 2 art. 14a rozpoczyna dziennikarz, bowiem: *Dziennikarz informuje osobę udzielającą informacji przed jej udzieleniem o prawie do autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi*. Nietrudno zauważyć, iż w praktyce mogą zostać podniesione wątpliwości, czy obowiązek powyższy został zrealizowany, a pamiętać należy, iż w razie sporu to na nim ciąży odpowiedzialność karna z tytułu publikowania wypowiedzi *bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania autoryzacji na zasadach określonych w art. 14a – art. 49b ustawy*. Powinien zatem w odpowiedni sposób się zabezpieczyć, dokumentując realizację powyższego obowiązku.

Zgodnie z treścią omawianego przepisu obowiązek powyższy realizuje wyłącznie „dziennikarz” w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt. 4 ustawy, co oczywiście w konkretnych przypadkach może prowadzić do nieporozumień.

Dalszy etap autoryzacji realizuje wypowiadający się, bowiem: *Osoba udzielająca informacji niezwłocznie po uzyskaniu od dziennikarza informacji, o której mowa w ust. 2, zgłasza mu żądanie autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi*. Problem kolejny: co

¹⁸ M. Zaremba, *Prawo prasowe...*, komentarz do art. 14a, pkt 3.

¹⁹ Por. J. Skrzypczak, *Prawo prasowe...*, s. 203 wraz ze wskazaną tam literaturą.

²⁰ Por. wyjaśnienia uzasadnienie projektu nowelizacji, w którym podkreślono, że chodzi tu m.in. o „wypowiedzi podczas konferencji prasowej lub innego rodzaju wystąpienia publicznego osoby udzielającej informacji” *O zmianie ustawy - Prawo prasowe*, Druk nr 1604 z 24 maja 2017 r., Warszawa, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Prezes Rady Ministrów RM-10-55-17, s. 3, <https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/3BD221FF99C37211C12581380036C174/%24File/1604.pdf> [dostęp: 11.09.2023].

²¹ Por. E. Czarny-Drozdziejko, *Autoryzacja wypowiedzi w świetle prawa prasowego*, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 11–12, teza 2, <https://sip.lex.pl/#/publication/151343789> [dostęp: 11.09.2023].

²² Tak też M. Zaremba, *Prawo prasowe...*, pkt. I 3.

oznacza w praktyce *niezwłocznie*? Przyjmuje się, że termin ten należy interpretować jako: bez zbędnej zwłoki. Niewiele to nam wyjaśnia. Zapewne w praktyce będzie to miało miejsce bezpośrednio po uzyskaniu informacji od dziennikarza, choć może mieć miejsce i później, czyli z pewną (niewielką?) zwłoką. Mając na uwadze odpowiedzialność karną z tytułu właściwej realizacji obowiązków ustawowych (art. 49a), dziennikarz podejmujący odpowiednią decyzję w warunkach wskazanych powyżej, a więc oceniając, czy żądanie zostało zgłoszone „niezwłocznie” i ewentualnie podejmując w tym zakresie decyzję negatywną – działa w warunkach pewnego ryzyka.

Kolejny art. 14a ust. 4 wskazuje tak istotne dla dziennikarza terminy, a mianowicie: *Osoba udzielająca informacji dokonuje autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu: 1) 6 godzin – w odniesieniu do dzienników, 2) 24 godzin – w odniesieniu do czasopism – chyba że strony umówią się inaczej oraz sposób ich liczenia w dalszym ustępie tego artykułu: 5. Bieg terminów, o których mowa w ust. 4, rozpoczyna się od momentu przekazania w sposób wzajemnie uzgodniony tekstu dosłownie cytowanej wypowiedzi przewidzianego do publikacji w prasie osobie udzielającej informacji lub osobie przez nią upoważnionej, tak aby osoba ta mogła się zapoznać z treścią tego tekstu.*

Zanim przejdę do bardziej szczegółowych uwag, dotyczących zróżnicowania terminów w zależności od rodzaju prasy, zwrócić należy uwagę na następującą okoliczność. Otóż bieg terminów na dokonanie autoryzacji rozpoczyna się od chwili przekazania („w sposób wzajemnie uzgodniony”) tekstu podlegającego autoryzacji *osobie udzielającej informacji lub osobie przez nią upoważnionej, tak aby mogły się z nim zapoznać*. Problem w tym, że w pozostałych ustępach mowa jedynie o osobie, która informacji udziela, nie wspomina się zatem o osobie upoważnionej. Pytanie powstaje, kto więc może faktycznie dokonać autoryzacji tekstu, czyli jakie znaczenie ma wprowadzenie do przepisu „osoby upoważnionej” do czego: do odbioru tekstu czy także do jego autoryzacji?

Mając na uwadze, że prawo do autoryzacji własnej wypowiedzi ma charakter osobisty, w konsekwencji podmiotem uprawnionym jest jedynie osoba, której wypowiedź jest przytaczana. To ona powinna decydować o jej ostatecznym kształcie, choć, o czym niżej, ma w tym zakresie dość ograniczone możliwości.

Co zatem oznacza przywołany powyżej zwrot ustawowy odnoszący się do „osoby upoważnionej”? Logicznie wskazuje osobę, która może skutecznie odebrać tekst, w konsekwencji czego rozpoczyna bieg terminu dla dokonania autoryzacji. Ustawodawca założył przy tym, że z tą chwilą osoba uprawniona ma faktyczną możliwość wglądu do tekstu swojej wcześniejszej wypowiedzi.

Odnosnie do omawianego przepisu podkreślenia wymaga, że czas, w jakim ma zostać dokonana autoryzacja jest uzależniony od rodzaju prasy: i tak sześć godzin ma do dyspozycji upoważniony, jeżeli jego wypowiedź ma zostać opublikowana w dzienniku; 24 godziny – w czasopiśmie. Wola zainteresowanych może powyższe interwały zmienić.

Pamiętać należy, że ustawa Prawo prasowe definiuje tak dzienniki, jak i czasopisma, opierając odpowiednie rozróżnienie na częstotliwości ukazywania się poszczególnych wydań oraz na publikowanych treściach – art. 7 ust. 2 pkt 20 i 3). Oczywiście charakterystyka powyższa odnosi się także do prasy elektronicznej i odpowiednich elementów zawartych w nich przekazów. W konsekwencji „dziennikiem” są przykładowo takie audycje, jak emitowane w Polsce Wydarzenia czy TVN-owskie Fakty. „Czasopismem” z kolei będzie np. „Ekspres reporterów” czy „Polityczne graffiti”.

W końcu wskazać należy, co podlega autoryzacji. Przepis przesądza, że „dosłownie cytowana wypowiedź”, a więc wypowiedź w jej dosłownej wersji. Oczywiście jest zatem, iż zamieszczenie przez dziennikarza własnej wersji informacji uzyskanej od interlokutora, a więc zastosowanie mowy zależnej – autoryzacji nie podlega.

Kolejna kwestia związana jest ze sposobem przekazania autoryzowanego tekstu dziennikarzowi, przepisy milczą w tym względzie, a więc otwarte pozostaje pytanie, czy ma to nastąpić do rąk dziennikarza, z którym rozmawiał, czy wprost do redakcji? Zapewne wątpliwość powyższą w praktyce rozstrzygać może odpowiednie uzgodnienie.

Kolejny przepis jest dla omawianej instytucji niezwykle istotny, bowiem wskazuje, jakie zmiany może dokonać osoba udzielająca informacji w przekazanym jej do autoryzacji tekście. Zgodnie zatem z art. 14a ust. 6 *Nie stanowi autoryzacji zaproponowanie przez osobę udzielającą informacji nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi ani zmiana kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście materiału przewidzianego do publikacji w prasie. 7. W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w terminach określonych w ust. 4 uznaje się, że dosłownie cytowana wypowiedź została autoryzowana bez zastrzeżeń.*

W powyższy sposób ustawodawca przesądził, co nie jest autoryzacją, a więc czego wypowiadający się nie może zmienić, a zatem nie może: zaproponować nowych pytań (co oczywiście, bowiem to jest rola dziennikarza/autora materiału prasowego); przekazać nowych informacji lub odpowiedzi (a więc nie można uzupełnić własnego przekazu, nawet gdyby informacyjnie było to korzystne dla odbiorcy!) oraz zmienić kolejności wypowiedzi w autoryzowanym tekście (kolejność dyktowały bowiem zadawane przez dziennikarza pytania, to on zatem jest „gospodarzem” tekstu).

A co można? Jak widać – niewiele. Zapewne mogą to być zmiany kosmetyczne, „wygładzające” wypowiedź, bez zmiany jej merytorycznej treści. Jest to niewielkie uprawnienie, zważywszy, iż niekiedy w czasie rozmowy z dziennikarzem rozmówca może nie być dostatecznie przygotowany merytorycznie bądź o pewnych mankamentach w tym zakresie zorientuje się, czytając przekazany tekst. Na obronę pozostaje mu wycofanie zgody na publikację wypowiedzi, w każdym razie w sytuacji, gdy stanowi ona utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Co do innych przypadków wydaje się, że nawet jeśli ustawa wprost takiej sytuacji nie przewiduje, to można przyjąć, kierując się treścią art. 49a ustawy, zgodnie

z którym *Karze, o której mowa w ust. 1, nie podlega, kto publikuje wypowiedź identyczną z udzieloną przez osobę udzielającą informacji*, że w sytuacji, gdy informator nie wyraża zgody na opublikowanie jego dosłownie cytowanej wypowiedzi, sąd nie będzie uprawniony do wymierzenia kary, jeśli dziennikarz jednak ją rozpowszechni. Łatwo daje się dostrzec pewną rozbieżność pomiędzy bardzo rozbudowaną instytucją autoryzacji a wskazanym ostatnio przepisem, *de iure* uchylającego odpowiedzialność z tytułu wiernego przytoczenia wypowiedzi rozmówcy nawet w przypadku, gdy nie chce on jej publikacji. Jak wskazuje M. Zaremba za stanowiskiem ETPC, „dziennikarz nie może być w zasadzie zobowiązany do odraczania publikowania informacji na temat leżący w interesie ogólnym, bez zaistnienia istotnych powodów dotyczących interesu publicznego lub ochrony praw innych osób”, a „odszkodowania *ex post facto* zapewniają odpowiednie zadośćuczynienie za naruszenie praw gwarantowanych w Artykule 8 Konwencji”. Innymi słowy, Trybunał z pewnością nie zaakceptuje ingerencji w swobodę wypowiedzi dziennikarza (w szczególności wymierzenia mu sankcji karnej lub karno-administracyjnej), jeżeli dziennikarz ten w sposób rzetelny zacytuje wypowiedź osoby (zwłaszcza osoby publicznej), która zgodziła się wcześniej na rozmowę²³.

W powyższym zakresie doszło zatem do znaczącego ograniczenia uprawnień rozmówcy dziennikarza; na gruncie poprzecznie obowiązujących przepisów miał on w tym zakresie znacząco szersze uprawnienia²⁴.

Pułapką jest tu także ust. 7 art. 14a, zgodnie z którym *W przypadku niedokonania lub odmowy dokonania autoryzacji w terminach określonych w ust. 4 uznaje się, że dosłownie cytowana wypowiedź została autoryzowana bez zastrzeżeń*. Wprowadzone tu zostało pewne faktyczne domniemanie, wygodne dla dziennikarza, bowiem w razie spełnienia się powyższych warunków, ma on ustawowe uprawnienie do wskazywania, że cytowana przez niego wypowiedź została zaakceptowana przez rozmówcę.

Uzupełnieniem powyższych uwag jest wspomniany już art. 14 ustawy, wskazujący pewne uprawnienia rozmówcy oraz podkreślający niezależność w konstruowaniu treści materiału przez dziennikarza. Zatem zgodnie z ust. 3 wskazanego przepisu: *Osoba udzielająca informacji może z ważnych powodów społecznych lub osobistych zastrzec termin i zakres jej opublikowania*. Decyzja w tym zakresie należy do dziennikarza. Będzie ona podlegała ocenie przez sąd w ewentualnie wszczętym postępowaniu karnym, na podstawie art. 49 ustawy, przewidującym odpowiedzialność m.in. z tytułu naruszenia omawianego przepisu.

Dziennikarska wolność wypowiedzi leżała u podstaw ust. 4 art. 14, a mianowicie: *Udzielenia informacji nie można uzależniać, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 14a, od sposobu jej skomentowania lub uzgodnienia tekstu wypowiedzi dziennikarskiej*.

²³ Tamże, komentarz do art. 14a, pkt 1.

²⁴ Por. np. J. Skrzypczak, *Prawo prasowe...*, s. 204; E. Nowińska, *Wolność wypowiedzi...*, s. 120; J. Sobczak, *Prawo prasowe...*, s. 540.

Dla rozmówcy istotne znaczenie może mieć ust. 5 omawianego artykułu, bowiem *Dziennikarz nie może opublikować informacji, jeżeli osoba udzielająca jej zastrzegła to ze względu na tajemnicę zawodową*. Wspomnieć należy, że jest to istotne zastrzeżenie w szczególności dla dziennikarza, gdyż na straży chronionych informacji stoi nie tylko art. 49 ustawy Prawo prasowe, lecz również postanowienia kodeksu karnego.

3. Podsumowanie

Wprowadzenie do tekstu ustawy Prawo prasowe znowelizowanych przepisów dotyczących autoryzacji wypowiedzi nieco zmieniło poprzednio obowiązującą regulację, wyjaśniając wcześniejsze wątpliwości. Nie prowadzi to oczywiście do pełnej jasności omawianej instytucji, jednak korzystając z wcześniejszych doświadczeń, dziennikarze nie mają większych trudności z dostosowaniem się do ustawowego obowiązku.

Otwarte jednak pozostaje pytanie, czy ograniczony zakres uprawnień osoby wypowiadającej się jest zgodny tak ze społecznym interesem informacyjnym, jak i z własnym interesem rozmówcy?

Jeśli dojdzie do powyższych zmian, dziennikarz będzie miał prawo opublikować pierwotną wersję wypowiedzi.

Bibliografia

Orzecznictwo:

Wyrok ETPCz z 5 lipca 2011 r., 18990/05, *Bogusław Wizerkaniuk p. Polsce*, LEX 846321.

Publikacje:

Czarny-Drożdziejko E., Autoryzacja wypowiedzi w świetle prawa prasowego, „Przegląd Sejmowy” 2018, nr 11–12, s. 34–49, <https://sip.lex.pl/#/publication/151343789> [dostęp: 11.09.2023].

Machała W., *Autoryzacja – ograniczenie czy gwarancja wolności słowa?* „Palestra” 2006, z. 7–8, s. 110 i n., <https://api.palestra.pl/pl/content/download/519/3386?version=2> [dostęp: 11.09.2023].

Michalski B., *Podstawowe problemy prawa prasowego*, Elipsa, Warszawa 1998.

Nowicki M., *Autoryzacja a wolność słowa*, „Newsweek” 2001, nr 10, s. 94.

Nowińska E., *Wolność wypowiedzi prasowej*, Wolters Kluwer, Warszawa-Kraków 2007.

O zmianie ustawy – Prawo prasowe, Druk nr 1604 z 24 maja 2017 r., Warszawa, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja. Prezes Rady Ministrów RM-10-55-17, <https://>

orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/3BD221FF99C37211C12581380036C174/%24File/1604.pdf [dostęp: 11.09.2023].

Pisarek W. (red.), *Słownik terminologii medialnej*, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006.

Skrzypczak J., *Autoryzacja w praktyce nowych mediów w dobie kryzysu systemu prawa prasowego*, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 4, s. 199–212.

Sobczak J., *Prawo prasowe. Komentarz*. Polski Dom Wydawniczy Ławica, Warszawa 1992.

Taczowska J., *Autoryzacja wypowiedzi*, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.

Zaremba M., *Prawo prasowe. Komentarz*, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

ALINA JURCEWICZ*
BEATA WŁODARCZYK**

O WARTOŚCIACH I INTERESACH ZASŁUGUJĄCYCH NA OCHRONĘ PRAWNOROLNĄ

On the agricultural values and interests deserving legal protection

Abstract: The primary function of agriculture is the production of agricultural products. They are essential for fulfilling the fundamental human need of consuming food. For this reason, agriculture is a special sector of the economy. It also has a multifunctional character, as it carries out many functions of a public and non-commercial nature. Therefore, both agricultural land and family farms require protection. In contemporary times, the objectives of the Common Agricultural Policy also include environmental protection and combating climate change. Nonetheless, the war in Ukraine highlights the importance of ensuring food security and food safety. These are values that deserve protection.

Keywords: Agricultural product; Common Agricultural Policy; food security, food safety; agricultural land; family farm; environmental protection and climate change.

1. Wprowadzenie

W miarę rozwoju cywilizacyjnego potrzeby człowieka wzrastają i zmieniają się. Nie da się jednak zaprzeczyć, że jego niezmienną potrzebą jest żywność. Bez niej istnienie człowieka nie byłoby możliwe¹. Potrzeba ta, przynajmniej na obecnym etapie rozwoju naukowego,

* Instytut Nauk Prawnych PAN, ORCID: 0000-0002-8034-5660.

** Instytut Nauk Prawnych PAN, ORCID: 0000-0002-0864-6442.

jest zaspokajana dzięki produkcji rolnej. Wytwarzanie produktów rolnych jest podstawową funkcją rolnictwa. Nie jest to, co prawda, jedyna funkcja, którą spełnia ten sektor, jednak bez wątpienia jest najważniejsza z uwagi na rolę produktów rolnych. Są one wszak niezbędne dla zapewnienia życia i zdrowia ludzi. Z tego też względu produkty rolne są w istocie produktami strategicznymi. Od zagwarantowania ich dostaw zależy bowiem bezpieczeństwo państwa. W Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP „gromadzenie, ochrona oraz zagospodarowanie zasobów żywności i wody” są wskazane jako działanie niezbędne dla zapewnienia „odporności państwa”². Dostawy produktów rolnych są więc nie mniej ważne niż dostawy energii, gazu czy ropy naftowej, a bezpieczeństwo żywnościowe – nie mniej istotne niż bezpieczeństwo energetyczne.

To właśnie ze względu na elementarny charakter potrzeb, które są zaspokajane przez rolnictwo, jest ono uznawane za szczególnie dział gospodarki³ oraz „dostawcy dóbr publicznych”⁴. W tym kontekście rolnictwo określa się też jako wielofunkcyjne (*multifunctional agriculture*)⁵. Pełni ono bowiem wiele funkcji o charakterze publicznym⁶ i niekomercyjnym⁷. Dzieli się je na cztery grupy. Funkcje zielone obejmują zarządzanie zasobami gruntów rolnych, stwarzanie warunków dla dziko żyjących zwierząt i roślin, ochronę dobrostanu zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności i poprawę obiegu substancji chemicznych w systemach produkcji rolnej. Funkcje błękitne dotyczą wody. Obejmują zarządzanie zasobami wodnymi, poprawę jakości wód, zapobieganie powodziom, wytwarzanie energii wodnej i wiatrowej. Funkcje żółte związane są natomiast z utrzymaniem spójności i żywotności obszarów wiejskich, podtrzymywaniem i wzbogacaniem tradycji kulturalnej oraz tożsamości wsi i regionów, rozwojem agroturystyki i myślistwa. Wreszcie funkcje białe dotyczą właśnie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowej żywności⁸. Funkcje rolnictwa są zatem bardzo zróżnicowane i obejmują wiele obszarów.

Wyróżnienie funkcji produkcyjnej rolnictwa jest jednak zasadne z uwagi na podkreślone już fundamentalne znaczenie produktów rolnych dla prawidłowego funkcjonowania pań-

¹ A. Stelmachowski, B. Zdziennicki, *Prawo rolne*, PWN, Warszawa 1987, s. 7.

² *Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej*, BBN, Warszawa 2020, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf [dostęp: 20.12.2022].

³ R. Budzinowski, *Czynniki rozwoju prawa rolnego*, [w:] S. Prutis (red.), *Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej*, Temida2, Białystok 1998, s. 33.

⁴ J. Wilkin, *Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony*, „Wieś i Rolnictwo” 2011, nr 4, s. 27, <https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/289> [dostęp: 30.09.2023].

⁵ M. Cardwell, *The European Model of Agriculture*, OUP, Oksford 2004, s. 37.

⁶ J. Wilkin, *Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska*, „Wieś i Rolnictwo” 2009, nr 4, s. 13.

⁷ Por. J. Mikołajczyk, *Współczesne funkcje obszarów wiejskich na tle koncepcji multifunkcjonalnego rolnictwa*, „Studia Iuridica Agraria” 2012, nr 10, s. 367 i n.

⁸ Ibidem.

stwa oraz życia i zdrowia całego społeczeństwa. Zapewnienie ich dostaw jest więc głównym celem polityki rolnej. To właśnie przez politykę rolną państwo interweniuje w sektor rolny⁹. Określa ona cele, które mają być osiągnięte poprzez praktyczne oddziaływanie państwa na rolnictwo¹⁰. Polityka rolna „na co dzień” nastawiona jest na stworzenie odpowiednich mechanizmów, mających na celu podniesienie produkcji rolnej i możliwie pełne zaspokojenie potrzeb żywnościowych¹¹. Na poziomie UE polityką, która realizuje cel „zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw” produktów rolnych jest Wspólna Polityka Rolna. Jest to najstarsza z unijnych wspólnych polityk¹². Jej główne cele zostały określone na poziomie traktatowym, w art. 39 TFUE. Są one następujące: zwiększenie wydajności rolnictwa przez wspieranie postępu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak również optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwłaszcza siły roboczej; zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, zwłaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu osób pracujących w rolnictwie; stabilizacja rynków; zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw; zapewnienie rozsądnych cen w dostawach dla konsumentów.

Wymieniony już cel WPR, jakim jest „zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw”, zawiera w sobie kilka elementów. Należą do nich w szczególności zagwarantowanie „bezpieczeństwa żywnościowego” (*food security*)¹³ oraz „bezpieczeństwa żywności” (*food safety*)¹⁴. Nie są to pojęcia tożsame. Bezpieczeństwo żywnościowe to synonim możliwości zapewnienia żywności każdemu człowiekowi. Jest ono stanem pożądanym bez względu na ustrój polityczny danego państwa i jego warunki społeczno-gospodarcze¹⁵. Zawiera w sobie wymiary rozporządzalności, dostępności i adekwatności. Rozporządzalność jest rozumiana jako posiadanie wystarczającej ilości dostępnej żywności dla całej ludności w każdym czasie, aby podtrzymać życie ludzkie. Dostępność to inaczej nieograniczenie podaży żywności. Adekwatność oznacza natomiast zapewnienie zbilansowanej racji pokarmowej¹⁶. Z kolei

⁹ A. Stelmachowski, B. Zdziennicki, *Prawo rolne...*, s. 8.

¹⁰ W. Pawlak, *Polskie prawo rolne*, PWN, Warszawa–Poznań 1988, s. 13.

¹¹ A. Stelmachowski, B. Zdziennicki, *Prawo rolne...*, s. 13.

¹² A. Jurcewicz, *Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 11.; A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, *Zasady ogólne prawa europejskiego we wspólnej polityce rolnej*, cz. 1, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 4, s. 38.

¹³ L. Willetts, E. Tsioumani, *World food security*, „Environmental Policy and Law” 2015, t. 45, nr 6, s. 256–259.

¹⁴ B. van der Meulen, *Food law: development, crisis and transition*, [w:] B. van der Meulen, B. Wernaart (red.), *EU Food Law. Handbook*, European Institute for Food Law, t. 13, Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2020, s. 153, <https://doi.org/10.3920/978-90-8686-903-9>.

¹⁵ K. Leśkiewicz, *Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne*, „Przegląd Prawa Rolnego” 2012, nr 1(10), s. 182, <https://repozytorium.amu.edu.pl/server/api/core/bitstreams/bcf4cee1-11cb-4f7d-9d6c-55394693fa04/content> [dostęp: 30.09.2023].

¹⁶ J. Małyż, *Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego*, [w:] S. Kowalczyk (red.), *Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji*, Oficyna SGH, Warszawa 2009, s. 79 i n.

bezpieczeństwo żywności oznacza, że jest ona bezpieczna dla zdrowia i życia ludzi. Zapewnia się je dzięki ustanowieniu podstawowych wymogów, które powinien spełnić producent żywności¹⁷. Są one zawarte w aktach prawa żywnościowego. Do najważniejszych z nich należy unijne rozporządzenie nr 178/2002¹⁸. Zgodnie z nim żaden niebezpieczny środek spożywczy nie może być wprowadzany na rynek¹⁹. W tym kontekście zasadne jest zwrócenie uwagi, że traktatowy cel zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw zawiera w sobie nie tylko zapewnienie wytworzenia produktów rolnych, ale także politykę dotyczącą ich jakości. Wiąże się ona z koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia publicznego oraz uwzględnia preferencje konsumentów. Odnosi się ponadto do niematerialnych aspektów produkcji rolnej, takich jak humanitarne traktowanie zwierząt²⁰. Postawa europejskich konsumentów wobec żywności i wpływu jej produkcji na środowisko ulega bowiem ewolucji. Obecnie dostrzegają oni w rolnictwie wartości o wymiarze publicznym²¹. Cel zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw jest zatem rozumiany bardzo szeroko.

Próba oceny, która z wartości, tj. bezpieczeństwo żywnościowe, czy bezpieczeństwo żywności ma znaczenie priorytetowe nie jest oczywista. Wydaje się, że pierwszeństwo ma zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego z uwagi na jego fundamentalną rolę dla zagwarantowania życia ludzi. Z całą pewnością jednak „bezpieczeństwo żywności” ma charakter komplementarny i bez niego trudno mówić o zapewnieniu prawa do odpowiedniego wyżywienia (*the right to adequate food*)²². Prawo to ma tymczasem tak podstawowe znaczenie, że zostało zaliczone do praw człowieka²³. Wywodzi się ono z art. 3 i art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka²⁴. Z przepisów tych wynika, że każdy

¹⁷ K. Leśkiewicz, *Bezpieczeństwo żywnościowe...*, s. 181.

¹⁸ Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002 r. s. 1 ze zm.

¹⁹ Zgodnie z art. 14 rozporządzenia 178/2002 środek spożywczy jest uznawany za niebezpieczny, jeżeli: a) jest szkodliwy dla zdrowia, b) nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

²⁰ A. Jurcewicz [w:] D. Miąsik, N. Półtorak (red.), *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz*, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 686 – komentarz do art. 39.

²¹ Por. P. Popardowski, *Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej*, Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN, INP PAN, Warszawa 2018, s. 31, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3126905>.

²² B. Wernaart, *The right to food* [w:] B. van der Meulen, B. Wernaart (red.), *EU Food Law...*, s. 421.

²³ T. Srogosz, *Międzynarodowe prawo żywnościowe*, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. XLII i n.; A. Michalska, J. Sandorski, *Międzynarodowa ochrona prawa do wyżywienia*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1990, t. 52, nr 2, 1990, s. 43 i n.; M.A. Szkarłat, *Prawo do właściwego wyżywienia jako przykład współzależności praw człowieka*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia” 2014, t. 21, nr 2, s. 65–83, <https://www.doi.org/10.1515/curie-2015-0004>

²⁴ Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r., https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_

człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby oraz do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie. Ponadto, zgodnie z art. 11 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 19 grudnia 1966 r.²⁵, Państwa-Strony umawiają się na podjęcie kroków w celu zapewnienia każdemu człowiekowi „wolności od głodu”. To właśnie sektor rolny odgrywa zasadniczą rolę w realizacji prawa człowieka do odpowiedniego wyżywienia i zapewnienia wolności od głodu.

Aby realizować cel zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw UE wybrała drogę silnego subwencjonowania europejskiego rolnictwa. Na WPR, ukształtowaną w początku lat 60. XX w.²⁶, przeznaczano przez pierwszą dekadę jej funkcjonowania około 90% ogółu wydatków budżetowych ówczesnej EWG²⁷. Z czasem wydatki te zaczęły się zmniejszać. Na początku lat 80. XX w. odpowiadały one 66% budżetu ówczesnej Wspólnoty²⁸. W ramach perspektywy 2023–2027 wyniosą one około 31% unijnego budżetu²⁹. Niemniej WPR pozostaje od lat najbardziej kosztowną spośród unijnych wspólnych polityk³⁰. Nie tylko zresztą UE wybrała taką drogę. W II poł. XX w. rozwój rolnictwa w państwach wysoko rozwiniętych, takich jak USA, Kanada, państwa członkowskie UE, Norwegia, Szwajcaria, charakteryzował się znacznym nasileniem interwencjonizmu publicznego, o nieporównanie większej skali wsparcia finansowego niż innych działów gospodarki. Rolnictwo w państwach rozwiniętych było bardzo silnie subsydiowane³¹. Tak samo WPR bez

Translations/eng.pdf [dostęp: 20.12.2022].

²⁵ Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. 1977 Nr 38, poz. 169.

²⁶ Por. E. Tomkiewicz, *Limitowanie produkcji rolnej w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej*, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000, s. 26. Szerzej nt. historii WPR por. również A. Jurcewicz, P. Popardowski, J. Zięba, *Ewolucja wspólnej polityki rolnej*, [w:] A. Jurcewicz (red.), *Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej*, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010, s. 31 i n.

²⁷ Należy doprecyzować, że wydatki te obejmowały politykę rynkowo-dochodową WPR, która na początku funkcjonowania WPR zdecydowanie dominowała nad polityką strukturalną – por. E. Tomkiewicz, *Podstawowe instrumenty regulowania polityki rynkowo-dochodowej* [w:] A. Jurcewicz (red.), *Prawo i polityka rolna...*, s. 55.

²⁸ F. Nègre, *Finansowanie WPR*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/106/finansowanie-wpr> [dostęp: 3.01.2023].

²⁹ F. Nègre, *The Common Agricultural Policy in figures*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/financing-of-the-cap> [dostęp: 3.01.2023]; szczegółowo por. również B. Włodarczyk, *Prawne instrumenty ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023–2027*, „Przegląd Prawa Rolnego” 2022, nr 2(31), s. 16 i n., <https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.1>.

³⁰ J.H. Danielsen, *EU Agricultural Law*, Wolters Kluwer Int., Alphen aan den Rijn 2013, s. 7.

³¹ E. Tomkiewicz, *Koncepcje rozwojowe rolnictwa*, [w:] A. Stelmachowski (red.), *Prawo rolne*, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 477.

wątpienia jest kwintesencją protekcjonizmu³². U jej podstaw wciąż leży, choć stopniowo traci na znaczeniu w kontekście negocjacji międzynarodowych z WTO, zasada preferencji Wspólnoty (obecnie UE). Oznacza ona przyznawanie pierwszeństwa interesom Wspólnoty i wyraża przekonanie, że przetrwanie WPR nie może być narażone na niebezpieczeństwo³³. Niemniej należy zaznaczyć, że współcześnie polityka rolna nie zamyka się w zapewnieniu wzrostu produkcji rolnej. W warunkach gospodarki z nadwyżkami produktów rolnych, intensyfikacja produkcji jest zastępowana dążeniem do zwiększenia jej efektywności, racjonalności i konkurencyjności. Do celów tych dochodzą jeszcze inne, dotyczące zwłaszcza poprawy warunków życia ludności wiejskiej czy ochrony środowiska³⁴.

Ów protekcjonizm ma jednak swoje uzasadnienie. Sytuacja geopolityczna, która ma miejsce obecnie na świecie pokazuje, że subwencjonowanie rolnictwa w ramach WPR jest potrzebne. Na pytanie o to, dlaczego UE nie importuje tańszych produktów rolnych z państw trzecich zamiast wydawać około 386,6 mld euro tylko w ramach perspektywy finansowej 2023–2027³⁵ na dotowanie produkcji rolnej, należy odpowiedzieć, że UE kieruje się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na swoim terytorium. Nie będąc zdolną do wyżywienia Europejczyków, organizacja ta, a więc państwa członkowskie, które ją tworzą, nie mogłaby być bowiem niezależna. Wojna na Ukrainie ukazała, jak w krótkim czasie bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko tego państwa, ale także wielu państw trzecich uzależnionych od importu produktów rolnych z Ukrainy, zostało zagrożone. Ukraina należy do światowych producentów i eksporterów zbóż, roślin oleistych i oleju słonecznikowego³⁶. Eksportuje w zdecydowanej większości do UE, krajów Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej³⁷. Uzależnione od dostaw zbóż z tego kraju są także niektóre państwa afrykańskie, zwłaszcza Somalia i Benin (w 100%) oraz Egipt (w 82%)³⁸. Wojna w Ukrainie ograniczyła produkcję rolną w tym państwie oraz jej eksport. Jej konsekwencją są także rosnące koszty i ograniczona dostępność surowców energetycznych i nawozów sztucznych. Ograniczony dostęp do nich przekłada się natomiast na możliwości produkcyjne sektora rolnego państw importujących te surowce, a co za tym idzie na wzrost cen żywności. W efekcie zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu³⁹. Sytuacja

³² A. Jurcewicz, *Uwagi dotyczące integralności i granic wspólnej polityki rolnej*, [w:] S. Prutis (red.), *Polskie prawo rolne...*, s. 76–77.

³³ Tamże, s. 75–77.

³⁴ R. Budzinowski, *Czynniki rozwoju...*, s. 35.

³⁵ F. Nègre, *The Common Agricultural Policy...*, dz. cyt.

³⁶ P. Kugiel, *Wpływ wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo żywnościowe państw rozwijających się*, „Biuletyn PISM” 2022, nr 63(2482), s. 1, (2482), [https://pism.pl/webroot/upload/files/Biuletyn/Biuletyn%20PISM%20nr%2063%20\(2482\)%2014%20kwietnia%202022%20r.pdf](https://pism.pl/webroot/upload/files/Biuletyn/Biuletyn%20PISM%20nr%2063%20(2482)%2014%20kwietnia%202022%20r.pdf) [dostęp: 30.09.2023].

³⁷ S. Matuszak, *Spichlerz świata? Rozwój rolnictwa na Ukrainie*. Raport Ośrodka Studiów Wschodnich, OSW, Warszawa 2021, s. 8–9.

³⁸ P. Kugiel, *Wpływ wojny na Ukrainie...*, s. 1.

³⁹ B. Włodarczyk, *Prawne instrumenty...*, s. 21.

ta ukazuje, jak ważne jest posiadanie własnych zasobów i możliwości produkcyjnych w celu zagwarantowania swojego bezpieczeństwa żywnościowego.

Również w warunkach pokoju zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego swoich obywateli ma kluczowe znaczenie. Uzależnienie się od importu produktów rolnych z państw trzecich, które wytwarzają je taniej, może stanowić pułapkę w perspektywie długoterminowej. Zwykle zasady gry rynkowej na rynkach światowych są bowiem nakierowane na osiąganie zysku. Zorientowanie się przez eksporterów danego produktu rolnego, że ich importer jest całkowicie uzależniony od owych dostaw, może więc prowadzić do podniesienia cen eksportowanego dobra i w konsekwencji do drenażu ekonomicznego. Z tego również względu zadbanie o własne bezpieczeństwo żywnościowe, w tym poprzez zastosowanie instrumentów wsparcia finansowego producentów rolnych, ma swoje uzasadnienie.

Unia Europejska, dzięki przyjętemu modelowi WPR, jest w stanie w obecnej trudnej sytuacji włączyć się w łagodzenie światowego kryzysu żywnościowego. Nie odbywa się to jednak bez wysiłku. Aby zrównoważyć zmniejszone dostawy produktów rolnych z Ukrainy i Rosji, zdecydowała się na zwiększenie produkcji rolnej na swoim terytorium kosztem instrumentów prośrodowiskowych⁴⁰. Na forum UE trwa nawet dyskusja nad rezygnacją z tzw. ugorowania gruntów rolnych. Sam Parlament Europejski stwierdził, że „w obecnej sytuacji rynkowej nie można zrealizować ambicji zmniejszenia obszarów produkcyjnych”⁴¹. Decyzja co do priorytetów, które zostaną obrane w ramach WPR będzie wpisywać się w kolejny „tragiczny” wybór⁴², jakiego będzie musiał dokonać ustawodawca unijny. Będzie to wybór pomiędzy zwiększeniem produkcji żywności w celu łagodzenia skutków wojny w Ukrainie, a ograniczeniem działań na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. WPR cechuje jednak brak stałej hierarchii celów. Podlegają one na przestrzeni lat prawnej reinterpretacji. Określający je art. 39 ust. 1 TFUE pozwala instytucjom UE na szerokie i swobodne uznanie w zakresie wskazywania określonych priorytetów⁴³. Także tym razem UE będzie musiała wybrać właściwy kierunek.

⁴⁰ W 2022 r. UE zezwoliła na wykorzystanie gruntów ugorowanych (deklarowanych w celu wypełnienia obowiązku tzw. zazielenienia) do produkcji żywności i pasz. Co więcej, zezwoliła, aby były na nich stosowane środki ochrony roślin – por. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/484 z 23 marca 2022 r. przewidująca odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za rok składania wniosków 2022, Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022 r., s. 105.

⁴¹ Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 24 marca 2022 r. w sprawie pilnej potrzeby przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, Dz. Urz. UE C 361 z 20.09.2022 r., s. 2.

⁴² A. Jurcewicz, *Uwagi dotyczące integralności i granic...*, s. 83.

⁴³ A. Jurcewicz [w:] D. Miąsik, N. Półtorak (red.), *Traktat...*, s. 682.

Podkreślenia wymaga jeszcze, że realizacja celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego wymaga m.in. ochrony ziemi rolnej i gospodarstwa rolnego jako warsztatu pracy rolnika⁴⁴. Obrót nieruchomościami rolnymi jest uregulowany w ustawodawstwie poszczególnych państw członkowskich. Ustawodawstwo to powinno jednak w pełni odpowiadać traktatowym swobodom gospodarczym, zwłaszcza przepływu kapitału i przedsiębiorczości. Swoboda przepływu kapitału, znajdująca najszerze zastosowanie w tym kontekście, oznacza, że inwestorzy, podejmując decyzję o miejscu ulokowania kapitału, mogą kierować się przede wszystkim kryterium gospodarczej atrakcyjności i nie muszą co do zasady obawiać się prawnych lub administracyjnych przeszkód⁴⁵. Ponadto przepisy krajowe powinny być zgodne z zasadami ogólnymi prawa UE, zwłaszcza niedyskryminacji i proporcjonalności. Krajowe regulacje nie mogą również naruszać praw podstawowych.

Podkreślenia wymaga, że unijne swobody gospodarcze nie mają jednak charakteru absolutnego. Dopuszczalne są ich ograniczenia pod warunkiem spełnienia szeregu wymogów wynikających z TFUE, rozwiniętych i doprecyzowanych na gruncie orzecznictwa TSUE⁴⁶. Wyjątki od zasady swobody przepływu kapitału wynikają bezpośrednio z art. 65 ust. 1 TFUE. Ponadto są one dopuszczalne na gruncie doktryny wymogów koniecznych, ukształtowanej przez orzecznictwo TSUE. Wśród względów, które państwa członkowskie powoływały dla uzasadnienia ograniczeń w swobodnym obrocie nieruchomościami rolnymi na ich terytoriach można wyróżnić m.in.: zastrzeżenie własności nieruchomości rolnych dla osób, które je uprawiają; uniemożliwienie nabycia nieruchomości rolnych do celów czysto spekulacyjnych; ułatwienie tworzenia gospodarstw rolnych o wielkości pozwalającej na rentowną produkcję rolną; uniknięcie wyludniania obszarów wiejskich⁴⁷; zmniejszanie presji cenowej na nieruchomości rolne⁴⁸; i wiele innych⁴⁹. Powoływane przez

⁴⁴ A. Stelmachowski, B. Zdziennicki, *Prawo rolne...*, s. 13; A. Lichorowicz, *Pojęcie i przedmiot prawa rolnego*, [w:] A. Stelmachowski (red.), *Prawo rolne...*, s. 20.

⁴⁵ M. Mataczyński [w:] D. Miąsik, N. Półtorak (red.), *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz*, t. 1, Warszawa 2012, s. 976 – komentarz do art. 65.

⁴⁶ Por. B. Włodarczyk, *Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału*, Basic Reserach, INP PAN, Warszawa 2021, s. 30, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.4702754>.

⁴⁷ Wyrok TSUE z 6 marca 2018 r., C-52/16, *Segro*, ECLI:EU:C:2018:157.

⁴⁸ Wyrok TSUE z 25 stycznia 2007 r. C-370/05, postępowanie karne p. *Uwe Kay Festeren*, ECLI:EU:C:2007:59.

⁴⁹ Wśród wymogów koniecznych powoływane były ponadto m.in.: zapobieganie klęskom naturalnym i realizacja celów społecznych; zapewnienie ciągłości działalności rolniczej; zwiększenie powierzchni gospodarstw rolnych, które w przeciwnym wypadku nie mogłyby być wykorzystywane do celów prowadzenia rentownej działalności rolniczej; zachowanie aktywności gospodarczej niezależnie od turystyki w niektórych regionach – por. wyrok TSUE z 23 września 2003 r., C-452/01, *Ospelt i Schlössle Weissenberg*, ECLI:EU:C:2003:493; wyrok TSUE z 11 czerwca 2020 r., C-206/19, *KOB*, ECLI:EU:C:2020:463; wyrok TSUE z 6 listopada 1984 r., C-182/83, *Fearon p. Irish Land Commission*, ECLI:EU:C:1984:335; wyrok TSUE z 1 czerwca 1999 r., C-302/97, *Klaus Konle p. Republice Austrii*, ECLI:EU:C:1999:271.

państwa członkowskie wymogi konieczne pokazują, jak wielką wagę ma właściwe zarządzanie nieruchomościami rolnymi. Ziemia rolna – stanowiąc dobro nieodnawialne, niepomnażalne i służące do produkcji żywności – jest bowiem dobrem szczególnym i z tych względów należy ją chronić. Niemniej powtórzenia wymaga, że przyjmowane przez państwa członkowskie ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi powinny nie tylko być uzasadnione na gruncie art. 65 ust. 1 TFUE lub doktryny wymogów koniecznych, ale powinny także odpowiadać zasadom niedyskryminacji i proporcjonalności.

W tym kontekście zasadne jest również zwrócenie uwagi na rolę gospodarstw rodzinnych. Zostały one objęte ochroną na gruncie art. 23 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Ustrojodawca dokonał zatem wyboru gospodarstwa rodzinnego jako podstawowej jednostki strukturalnej na wsi. Gospodarstwa te nie tylko prowadzą działalność produkcyjną, która generuje dochód rolniczy, ale także pełnią funkcje o charakterze społecznym i kulturowym⁵⁰. Są one również podstawą modelu rolnictwa europejskiego. W postanowieniach końcowych konferencji w Stresa z 1958 r. wskazano, że gospodarstwa rodzinne stanowią podstawową jednostkę strukturalno-produkcyjną ówczesnej Wspólnoty i zobowiązano ją do wprowadzenia środków prawnych i finansowych zapewniających ich żywotność i konkurencyjność⁵¹. Gospodarstwa rodzinne dostarczają bowiem licznych dóbr publicznych. Wśród nich jest m.in. utrzymanie różnorodności krajobrazu i odpowiedniego stanu zaludnienia obszarów wiejskich, czy kultywowanie tradycji ludowych. Z funkcjonowaniem tych gospodarstw związane jest także życie rodzin mieszkających na wsi od pokoleń. Ponadto cechuje je większe zatrudnienie i różnorodność produkcji w stosunku do dużych podmiotów. Stanowią także bazę agroturystyczną, prowadzą sprzedaż bezpośrednią żywności, a nawet wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych⁵². Na poziomie prawa UE nie istnieje przy tym definicja gospodarstwa rodzinnego⁵³. Niemniej wdrażane są instrumenty wsparcia przeznaczone dla tych gospodarstw. Jednym z nich są płatności dla młodych rolników, których celem jest dofinansowanie tworzenia nowych gospodarstw rolnych w UE i wymiana pokoleń.

Na koniec nie sposób nie wspomnieć o ochronie środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu jako wartościom, których znaczenie rolnictwo docenia jak żaden inny sektor

⁵⁰ M. Korzycka, *Pojęcie gospodarstwa rolnego i gospodarstwa rodzinnego*, [w:] M. Korzycka (red.), *Instytucje prawa rolnego*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 194–196.

⁵¹ J. Zięba, *Założenia i zasady Wspólnej Polityki Rolnej*, [w:] A. Jurcewicz (red.), *Prawo i polityka rolne ...*, s. 12.

⁵² A. Kapała, A. Suchoń, *Z prawnej problematyki tzw. aktywności powiązanych z działalnością wytwórczą w rolnictwie w Polsce i we Włoszech*, [w:] P. Litwiniuk (red.), *Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne*, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2016, s. 318.

⁵³ S. Davidowa, K. Thomson, *Family Farming in Europe: Challenges and Prospects. In-depth Analysis*, European Parliament's Committee on Agriculture and Rural Development, Bruksela 2014, s. 15–16 [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529047/IPOLAGRI_NT\(2014\)529047_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/529047/IPOLAGRI_NT(2014)529047_EN.pdf) [dostęp: 5.01.2022].

gospodarki. Rolnictwo jest wszak integralnie powiązane z przyrodą. W konsekwencji podlega szczególnemu ryzyku związanemu z występowaniem niekorzystnych zjawisk klimatycznych, takich jak susze w sezonie wegetacyjnym lub, przeciwnie, intensywne opady i powodzie. Przekładają się one na zmienność plonowania, a co za tym idzie – na wielkość produkcji rolnej, ceny żywności i dochody rolników. Są zatem w istocie powiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego. Takie niekorzystne konsekwencje zmian klimatu można jednak osłabić lub opóźnić. Rolnictwo ma znaczący potencjał w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i wiązania (sekwestracji) węgla⁵⁴. Polityka rolna może zatem w sposób szczególny przyczyniać się do ograniczania negatywnych zmian zachodzących w sferze środowiska i klimatu⁵⁵. Realizowany obecnie w UE model rolnictwa jest modelem rolnictwa zrównoważonego (ang. *sustainable agriculture*)⁵⁶. Dojście do tego modelu jest efektem doświadczeń i wyciągniętych z nich wniosków. Faktem jest bowiem, że po II wojnie światowej, dzięki postępowi technicznemu, chemicznemu i biologicznemu, udało się osiągnąć samowystarczalność żywnościową. Z czasem jednak pojawiły się nowe problemy w postaci m.in. poważnego zniszczenia środowiska naturalnego⁵⁷, wyludnienia obszarów wiejskich i zniszczenia środowiska społeczno-kulturowego wsi. Z tego względu współczesne koncepcje rozwojowe rolnictwa XXI w. zmierzają w kierunku zastąpienia modelu rolnictwa intensywnego koncepcją rolnictwa zrównoważonego. Opiera się ona na założeniu ograniczenia nadmiernej intensywności rolnictwa oraz zapewnienia kontroli nadprodukcji rolnej wraz z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska⁵⁸. Uwzględnia przyszłość i ideę solidarności międzypokoleniowej⁵⁹. Koncepcja ta jest odzwierciedlona w przyjętej w 2020 r. na poziomie UE Strategii „Od pola do stołu” (*Farm to Fork Strategy*). Jej priorytetem jest transformacja w kierunku zrównoważonego modelu unijnego systemu żywnościowego: od produkcji po konsumpcję. Strategia ta jest także kluczowym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Zakłada m.in. obniżenie zużycia pestycydów o 50% do 2030 r. oraz zwiększenie produkcji ekologicznej, tak by do 2030 r. zostało na nią przeznaczonych 25% gruntów

⁵⁴ Z.W. Kundzewicz, J. Kozyra, *Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich*, „Polish Journal of Agronomy” 2011, nr 7, s. 68. https://www.iung.pl/PJA/wydane/7/PJA7_7.pdf [dostęp: 30.09.2023].

⁵⁵ B. Włodarczyk, *Prawne instrumenty ochrony środowiska...*, s. 11.

⁵⁶ M. Klun, R. Slabe Erker, *Perceived development of sustainable agriculture*, „Administration” 2012, nr 2, s. 49, <https://doi.org/10.17573/cepar.v10i2.221>.

⁵⁷ Por. szerzej A. Jurcewicz, *Kierunki zmian wspólnej polityki rolnej a polskie rolnictwo w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej*, [w:] R. Budzinowski, A. Zieliński (red.), *Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki*, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Kluczbork 2002, s. 82.

⁵⁸ E. Tomkiewicz, *Koncepcje rozwojowe rolnictwa*, [w:] A. Stelmachowski (red.), *Prawo rolne...*, s. 477–478.

⁵⁹ J. Wilkin, *Wielofunkcyjność rolnictwa...*, s. 16.

rolnych⁶⁰. Realizacja tej Strategii wpisuje się w cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r.⁶¹

Nakreślone wartości, jakimi są bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo żywności, ochrona funkcji produkcyjnej ziemi rolnej oraz ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu, łączą się ze sobą i pokazują jak szerokie jest spektrum oddziaływania rolnictwa. Wymagają one ochrony, bowiem bez nich życie i zdrowie człowieka byłyby zagrożone.

Bibliografia

Akty prawne:

- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r., https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf [dostęp: 20.12.2022].
- Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r., Dz.U. 1977 Nr 38, poz. 169.
- Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002 r. s. 1 ze zm.
- Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/484 z 23 marca 2022 r. przewidująca odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za rok składania wniosków 2022, Dz. Urz. UE L 98 z 25.03.2022 r., s. 105.
- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 24 marca 2022 r. w sprawie pilnej potrzeby przyjęcia unijnego planu działania dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w UE i poza jej terytorium w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę, Dz. Urz. UE C 361 z 20.09.2022 r., s. 2.

⁶⁰ Komunikat Komisji z 20 maja 2020 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Strategia „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, COM(2020) 381 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381> [dostęp: 30.09.2023].

⁶¹ Komunikat Komisji z 24 lutego 2021 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu, COM(2021) 82 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN> [dostęp: 30.09.2023].

Orzecznictwo:

- Wyrok TSUE z 6 listopada 1984 r., C-182/83, *Fearon p. Irish Land Commission*, ECLI:EU:C:1984:335.
- Wyrok TSUE z 1 czerwca 1999 r., C-302/97, *Klaus Konle p. Republice Austrii*, ECLI:EU:C:1999:271.
- Wyrok TSUE z 23 września 2003 r., C-452/01, *Ospelt i Schlössle Weissenberg*, ECLI:EU:C:2003:493.
- Wyrok TSUE z 25 stycznia 2007 r., C-370/05, postępowanie karne p. *Uwe Kay Festersen*, ECLI:EU:C:2007:59.
- Wyrok TSUE z 6 marca 2018 r., C-52/16, *Segro*, ECLI:EU:C:2018:157.
- Wyrok TSUE z 11 czerwca 2020 r., C-206/19, KOB, ECLI:EU:C:2020:463.

Pozostałe dokumenty:

- Komunikat Komisji z 20 maja 2020 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego, COM(2020) 381 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381> [dostęp: 30.09.2023].
- Komunikat Komisji z 24 lutego 2021 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu, COM(2021) 82 final, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM%3A2021%3A82%3AFIN> [dostęp: 30.09.2023].
- Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej*, BBN, Warszawa 2020, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf [dostęp: 20.12.2022].

Publikacje:

- Budzinowski R., *Czynniki rozwoju prawa rolnego*, [w:] S. Prutis (red.), *Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej*, Temida2, Białystok 1998, s. 29–40.
- Cardwell M., *The European Model of Agriculture*, OUP, Oksford 2004.
- Danielsen J.H., *EU Agricultural Law*, Wolters Kluwer Int., Alphen aan den Rijn 2013.
- Davidowa S., Thomson K., *Family Farming in Europe: Challenges and Prospects In-depth Analysis*, European Parliament’s Committee on Agriculture and Rural Development, Bruksela 2014, <https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/>

note/join/2014/529047/IPOLAGRI_NT(2014)529047_EN.pdf [dostęp: 5.01.2023].

- Jurcewicz A., *Kierunki zmian wspólnej polityki rolnej a polskie rolnictwo w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej*, [w:] R. Budzinowski, A. Zieliński (red.), *Prawo rolne. Problemy teorii i praktyki*, Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Kluczbork 2002, s. 81–88.
- Jurcewicz A., *Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa. Zagadnienia wybrane*, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
- Jurcewicz A., *Uwagi dotyczące integralności i granic wspólnej polityki rolnej*, [w:] S. Prutis (red.), *Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej*, Temida2, Białystok 1998, s. 69–83.
- Jurcewicz A., Kozłowska B., Tomkiewicz E., *Zasady ogólne prawa europejskiego we wspólnej polityce rolnej*, cz.1, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 4, s. 39–47.
- Jurcewicz A., Popardowski P., Zięba J., *Ewolucja wspólnej polityki rolnej*, [w:] A. Jurcewicz (red.), *Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej*, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.
- Kapała A., Suchoń A., *Z prawnej problematyki tzw. aktywności powiązanych z działalnością wytwórczą w rolnictwie w Polsce i we Włoszech*, [w:] P. Litwiniuk (red.), *Kwestia agrarna. Zagadnienia prawne i ekonomiczne*, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2016, s. 317–339.
- Klun M., Slabe Erker R., *Perceived development of sustainable agriculture*, „Administration” 2012, nr 2, s. 49–70, <https://doi.org/10.17573/cepar.v10i2.221>.
- Korzycka M., *Pojęcie gospodarstwa rolnego i gospodarstwa rodzinnego*, [w:] M. Korzycka (red.), *Instytucje prawa rolnego*, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 175–227.
- Kundzewicz Z.W., Kozyra J., *Ograniczanie wpływu zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich*, „Polish Journal of Agronomy” 2011, nr 7, s. 68–81, https://www.iung.pl/PJA/wydane/7/PJA7_7.pdf [dostęp: 30.09.2023].
- Kugiel P., *Wpływ wojny na Ukrainie na bezpieczeństwo żywnościowe państw rozwijających się*, „Biuletyn PISM” 2022, nr 63(2482), [https://pism.pl/webroot/upload/files/Biuletyn/Biuletyn%20PISM%20nr%2063%20\(2482\)%2014%20kwietnia%202022%20r.pdf](https://pism.pl/webroot/upload/files/Biuletyn/Biuletyn%20PISM%20nr%2063%20(2482)%2014%20kwietnia%202022%20r.pdf) [dostęp: 30.09.2023].
- Leśkiewicz K., *Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności – aspekty prawne*, „Przegląd Prawa Rolnego” 2012, nr 1(10), s. 179–198, <https://repozytorium.amu.edu.pl/server/api/core/bitstreams/bcf4cee1-11cb-4f7d-9d6c-55394693fa04/content> [dostęp: 30.09.2023].
- Lichorowicz A., *Pojęcie i przedmiot prawa rolnego*, [w:] A. Stelmachowski (red.), *Prawo rolne*, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 13–21.

- Małyś J., *Ekonomiczna interpretacja bezpieczeństwa żywnościowego*, [w:] S. Kowalczyk (red.), *Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji*, Oficyna SGH, Warszawa 2009, s. 79.
- Matuszak S., *Spichlerz świata? Rozwój rolnictwa na Ukrainie. Raport Ośrodka Studiów Wschodnich*, OSW, Warszawa 2021.
- Meulen van der B., *Food law: development, crisis and transition*, [w:] B. van der Meulen, B. Wernaart (red.), *EU Food Law. Handbook*, European Institute for Food Law, t. 13, Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2020, <https://doi.org/10.3920/978-90-8686-903-9>.
- Miąsik D., Półtorak N. (red.), *Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz*, t. 1, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
- Michalska A., Sandorski J., *Międzynarodowa ochrona prawa do wyżywienia*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1990, t. 52, nr 2, s. 43–59.
- Mikołajczyk J., *Współczesne funkcje obszarów wiejskich na tle koncepcji multifunkcjonalnego rolnictwa*, „Studia Iuridica Agraria” 2012, nr 10, s. 367–384.
- Pawlak W., *Polskie prawo rolne*, PWN, Warszawa, Poznań 1988.
- Popardowski P., *Reguły konkurencji w rolnictwie w prawodawstwie Unii Europejskiej*, Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna INP PAN, INP PAN, Warszawa 2018, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.3126905>.
- Srogosz T., *Międzynarodowe prawo żywnościowe*, C.H. Beck, Warszawa 2020.
- Stelmachowski A., Zdziennicki B., *Prawo rolne*, PWN, Warszawa 1987.
- Szkarłat M.A., *Prawo do właściwego wyżywienia jako przykład współzależności praw człowieka*, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia” 2014, t. 21, nr 2, s. 65–83, <https://www.doi.org/10.1515/curie-2015-0004>.
- Tomkiewicz E., *Koncepcje rozwojowe rolnictwa*, [w:] A. Stelmachowski (red.), *Prawo rolne*, LexisNexis, Warszawa 2003, s. 477–483.
- Tomkiewicz E., *Limitowanie produkcji rolnej w ustawodawstwie rolnym Wspólnoty Europejskiej*, Warszawa 2000.
- Tomkiewicz E., *Podstawowe instrumenty regulowania polityki rynkowo-dochodowej* [w:] A. Jurcewicz (red.), *Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej*, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010.
- Wilkin J., *Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony*, „Więś i Rolnictwo” 2011, nr 4, s. 27–39, <https://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/wir/article/view/289> [dostęp: 30.09.2023].
- Wilkin J., *Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska*, „Więś i Rolnictwo” 2009, nr 4, s. 9–28.
- Wernaart B., *The right to food*, [w:] B. van der Meulen, B. Wernaart (red.), *EU Food Law. Handbook*, European Institute for Food Law, t. 13, Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2020, <https://doi.org/10.3920/978-90-8686-903-9>.

- Willetts L., Tsoumani E., *World food security*, „Environmental Policy and Law” 2015, t. 45, nr 6, s. 256–259.
- Włodarczyk B., *Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle traktatowej swobody przepływu kapitału*, Basic Reserach, INP PAN, Warszawa 2021, <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.4702754>.
- Włodarczyk B., *Prawne instrumenty ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023–2027*, „Przegląd Prawa Rolnego” 2022, nr 2(31), s. 11–26, <https://doi.org/10.14746/ppr.2022.31.2.1>.

Netografia:

- Nègre F., *Finansowanie WPR*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/106/finansowanie-wpr> [dostęp: 3.01.2023].
- Nègre F., *The Common Agricultural Policy in figures*, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/106/financing-of-the-cap> [dostęp: 3.01.2023].

IRENA RZEPLIŃSKA*

WSZYSTKO JEST POLITYKĄ. USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 2022 R. O ZMIANIE USTAWY KODEKS KARNY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Everything is politics: The Act of 7th July 2022 amending the Penal Code and certain other acts (Journal of Laws of 2022, item 2600)

Abstract: The article presents an empiric example of penal populism in today's Poland. I analyse the explanatory statement and the language of the government's proposed amendment to the penal code which was introduced in the Sejm on 22 February 2022. The other document I analyse, focussing on its language and reasoning, is an open letter from criminal law scholars dating from November 2022. It is addressed to the President of the Republic of Poland and calls for returning to the Parliament for reconsideration the Act of 7 July 2022 amending the Criminal Code and certain other acts. The authors of the open letter hold that the amendment urged on by the Minister of Justice is destructive in nature and has no justification in the actual level of risk of crime.

Keywords: penal populism, government's explanatory statement for planned amendment to criminal code, open letter of criminal law scholars, comparison of the language and reasoning of the explanatory statement and the open letter, criminal law, criminology

* Instytut Nauk Prawnych, ORCID: 0000-0002-2391-5196.

1. Wprowadzenie

John Pratt i Magdalena Grzyb w swoim artykule, opublikowanym w 2022 r., na temat wymiaru sprawiedliwości w erze populizmu pisali: „Pojawienie się populizmu jako efektu ubocznego neoliberalnych polityk w zachodnich demokracjach, stało się cechą charakterystyczną epoki «końca historii» postzimnowojennego porządku świata. Co ciekawe, ta zmiana nie ominęła «nowych» demokracji krajów postkomunistycznych i Środkowo-Wschodniej Europy. Karanie i prawo karne stały się głównym polem populistycznych polityk a populizm penalny kołło lęki i niepokoje powstałe w innych sferach życia społecznego”. I dalej: „Populizm penalny przeformułował myślenie o karaniu i wymiarze sprawiedliwości karnej, w tym pojmowanie kary pozbawienia wolności”¹.

W tym samym tomie czasopisma „Archiwum Kryminologii” D. Woźniakowska-Fajst i K. Witkowska-Rozpara pisały, że w Polsce od początku XXI w. jest realizowana punitywna polityka karna, „która upatruje rozwiązania prawie wszystkich problemów związanych z przestępczością w jednej metodzie: zaostrzeniu kar”. Najbardziej atrakcyjna, jak piszą autorki, dla sił politycznych, które taką politykę karną chcą realizować, jest kryminologia neoklasyczna i jej retrybutywne podejście do karania oraz odwoływanie się do poczucia sprawiedliwości społecznej. Autorki w swoim artykule analizują projektowane zmiany w prawie karnym – nowelizacja kodeksu karnego z czerwca 2019 r., która nie weszła w życie, ale zapoczątkowała, jak piszą, działania zmierzające do zaostrzenia prawa karnego².

W dniu 22 lutego 2022 r. wpłynął do Sejmu RP rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw³ – stał się ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw⁴. Projekt zawierał uzasadnienie i temu uzasadnieniu chcę się przyjrzeć: zobaczyć określenie celów projektowanych zmian w kodeksie karnym i język, jakim uzasadnienie jest formułowane:

„Głównym celem projektu jest wzmocnienie ochrony prawnokarnej przed najcięższymi kategoriami przestępstw przez zaostrzenie odpowiedzialności karnej za:

- 1) najpoważniejsze przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, w szczególności na szkodę małoletnich,

¹ J. Pratt, M. Grzyb, *Criminal Justice in an age of populism: introduction to the special issue*, „Archiwum Kryminologii” 2022, t. 44, nr 1, s. 6, <https://doi.org/10.7420/AK2022.03>.

² K. Witkowska-Rozpara, D. Woźniakowska-Fajst, *How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland?*, „Archiwum Kryminologii” 2022 t. 44, nr 1, s. 77–78, <https://doi.org/10.7420/AK2021.27>.

³ Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 2024, <https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2024> [dostęp: 3.10.2023].

⁴ Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2022, poz. 2600.

2) przestępstwa drogowe popełniane w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

3) przestępstwa popełniane w ramach zorganizowanych grup przestępczych.

Do realizacji tych celów niezbędne jest odpowiednie ukształtowanie rodzaju i wysokości sankcji karnej grożącej za dany typ przestępstwa, uwzględniając potrzebę surowej represji wobec sprawców czynów o wysokim stopniu karygodności, ale w sposób, który nie przekracza stopnia społecznej szkodliwości czynu oraz winy sprawcy⁵.

Całe uzasadnienie jest napisane w sposób jak wyżej przytoczony fragment o celach projektu: językiem mętnym, fragmentami skomplikowanym, co ma sprawiać wrażenie, że całość jest merytorycznie na wysokim poziomie. Argumenty w uzasadnieniu powtarzają się, chociaż pisane trochę innym stylistycznie językiem, a momentami niezrozumiałe⁶.

Całość ma służyć jednemu celowi – uzasadnieniu zaostrzenia sankcji karnych, a zaostrzenie służyć ma właściwej ochronie bezpieczeństwa obywateli. Właściwa ochrona obywateli przed przestępczością, zdaniem autorów rządowego projektu zmian Kodeksu karnego może się odbyć wyłącznie przez zwiększenie punitowności systemu sprawiedliwości karnej. Argumentacja na rzecz wprowadzenia tych zmian jest tak formułowana, że nie ma tu miejsca na dyskusję – rację mają wyłącznie autorzy zmian – określiłabym ich: punitywiści.

„Nie znajduje empirycznego potwierdzenia teza, jakoby obecna polityka kryminalna była wystarczająco represyjna”. A gdzie dowody empiryczne? Poza „gołym” stwierdzeniem, w uzasadnieniu, powołania się na owe dowody nie ma⁷.

Dla autorów zmian w kodeksie karnym, których głosem jest uzasadnienie rządowego projektu zmian, nie liczą się żadne merytoryczne argumenty – one nie mają żadnego znaczenia. Przestępczość spada, liczba zabójstw stwierdzana w policyjnej statystyce przestępczości na przestrzeni ostatniej dekady – spada – „no, to, co?”⁸. Sens ma zaostrzenie kar, bo przestępczość może wzrosnąć.

Twórcy zmian w kodeksie karnym przyjmują, że „prawdziwy” jest ich ogląd świata, polityki kryminalnej, obrazu przestępczości, wizji karania skazywanych sprawców przestępstw. Wszystko „oblane” określeniem o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, dalej „oblane” potrzebą surowej karalności sprawców przestępstw, stąd w katalogu kar pojawia się kara bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności, stąd wyrzucenie z art. 53 § 1 k.k. „wychowawczego celu kary”, stąd zaostrzenie warunków wymiaru kary dla skazanych w warunkach recydywy – zdziwiłabym się, gdyby „tego pomy-

⁵ Tamże, Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Uzasadnienie projektu, s. 1.

⁶ Zob. tamże, s. 2.

⁷ Tamże, s. 2.

⁸ B. Gruszczyńska, J. Klimczak, M. Marczewski, P. Ostaszewski, A. Siemaszko, J. Włodarczyk-Madejska, *Atlas przestępczości w Polsce*, t. 6, IWS, Warszawa 2021, s. 29–30, tab. 6.

ślu” nie było. Wszystkie dotychczasowe badania kryminologiczne mówią, że ten specjalny, zastrzony wymiar kary wobec recydywistów – sprawców wielokrotnie skazywanych za przestępstwa – jest niecelowy i nieskuteczny. To nie jest tak, jak uważa ustawodawca w 2022 r., mający większość w Sejmie RP: powrotność i niepowrotność do przestępstwa pojedynczego człowieka zależy od konfiguracji różnych społecznych czynników i decyzji tego człowieka⁹.

Ta zmiana kodeksu karnego to empiryczny przykład realizowanego populizmu penalnego – żadnych dowodów na sens i celowość zmian, ale dobrze „sprzedająca się”, w politycznej grze o wyborców, narracja o potrzebie zaostrenia kar wobec sprawców najpoważniejszych przestępstw. Obowiązujący kodeks karny i orzekający sędzia, bez tych prezentowanych jak wyżej zmian, świetnie sobie radzili z wymierzaniem surowych kar.

W listopadzie 2022 r. środowiska akademickie prawników karnistów – podpisy ponad 170 naukowców – skierowały apel do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przekazanie Sejmowi RP do ponownego rozpoznania w trybie art. 122 ust. 5 konstytucji ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych¹⁰.

Jakim językiem i z jakimi argumentami napisany został Apel? Ostatnie zdanie Apelu brzmi tak: „W trosce o stabilność i aksjologiczną spójność systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, apelujemy o zawetowanie szkodliwych zmian w prawie karnym”. Apel jest zwięzły (1 strona). Podniesiono w nim jasnym, komunikatywnym językiem, najważniejsze kwestie w obszarze uchwalonych zmian w kodeksie karnym. Pierwsza – wykluczenie resocjalizacji jako jednego z celów kary. Druga – wprowadzenie bezwzględnej kary dożywotniego pozbawienia wolności, zakazanej na gruncie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Autorzy Apelu zwracają uwagę, że: „ta ostatnia zmiana znacznie utrudni międzynarodową współpracę Polski z krajami, które – respektując orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – uznają tę karę za niehumanitarną i okrutną. Skutkować to może tym, że najgorsi przestępcy nie będą wydawani Polsce”.

Trzecia kwestia – stwierdzenie, że „automatyczne i drastyczne zaostrenie kar za liczne przestępstwa, bez jakiegokolwiek związku ze stanem zagrożenia przestępczością, jest jaskrawym naruszeniem konstytucyjnej zasady proporcjonalności”. „Zaostrenie to dotyczy typów przestępstw, których liczba od lat radykalnie maleje”.

Kwestia czwarta – niekonstytucyjność trybu uchwalenia przepisów w zakresie wykroczeń kradzieży, paserstwa, zniszczenia rzeczy. Zmiany tych przepisów wykroczeń zostały zgłoszone dopiero po pierwszym czytaniu projektu na posiedzeniu sejmiku, a nie były

⁹ O badaniach kryminologicznych nad wielokrotnymi sprawcami przestępstw: W. Klaus, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), *Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich*, INP PAN, Warszawa 2021.

¹⁰ Druk sejmowy nr 2024; Apel 173 naukowców do Prezydenta o zawetowanie nowelizacji Kodeksu karnego, <https://karne24.com/apel-173-naukowcow-o-weto/> [dostęp: 3.10.2023].

objęte materia przedłożenia. To może prowadzić, jak piszą autorzy Apelu, do bezkarności sprawców wykroczeń.

2. Podsumowanie

„Dla każdego prawnika – czy to praktyka, czy naukowca – jest oczywiste, że forsowana przez ministra sprawiedliwości nowelizacja ma charakter destrukcyjny i nie ma żadnego uzasadnienia w rzeczywistym stanie zagrożenia przestępczością. Przez swoją kazuistykę i niski poziom legislacyjny jej wejście w życie doprowadzi do powstania luk, niespójności i absurdów, niekiedy wręcz groźnych dla pokrzywdzonych, które dodatkowo obciążą pracę prokuraturę i sądy, borykające się już dzisiaj z przedłużającymi się postępowaniami”¹¹.

Jako podsumowanie pozwolę sobie sparafrazować zdanie z jednego z felietonów prof. Marcina Matczaka o mechanizmach działania rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość: „ważne, żeby najbardziej bezsensowny pomysł zmian w kodeksie karnym usprawiedliwić – sprawiedliwością”¹².

Bibliografia

Akty prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2022, poz. 2600.

Pozostałe dokumenty:

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Druk sejmowy nr 2024, <https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2024> [dostęp: 3.10.2023].

Publikacje:

Gruszczyńska B., Klimczak J., Marczewski M., Ostaszewski P., Siemaszko A., Włodarczyk-Madejska J., *Atlas Przestępczości w Polsce*, t. 6, IWS, Warszawa 2021.
Klaus W., Rzeplińska I., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D. (red.), *Karierowicze kryminalni? Aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich*, INP PAN, Warszawa 2021.

¹¹ Tamże.

¹² M. Matczak: *Pan Jarosław ma piękne marzenie*, „Gazeta Wyborcza” 2023, nr 35, s. 18.

- Pratt J., Grzyb M., *Criminal Justice in an age of populism: introduction to the special issue*, „Archiwum Kryminologii” 2022, t. 44, nr 1, s. 5–13, <https://doi.org/10.7420/AK2022.03>.
- Witkowska-Rozpara K., Woźniakowska-Fajst D., *How neoclassical criminology, penal populism and COVID-19 helped to escalate the repressiveness of criminal law – the case of Poland?* „Archiwum Kryminologii” 2022, t. 45, nr 1, s. 77–106, <https://doi.org/10.7420/AK2021.27>.
- Matczak M., *Pan Jarosław ma piękne marzenie*, „Gazeta Wyborcza” 2023, nr 35, s. 18.

WYKAZ SKRÓTÓW

ArbnErfG	Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (niemiecka ustawa o wynalazkach pracowniczych)
BBN	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
BGBI	Bundesgesetzblatt
BGH	Bundesgerichtshof (Niemcy)
B2B	transakcje między podmiotami gospodarczymi (<i>business to business</i>)
CAFC	United States Court of Appeals for the First Circuit (USA)
Cal.App.4th	Official California Appellate Reports. 4th Series
Cal.5th	California Reports
CC	Creative Commons
CCCP	California Code of Civil Procedure (USA)
CEIPI	Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle
CPI	Code de la propriété intellectuelle (francuski kodeks własności intelektualnej)
CRISPR	tutaj: metoda inżynierii genetycznej (<i>Clustered Regularly-Interspaced Short Palindromic Repeats</i>)
CUP	Cambridge University Press
cz. pr. aut.	Zákon ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Czechy)
DNA	kwas deoksyrybonukleinowy
DUI	dostawcy usług udostępniania treści online
dyrektywa DMS	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29
dyrektywa InfoSoc	Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym
dyrektywa SatCab1	Dyrektywa 93/83 w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową
dyrektywa SatCab2	Dyrektywa 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiająca przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 93/83/EWG

Dz.U.	Dziennik Ustaw
Dz.Urz. EPO	Dziennik Urzędowy Europejskiego Urzędu Patentowego
Dz.Urz. UE	Dziennik Urzędowy UE
Dz.Urz. WE	Dziennik Urzędowy WE
EEA	Europejska Agencja Środowiska
EKPC	Europejska Konwencja Praw Człowieka
EOG	Europejski Obszar Gospodarczy
EPC	Konwencja o udzielaniu patentów europejskich
EPI	Europejski Instytut Patentowy
EPO	Europejski Urząd Patentowy
EPSPS	enzym syntazy 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowej
ETPC	Europejski Trybunał Praw Człowieka
EUIPO	Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej
EWCAS	England and Wales Court of Appeal
EWG	Europejska Wspólnota Gospodarcza
EWHC	England and Wales High Court
F.2d	Federal Reporter. Second series (USA)
F.3d	Federal Reporter. Third series (USA)
F.Supp.2d	Federal Supplement, Second Series (USA)
F.Supp.3d	Federal Supplement, Third Series (USA)
FMCG	fast-moving consumer goods
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil
HUDOC	baza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
INP PAN	Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
IWS	Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
ISS	Międzynarodowa Stacja Kosmiczna
k.c.	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny
konwencja TRIPS	Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej. Marakesz, z dnia 23 grudnia 1994 r.
k.k.	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
k.p.	Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
k.p.c.	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
KPP	Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
LG	Landgericht
MPPGSiK	Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych
MŚP	małe i średnie przedsiębiorstwa

N.Y.S.2d	New York Supplement. 2nd Series
OGH	Oberste Gerichtshof (Austria)
OLG	Oberlandesgericht
ONSA	Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
OSNC	Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OST	Traktat o przestrzeni kosmicznej
OSW	Ośrodek Studiów Wschodnich
OUP	Oxford University Press
OZZ	organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi
PCPIP	Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)
PDPC	Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
PIRP	Polska Izba Rzeczników Patentowych
PISM	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
pr. aut.	Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
pr. aut. z 1926 r.	Ustawa z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim
pr. pras.	Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
PWI	Prawa Własności Intelektualnej
PWN	Państwowe Wydawnictwo Naukowe
p.w.p.	Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
P2d	Pacific Reporter. 2nd Series
RP	Rzeczypospolita Polska
SA	Sąd Apelacyjny
SGH	Szkoła Główna Handlowa
SLAPP	strategiczne pozwy przeciwko partycypacji publicznej
SN	Sąd Najwyższy
SO	Sąd Okręgowy
SPC	dodatkowe prawo ochronne
TFUE	Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
TRIPS	Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej
TS	Trybunał Sprawiedliwości
TSUE	Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UE	Unia Europejska
UJ	Uniwersytet Jagielloński
UKCA	United Kingdom Court of Appeal (Wielka Brytania)

UKHL	United Kingdom House of Lords (Wielka Brytania)
UKSC	United Kingdom Supreme Court (Wielka Brytania)
u.k.s.s.c.	Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
UPRP	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
UMCS	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
UrhG	Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte
USA	Stany Zjednoczone Ameryki
USCC	United States Court of Claims (USA)
USDC	United State District Court (USA)
USSC	United States Supreme Court (USA)
u.z.n.k.	Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
u.z.r.r.z.	Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
WCT	Traktat WIPO o prawie autorskim z 20 grudnia 1996 r.
WE	Wspólnota Europejska
WIPO	Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
WPiA UW	Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
WPPT	Traktat WIPO o wykonaniach artystycznych i fonogramach
WPR	Wspólna Polityka Rolna
WTO	Światowa Organizacja Handlu
WUW	Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Zb. Orz. TSUE	Zbiór Orzeczeń TSUE

SPIS TREŚCI

Nota biograficzna (Żaneta Zemła-Pacud, Tomasz Zimny)	7

Rozdział I

O wartościach zasługujących na ochronę w związku z potrzebą zrównoważonego rozwoju

Katarzyna Grzybczyk

Prawo własności przemysłowej a zmiany klimatyczne	15

Ryszard Skubisz

Problem wielokrotnego użytku opakowań wprowadzonych do obrotu pod znakiem towarowym przez uprawnionego lub za jego zgodą w świetle orzecznictwa TSUE (na przykładzie pojemników na gaz)	29

Urszula Promińska

Kilka uwag o regulaminie używania znaków towarowych wspólnych i gwarancyjnych	47

Tomasz Zimny

Interwencje w linię zarodkową człowieka – czy europejskie prawo patentowe nadaża za rozwojem technologii?	59

Dariusz Kasprzycki

Zakres ochrony wynalazku biotechnologicznego	81

Anna Miszczak

System licencjonowania przymusowego na eksport w TRIPS – teoria a praktyka	97

Rozdział II

Własność intelektualna post-terytorialnie, czyli o wartościach zasługujących na ochronę na tle wyzwań postępującej globalizacji

Monika Czajkowska-Dąbrowska, Ryszard Markiewicz

Spory o zakres terytorialny wyczerpania prawa w prawie autorskim w UE 117

Tomasz Targosz

Eksterytorialne naruszenie patentu..... 135

Joanna Sieńczyło-Chlabicz

Prawo autorskie kontra media społecznościowe – w poszukiwaniu rozwiązań prawnych 163

Janusz Piotr Kolczyński

Komunikowanie niepubliczne utworów do publiczności – kontrowersje wokół instytucji bezpośredniego wprowadzenia w prawo autorskim 177

Kamil Muzyka

Zagadnienia ochrony patentowej w kontekście tematu serwisowania na orbicie (*on-orbit servicing*)..... 201

Rozdział III

Panthe rei, czyli stare dylematy i nowe trendy w ochronie własności intelektualnej w systemowym ujęciu

Łukasz Żelechowski

Relacja między pojęciami i konstrukcjami kodeksowego prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej jako działu wyspecjalizowanego.
Wybrane „(nie)oczywistości” 217

Żaneta Zemła-Pacud

Kwalifikacja wyłączności regulacyjnych na gruncie prawa polskiego..... 243

Katya Assaf Zakharov

What's wrong with patents? Exposing the problem of asymmetry 295

Ewelina Jarosz-Zgoda

Dopuszczalność ochrony rozwiązań subpatentowalnych – zasada czy wyjątek? 325

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

O ekwiwalentach lub roli sądów w konstruowaniu pojęć europejskiego prawa patentowego.....341

Aleksandra Kuźnicka-Cholewa

Nadużycie patentu w świetle art. 5 k.c. i art. 68 p.w.p..... 355

Anna Tischner

Użycie oznaczeń opisowych i nieodróżniających w europejskim prawie znaków towarowych – nowe perspektywy i nowe wątpliwości 371

Lavinia Brancusi

Znaki towarowe jako wskaźnik innowacyjności? 385

Jakub Kępiński

Składany rower i składany wózek dziecięcy jako utwór. Analiza przypadku 399

Rozdział IV**O ochronie interesów przedsiębiorców****Paweł Podrecki**

Przedsiębiorca i związki przedsiębiorców – uwagi o zakresie podmiotowym zakazu porozumień ograniczających konkurencję w prawie unijnym..... 419

Bogudar Kordasiewicz

Kilka uwag w sprawie ochrony wspólnika mniejszościowego w procesie przekształcania spółki kapitałowej w osobową.....445

Julia Chlebny

Wynalazek dokonany przy pomocy przedsiębiorcy – pomiędzy interesem twórcy, przedsiębiorcy oraz dobrem ogółu 465

Marcin Trzebiatowski

Zakaz cesji globalnej autorskich praw majątkowych – czyli przepis „nie dla przedsiębiorców” 491

Adrian Niewęglowski

Ograniczenia w prowadzeniu egzekucji z praw autorskich majątkowych twórcy. Uwagi *de lege lata* i postulaty *de lege ferenda* 511

Rozdział V

Na styku z prawem własności intelektualnej. Prawa podstawowe i dobra osobiste jako wyznaczniki chronionych wartości

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Fundamentalne, lecz nie absolutne – prawo autorskie i prawa podstawowe..... 527

Sybilla Stanisławska-Kloc

Wizerunek w XXI w. – nowe możliwości wykorzystywania (jako znak towarowy)
i nowe problemy prawne 545

Karolina Sztobryn

Wybrane problemy z relacji pomiędzy ochroną znaków towarowych
a ochroną praw człowieka 577

Krzysztof Kurosz

Pozwy stanowiące nadużycie przeciwko udziałowi publicznemu
(SLAPP) w obszarze prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..... 591

Ewa Nowińska

Jeszcze o autoryzacji wypowiedzi 619

Alina Jurcewicz, Beata Włodarczyk

O wartościach i interesach zasługujących na ochronę prawnorolną..... 631

Irena Rzeplińska

Wszystko jest polityką. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy
kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 647

Wykaz skrótów 653

Spis treści 657

