

AKTUALNE WYZWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA KONKURENCJI

Księga pamiątkowa
dedykowana
Profesorowi Michałowi du Vallowi

AKTUALNE WYZWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA KONKURENCJI

Księga pamiątkowa
dedykowana

Profesorowi Michałowi du Vallowi

redakcja naukowa
Justyna Ożegalska-Trybalska
Dariusz Kasprzycki

Recenzent

Dr hab. Rafał Sikorski

Wydawca

Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący

Katarzyna Gierłowska

Opracowanie redakcyjne

Anna Sorówka-Łach, Agnieszka Zagozda

Projekt okładki i układ typograficzny

Marta Baranowska

Łamanie

Fotoedytor

Autor fotografii

Anna Wojnar, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

© Copyright by

Wolters Kluwer SA, 2015

ISBN: 978-83-264-8255-7

Wydane przez:

Wolters Kluwer SA

Dział Praw Autorskich

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33

tel. 22 535 82 19

e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

www.wolterskluwer.pl

księgarnia internetowa www.profinfo.pl



Profesor Michał du Vall
(1952–2012)

MICHAŁ DU VALL

— PASJONAT PRAWA, NAUCZYCIEL, PRZYJACIEL

*„Tak puka los do bram życia”
(Ludwig van Beethoven o „Symfonii losu”)*

W dniu 9 marca 2015 r. minęła trzecia rocznica niespodziewanej śmierci Profesora Michała du Valla, wybitnego specjalisty z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji, wysoko cenionego wykładowcy i pracownika, przedstawiciela władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a przede wszystkim oddanego swojej pracy naukowca, wykładowcy i prawnego człowieka.

Profesor du Vall urodził się 11 września 1952 r. w rodzinie o wielopokoleniowych tradycjach prawniczych: był synem adwokata, wnukiem sędziego, prawnikiem notariusza i C.K. urzędnika państwowego, praprawnikiem C.K. sędziego. Jego praprapradziadek Mikołaj Antoni Matakiewicz był rektorem UJ w latach 1837–1839, dziekanem Wydziału Prawa UJ i prezesem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, z którego wywodzi się Polska Akademia Umiejętności.

Z takimi tradycjami niemal naturalnym wyborem dla Profesora du Valla były studia prawnicze, które podjął na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1975 r. ukończył je, broniąc pracy z zakresu prawa cywilnego pod kierunkiem profesora Józefa Skąpskiego. Po ukończeniu studiów nieprzerwanie pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego macierzystą jednostką był Międzyuczelniany Instytut Wynałazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (obecnie – Katedra Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji). W 1978 r. ukończył aplikację sędziowską. Następnie, w 1983 r., uzyskał stopień doktora nauk prawnych, pisząc pracę doktorską *Umowa wdrożeniowa – zagadnienia konstrukcyjne i zasada partycypacji w efektach*. Stopień doktora habilitowanego w 1991 r. otrzymał na podstawie rozprawy *Licencja otwarta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym*. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał 1 lutego 2002 r., a tytuł profesora zwyczajnego został mu nadany 25 września 2009 r.

Po uzyskaniu uprawnień radcy prawnego, do czasu objęcia funkcji prorektora, był współnikiem-założycielem kancelarii prawnej, w której z sukcesem prowadził przez prawie 20 lat praktykę jako jeden z najlepszych specjalistów z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa antymonopolowego w Polsce.

Do sukcesów zawodowych Profesora du Valla należy także przeprowadzona przez niego jako syndyka w latach 90. prywatyzacja i pełne zagospodarowanie mienia największego upadłego wówczas przedsiębiorstwa państwowego – Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale w Nowym Targu.

Truizmem jest stwierdzenie, że działalność naukowa Profesora ma charakter wybitny. W swojej pracy naukowej koncentrował się na mających szczególne znaczenie praktyczne problemach prawa własności przemysłowej i prawa konkurencji, takich jak: wynalazek biotechnologiczny, transfer technologii i jego ograniczenia, ochrona wzorów użytkowych. Jako aktywny badacz i naukowiec pozostawił po sobie wiele publikacji należących do ważnych pozycji bibliograficznych w dziedzinie polskiego prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Do najważniejszych prac Profesora du Valla należą: *Prawo patentowe* (2008), *Prawo własności przemysłowej* (wydane pięciokrotnie, współautorki: E. Nowińska, U. Promińska), *Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (wydany siedmiokrotnie, współautorka: E. Nowińska). W ostatnich latach życia najwięcej uwagi poświęcił problematyce prawa antymonopolowego, w szczególności nadużywaniu pozycji dominującej w prawie konkurencji.

Inną bogatą w liczne sukcesy sferą działalności zawodowej Profesora była praca organizacyjno-kierownicza. Od 1996 r. sprawował funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ds. Studenckich, a następnie – przez dwie kolejne kadencje – był jego dziekanem. Od 2008 r. do śmierci pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. polityki kadrowej i finansowej.

Swoją wiedzą i radą służył wielu organizacjom i instytucjom. Był ekspertem Sejmu, Senatu, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Gospodarki, a także Komisji Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Europejskiego Urzędu Patentowego oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Profesor du Vall ma ogromne zasługi w zakresie dostosowywania polskiego prawa własności przemysłowej do standardów unijnych. Dla Komitetu Integracji Europejskiej opracowywał zagadnienia dotyczące harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim, czego owocem jest autorstwo wielu pozycji analitycznych w ramach serii „Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich”. W latach 1998–2000 był ekspertem w komisjach sejmowych w pracach nad ustawą – Prawo własności przemysłowej. Aktywnie działał w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Za swój wkład w rozwój prawa własności przemysłowej w Polsce otrzymał w 1987 r. nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w 1998 r.

– Medal Edukacji Narodowej. W 2008 r. został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przez wiele lat blisko współpracował z Urzędem Patentowym RP, z którym wspólnie zrealizował wiele niezwykle cennych inicjatyw w zakresie rozwijania systemu ochrony praw własności intelektualnej w Polsce, promowania systemu oraz edukowania i kształcenia w tym zakresie. Był zaangażowany w przygotowanie standardów i dobrych praktyk dla nauczania prawa własności intelektualnej w szkołach wyższych oraz unikatowego kierunku studiów drugiego stopnia z zakresu zarządzania własnością intelektualną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jako uznany specjalista w swojej dziedzinie i charyzmatyczny mówca wygłaszał referaty na wielu konferencjach międzynarodowych, m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Francji, w Szwecji, we Włoszech i w Meksyku.

Na trwale zapisał się jako współorganizator, aktywny uczestnik wielu cyklicznych przedsięwzięć organizowanych przez środowiska zajmujące się problematyką ochrony własności intelektualnej, innowacjami, transferem technologii. Był regularnym prelegentem Seminariów Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cędzynie, organizowanych przez Urząd Patentowy RP. Jako przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prelegent brał udział w organizowanych w Krakowie przez Urząd Patentowy RP Międzynarodowych Sympozjach, nawiązując wiele zagranicznych kontaktów zawodowych i przyjaźni.

Był wszechstronnym, utalentowanym człowiekiem, zawsze towarzyszyła mu pasja w podejmowaniu nowych wyzwań i determinacja w ich realizacji. Był otwarty na nowe inicjatywy, z wrodzonym optymizmem angażował się w nowe przedsięwzięcia i projekty, nawet z pozoru trudne do zrealizowania.

Kierował wieloma międzynarodowymi projektami badawczymi i usługowymi (w tym unijnymi), realizowanymi we współpracy z uniwersytetami z Europy, Ameryki Południowej i Azji, m.in. projektem IPR-Helpdesk, w ramach którego świadczone pomoc prawną z zakresu własności intelektualnej europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom oraz szkołom wyższym.

Profesor Michał du Vall z sukcesem spełniał się jako nauczyciel akademicki. Studenci zapamiętają Go jako barwnego i ciekawego wykładowcę. Z pasją prowadził na Wydziale Prawa i Administracji UJ wykłady z prawa antymonopolowego i patentowego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, gromadząc na swoich zajęciach rzesze słuchaczy. Przez długi czas prowadził też wykłady z zakresu prawa w biotechnologii i prawa w medycynie oraz seminaria magisterskie. Był także wykładowcą na Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Krakowskiej. Był opiekunem

Sekcji Prawa Antymonopolowego UJ działającej w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa UJ. Wypromował czterech doktorów nauk prawnych, wielu młodych naukowców zaraził pasją badawczą i zainspirował do badań naukowych. Wielokrotnie występował w roli recenzenta w przewodach doktorskich. Mimo rozlicznych obowiązków, aktywności i piastowanej w ostatnich latach funkcji rektorskiej zawsze znajdował czas dla studentów, seminarzystów, doktorantów, będąc dla nich oddanym nauczycielem i promotorem. Z szacunkiem i zainteresowaniem podchodząc do innych poglądów naukowych (zwłaszcza tych odmiennych czy kontrowersyjnych), zdobywał uznanie w środowisku akademickim. Współpracowników i wychowanków ujmował bezpośredniością i partnerską współpracą, wielką serdecznością, chęcią angażowania w realizowane przez siebie przedsięwzięcia.

Michał du Vall był osobą otwartą, szlachetną i pracowitą, a przede wszystkim pogodnym, pomocnym, bardzo towarzyskim i ciepłym człowiekiem. Był troskliwym ojcem dwojga dzieci i oddanym mężem.

Nie wszystkim znana jest pasja muzyczna Profesora. Jeszcze w trakcie szkolnej edukacji ukończył równolegle szkoły muzyczne: I stopnia w Krośnie i II stopnia w Rzeszowie w klasie fortepianu. Był utalentowanym pianistą, wspaniale improwizował na gitarze. Uwielbiał także śpiewać. Jako meloman uczestniczył w ważnych wydarzeniach muzycznych i koncertowych. Muzyka była stale obecna w jego życiu, podobnie jak inne pasje i aktywności. Przyjaciele i współpracownicy mogą wspominać pełne żartów i barwnych opowiadań wspólne spotkania, podróże czy wypełnione rywalizacją sportową mecze tenisowe. Kochał góry i jazdę na nartach, która była jego wielką pasją. Poświęcał jej wolne chwile i to ona towarzyszyła mu do końca. Zmarł nagle we włoskich Dolomitach w dniu 9 marca 2012 r.

Z jednej strony trudno wyzbyć się uczucia żalu, że odchodząc przedwcześnie, Profesor du Vall nie wykorzystał w pełni swojego ogromnego potencjału naukowego, pasji badawczej i organizacyjnej. W tym zakresie pozostaje niedosyt i przekonanie, że jeszcze w wielu sytuacjach mógłby pozytywnie zaskoczyć, zainspirować, zaoferować wiedzę, wsparcie i rozbawić swoim poczuciem humoru. Z drugiej strony wszyscy, którzy Go znali, mogą czuć satysfakcję, że mieli możliwość uczestniczenia w niezwykle ciekawym i różnorodnym życiu naukowym, zawodowym i towarzyskim człowieka, który starał się z tego życia w pełni korzystać. Z sukcesem, bo pozostawił po sobie nie tylko imponującą spuściznę naukową i grono wychowanków, lecz – co ważniejsze – także szczerą sympatię i wdzięczność wielu osób.

Księga pamiątkowa jest nie tylko podziękowaniem i hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi. Jest też dowodem, że wiele tez naukowych zawartych w jego publikacjach i obszarów zainteresowań badawczych stanowi inspirację do dalszych studiów, dyskusji i polemik. Potwierdzają to artykuły nawiązujące do jego twórczości zawarte w tej szczególnej publikacji.

Mamy nadzieję, że Księga będzie symbolicznym pożegnalnym akordem w przerwanej „symfonii życia” człowieka, naukowca, mentora i kolegi, którego bardzo nam brakuje.

Przyjaciele, Współpracownicy, Uczniowie

WSPOMNIENIE

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UJ

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnie, aby członkowie całej jego społeczności mogli przyłączyć się do grona przyjaciół, kolegów i współpracowników Profesora Michała du Valla, którzy przygotowali tę Księgę dla uczczenia Jego pamięci i przypomnienia dzieł, które po sobie pozostawił.

Paradoksem jest to, że prawnik tej klasy, co Profesor du Vall, będąc zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim, nigdy nie był pracownikiem naszego Wydziału. Zaważyło na tym wiele niesprzyjających decyzji natury administracyjnej, lecz tym bardziej pragniemy podkreślić, jak wiele łączyło Profesora du Valla z Wydziałem Prawa i Administracji UJ, którego był absolwentem. Na tym wydziale uzyskał wszystkie tytuły i stopnie naukowe, z nim łączyły Go więzy bliskiej współpracy naukowej i dydaktycznej, a przede wszystkim był to wydział, na którym pozostawił wielu przyjaciół i kolegów.

Instytut Prawa Własności Intelektualnej był miejscem, w którym Profesor Michał du Vall odnalazł swoich mistrzów i atmosferę pracy naukowej, dzięki której powstał zespół wybitnych badaczy, podobnie jak on oddanych pracy nad nowymi wyzwaniem z prawami na dobrach niematerialnych. Jako członek tego zespołu Profesor od lat podejmował starania o włączenie instytutu do struktury Wydziału Prawa i Administracji UJ. Stało się to rok po jego odejściu, naszą powinnością zaś jest zachowanie pamięci również o tej aktywności Profesora, która w sposób znaczący wpłynęła na zwiększenie potencjału kadrowego i dydaktycznego naszego wydziału.

Profesor Michał du Vall zajmował wybitną pozycję w środowisku naukowym, wśród znakomitych prawników, między innymi tych, którzy ofiarowali mu swoje prace w tej Księdze. Był także praktykiem, czynnym radcą prawnym. Autorem i współautorem ponad 200 prac naukowych. Jako organizator życia naukowego był prodziekanem i dziekanem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, a następnie pełnił funkcję prorektora UJ. Jako nauczyciel akademicki był promotorem prac magisterskich i doktorskich z zakresu prawa, tutorem Collegium Invisi-

bile. Jako ekspert tworzył prawo polskie i międzynarodowe, uczestnicząc w pracach legislacyjnych, formułując opinie dla sądów, organów państwa i instytucji międzynarodowych. To dalece niepełny spis Jego zasług. Najważniejsze jednak, że jako człowiek był przyjazny, uśmiechnięty, życzliwy ludziom, otwarty na nowe wyzwania. Takiego Profesora Michała du Valla zapamiętaliśmy.

Mając możliwość spotkania Go na co dzień, śledząc Jego niezwykłą aktywność i pracowitość, długo nie mogliśmy przyjąć do wiadomości, że tak nagle wszystko zostało przerwane. Jednak z perspektywy upływającego czasu możemy docenić jak wiele po sobie pozostawił i jak bardzo wciąż jest obecny wśród nas.

*W imieniu społeczności
Wydziału Prawa i Administracji UJ
Dziekan
prof. dr hab. Krystyna Chojnicka*

WSPOMNIENIE PREZES URZĘDU PATENTOWEGO RP

*„System patentowy dodał paliwa interesu
do płomienia geniuszu...”¹
(Abraham Lincoln)*

Profesor Michał du Vall przez wiele lat współpracował z Urzędem Patentowym RP i z wielkim osobistym zaangażowaniem włączał się w nowe inicjatywy ukierunkowane na rozwój, umacnianie i upowszechnianie własności przemysłowej w Polsce.

Jako wykładowca i wybitny specjalista w dziedzinie ochrony własności intelektualnej brał udział w licznych konferencjach i seminariach organizowanych przez Urząd, będąc często ich współinicjatorem. Szczególnym zainteresowaniem darzył międzynarodowe sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”, organizowane przez dziewięć lat od 2004 r. w Krakowie w Collegium Novum UJ. Przez lata wspierał również merytorycznie seminaria dla rzeczników patentowych w Cedzynie, podejmując wiele tematów, zwłaszcza z zakresu prawa patentowego i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Jego referaty z tych seminariów zostały opublikowane w Zeszytach Naukowych – Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej i nadal stanowią bogate źródło wiedzy dla praktyków.

Profesor Michał du Vall był nie tylko znakomitym mentorem dla uczestników wielu ważnych spotkań organizowanych przez Urząd Patentowy RP, lecz także wspaniałym animatorem różnych wydarzeń kulturalnych i turystycznych, szczególnie towarzyszących sympozjom krakowskim oraz seminariom cedzyńskim. Jego niezwykła umiejętność integrowania środowiska naukowego i praktyków zapewniała szeroki udział kadry naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ, a następnie Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ w wielu edukacyjnych i promocyjnych inicjatywach Urzędu Patentowego RP.

Brał on także aktywny udział w pracach nad wprowadzeniem przedmiotu dotyczącego zagadnień ochrony własności intelektualnej dla studentów w polskich szkołach wyższych. Ponadto wraz z zespołem specja-

¹ Cytat pochodzi z monografii Profesora Michała du Valla (*Prawo patentowe*, Warszawa 2008) i był jego ulubionym powiedzeniem.

listów przygotował założenia programowe dla tego przedmiotu. Dzięki Jego wsparciu zostały zorganizowane studia podyplomowe dla przyszłych wykładowców tego przedmiotu, które w wyniku postępowania konkursowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, były realizowane w latach 2010–2015 na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Był współredaktorem wydanego w 2010 r. podręcznika *Ochrona własności intelektualnej* dla słuchaczy tych studiów, którego celem było nie tylko dostarczanie wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej, lecz także zapewnienie jednolitości nauczania. Jako członek jury w konkursach na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, organizowanych corocznie przez Urząd Patentowy RP, wspierał promowanie zagadnień z tej dziedziny wśród studentów i kadry naukowej.

Na podkreślenie zasługuje również Jego działalność w ramach Europejskiej Akademii Patentowej, w której pracach uczestniczył jako krajowy koordynator projektów prowadzonych wspólnie przez Urząd Patentowy RP i Europejski Urząd Patentowy. Entuzjazm Profesora Michała du Valla dla tego rodzaju aktywności, Jego ogromna wiedza i zdolności organizacyjne były niezwykle wysoko cenione przez kierownictwo Europejskiego Urzędu Patentowego.

Profesor brał także czynny udział w dostosowaniu polskiego prawa własności przemysłowej, prawa konkurencji i prawa konsumenckiego do standardów wspólnotowych. Był współautorem wielu projektów ustaw oraz opinii do projektów aktów prawnych na różnych szczeblach prac legislacyjnych.

Profesor Michał du Vall był entuzjastą idei ustanowienia w Polsce wyspecjalizowanego sądu ds. własności intelektualnej i współautorem pierwszego społecznego projektu ustawy w tej sprawie, który został przygotowany w Urzędzie Patentowym RP. Wcześniej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracował ekspertyzę dotyczącą potrzeby powołania w Polsce takiej instytucji. Idea utworzenia sądu ds. własności intelektualnej pozostaje aktualna i jest podtrzymywana we wszystkich środowiskach zainteresowanych profesjonalnym orzekaniem w sprawach własności intelektualnej.

Pośród ponad 200 publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, których był autorem lub współautorem, za najważniejszą uznaje się wydaną w 2008 r., z okazji 90-lecia Urzędu Patentowego RP, obszerną monografię *Prawo patentowe*, stanowiącą podsumowanie Jego dorobku naukowego w tym zakresie. Publikacja ta spotkała się z entuzjastycznym odbiorem ze strony wszystkich środowisk związanych z ochroną własności przemysłowej w Polsce jako doskonała praca kompleksowo przedstawiająca polskie, europejskie i międzynarodowe prawo patentowe.

W zamierzeniu autora było kolejne rozszerzone i uzupełnione wydanie tej monografii, nad czym podjął już poważnie zaawansowane prace.

W uznaniu ogromnych zasług na rzecz rozwoju ochrony własności intelektualnej, zarówno na płaszczyźnie naukowej, jak i dydaktycznej, Profesor Michał du Vall w 2008 r. został, na wniosek Urzędu Patentowego, odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość nadania tego wysokiego odznaczenia odbyła się podczas obchodów 90-lecia ustanowienia Urzędu Patentowego RP, co było dla nas wszystkich wielkim zaszczytem.

Profesor du Vall miał ogromny wpływ nie tylko na kształtowanie prawa własności intelektualnej, lecz również na praktykę jego stosowania. Było to szczególnie widoczne przy wdrażaniu w Polsce przepisów porozumienia TRIPS, nakładających na nasz kraj wiele nowych zobowiązań legislacyjnych. Profesorowi zawdzięczamy, że proces transponowania postanowień tego międzynarodowego aktu prawnego do polskiego porządku prawnego był dokonany z sukcesem.

Michał du Vall był nie tylko znakomitym prawnikiem oraz otwartym na współpracę i współdziałanie autorytetem w dziedzinie prawa własności intelektualnej, lecz także niezwykle dobrym, sympatycznym, przyjaznym oraz życzliwym ludziom i ich sprawom Człowiekiem o niezwykle wysokiej kulturze osobistej.

Zarówno społeczność uniwersytecka, jak i środowiska prawnicze oraz użytkownicy systemu ochrony własności intelektualnej stale korzystają z Jego rozległej wiedzy, doświadczenia i niezwykle cennego dorobku, co pozwala także na serdeczne pielęgnowanie pamięci Profesora i Jego spuścizny naukowej.

dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP

WYBRANE PUBLIKACJE PROFESORA
DOKTORA HABILITOWANEGO MICHAŁA DU VALLA
W UJĘCIU CHRONOLOGICZNYM

- Kiedy należy zawierać umowy wdrożeniowe*, Nowe Prawo 1977, nr 2
- Zasady współpracy przemysłu z jednostkami badawczymi w zakresie wdrożeń wynalazków i innych wyników prac badawczych*, Lublin 1978
- Prawne formy stosowania projektów wynalazczych będących wynikiem prac badawczych*, Wynalazczość i Racjonalizacja 1978, nr 24
- Zbiór orzeczeń z zakresu wynalazczości publikowanych od 1 stycznia 1977 r. do 30 czerwca 1978 r.*, Kraków 1979
- Glosa do uchwały SN z dnia 27 kwietnia 1977 r., I PZP 6/77, Nowe Prawo 1979, nr 1
- Zasada jednokrotnej korzyści*, Wynalazczość i Racjonalizacja 1979, nr 19
- Glosa do wyroku SN z dnia 18 stycznia 1980 r., IV PR 340/79, OSPiKA 1980, nr 12 (współautor E. Nowińska)
- Głos w dyskusji nad referatem B. Odoń*, Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego, Katowice 1980, nr 6
- Umowy o stosowanie projektów wynalazczych między jednostkami gospodarki uspołecznionej (w:) Problemy wykorzystania innowacji*, Wrocław 1980
- Koszty sądowe w sprawach wynalazczych*, Wynalazczość i Racjonalizacja 1980, nr 4 (współautor P. Ochwat)
- A kutatasi ereymenyek teremelesi bevezetesere iranyulo szerződesek*, A Mygyar Iparjogvadelni Egyusulet (MIE), Közleményei 20/80, Budapest 1980
- Zbiór orzeczeń z zakresu wynalazczości opublikowanych od 1 lipca 1978 r. do 30 czerwca 1980 r.*, Kraków 1980
- Prace nad projektami wynalazczymi (w:) Wybrane zagadnienia wynalazczości pracowniczej w jednostkach spółdzielczości pracy*, Kraków 1980
- Nagrody w prawie wynalazczym (w:) Wybrane zagadnienia wynalazczości pracowniczej w jednostkach spółdzielczości pracy*, Kraków 1980

- Rozpowszechnianie projektów wynalazczych (w:) Wybrane zagadnienia wynalazczości pracowniczej w jednostkach spółdzielczości pracy*, Kraków 1980
- Postępowanie z projektami wynalazczymi w spółdzielniach (w:) Wybrane zagadnienia wynalazczości pracowniczej w jednostkach spółdzielczości pracy*, Kraków 1980
- Umowa wdrożeniowa (akty prawne, treść umowy i jej przedmiot)*, Kraków 1981
- Cywilnoprawne formy obrotu osiągnięciami postępu naukowo-technicznego między jednostkami gospodarki społecznej*, Poznań 1981
- Fundusz efektów wdrożeniowych*, Kraków 1981
- O potrzebie zmiany prawa wynalazczego w świetle reformy*, *Wynalazczość i Racjonalizacja* 1981, nr 17–18 (współautor J. Szwaja, W. Tabor)
- Zbycie w toku procesu rzeczy będącej przedmiotem sporu a ochrona nabywcy w dobrej wierze*, *Nowe Prawo* 1982, nr 10–12 (współautor P. Ochwat)
- Zmiany prawa wynalazczego wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1982 r.*, *Dz. U. Nr 18, poz. 131*, Kraków 1982 (współautor W. Tabor)
- Nagrody dla osób uczestniczących we wprowadzaniu do produkcji osiągnięć postępu naukowo-technicznego (w:) Prace z problematyki wynalazczości pracowniczej w szkołach wyższych*, *ZN UJ PWiOWI* 1982, z. 27
- Tryb załatwiania spraw z zakresu wynalazczości w spółdzielniach*, *Spółdzielczość Pracy* 1983, nr 6
- Wybrane zagadnienia obrotu myślą techniczną w sektorze spółdzielczym*, *Spółdzielczość Pracy* 1983, nr 3
- Protection of Computer Software (Question 57)*, *AIPPI, Annuaire* 1984/IV, *Reports of Groups*
- Obrót projektami wynalazczymi w gospodarce narodowej (w:) Wynalazczość i racjonalizacja pracownicza w warunkach reformy gospodarczej*, Poznań 1984
- Licencje w świetle znowelizowanych przepisów prawa wynalazczego*, Poznań 1984
- Prawne możliwości eksportu osiągnięć naukowych i technicznych w Polsce*, Kraków 1984
- Prawne możliwości eksportu osiągnięć naukowych i technicznych w warunkach reformy gospodarczej (w:) Postęp techniczny w przedsiębiorstwie państwowym. Aspekty prawne i organizacyjne*, Lublin 1984

Zmiany prawa wynalazczego w zakresie obrotu projektami wynalazczymi, Kraków 1984

Prace badawcze i wdrożeniowe, Kraków 1985

Przedmiot i charakterystyka prawna umowy wdrożeniowej, ZN UJ PWiOWI, 1985, z. 37

Zmiany w zasadach wynagradzania za projekty wynalazcze, Spółdzielczość Pracy 1985, nr 26 (współautor W. Tabor)

Stosowanie projektu wynalazczego, Spółdzielczość Pracy 1986, cz. I, nr 26, 1987, cz. II, nr 2 (współautor W. Tabor)

Les Contrats de Licence dans la Loi du 19 Octobre 1972 sur l'Activite inventive telle que modifie le 26 Avril 1984 (w:) *Bulletin Documentaire de la Propriété Intellectuelle des Pays Socialiste d'Europe de l'Est*, *Annuaire d'Informations Juridiques* Decembre 1986, No. 4, Grenoble 1986

Umowa wdrożeniowa, ZN UJ PWiOWI 1986, z. 42

Wytwarzanie i zbywanie podrobionych znaków towarowych w świetle prawa polskiego, ZN UJ PWiOWI 1987, z. 44 (współautor J. Solarz)

Fundusz efektów wdrożeniowych i fundusz motywacyjno-wdrożeniowy, Informator WKTiR Kraków 1987, nr 2

Trading in Poland, (notka), *Patent World* 1987, nr 1

Ochrona prawna wynalazków z dziedziny mikrobiologii w państwach socjalistycznych na tle Porozumienia Budapeszteńskiego z 1977 r., Resortowy Ośrodek Informacji Patentowej Przemysłu Spożywczego Kraków 1987

Pojęcie projektu racjonalizatorskiego w świetle orzecznictwa, Biuletyn Informacyjny Okręgowego Spółdzielczego Klubu Techniki i Racjonalizacji, Kraków 1987, nr 7

Inventors' Certificates in the USSR, *Patent World* 1987, nr 5

Programmes de recherche et contrats de recherche, *Bulletin Documentaire de la Propriété Intellectuelle des Pays Socialiste d'Europe de l'Est*, *Annuaire d'Informations Juridiques*, Grenoble 1987

Patent Law in Poland, *Patent World* 1987, nr 3

Joint Ventures in Poland, *Patent World* 1988, nr 12 (współautor J. Fiołka)

Prawne problemy wdrażania wyników prac badawczych, Biuletyn Informacyjny Okręgowego Spółdzielczego Klubu Techniki i Racjonalizacji, Kraków 1988, nr 11 (współautor R. Markiewicz)

- Postępowanie w sprawach wynalazczości*, Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy, Kraków 1988 (współautor W. Tabor)
- Wynagradzanie twórcy pracowniczego projektu wynalazczego. Orzecznictwo. Interpretacje. Objasnienia*, Biuletyn Informacyjny Okręgowego Spółdzielczego Klubu Techniki i Racjonalizacji, Kraków 1988, nr 12 (współautor R. Markiewicz)
- Sytuacja szkół wyższych w świetle przepisów o funduszu efektów wdrożeniowych*, Warszawa 1988
- Propozycja bezpośredniej ochrony innowacji w krajach EWG*, Nowator 1988, nr 5
- Racjonalizacja w świetle prawa wynalazczego*, [seria: Nauka dla wszystkich], Wrocław 1989
- Zagadnienie twórczości racjonalizatorskiej polskim prawie wynalazczym*, ZN UJ PWiOWI 1989, z. 50
- Stosowanie projektu wynalazczego a prawo twórcy do wynagrodzenia*, ZN UJ PWiOWI 1989, z. 50 (współautor W. Tabor)
- Licencja otwarta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym*, Rozprawy habilitacyjne UJ, Kraków 1990, nr 202
- Privatisation of State Enterprises in Poland*, International Company and Commercial Law Review 1991, nr 2
- Prawo antymonopolowe* [Seria: Krótkie komentarze dla praktyków], Kraków 1992
- Ograniczenia swobody stron zawierających umowę licencyjną z punktu widzenia prawa antymonopolowego (w:) Konkurencja a ochrona własności przemysłowej w gospodarce rynkowej*, Poznań 1993
- Privatization and Regulatory Change: The Case of Poland*. (w:) *Privatization and Regulatory Change in Europe*, Buckingham–Philadelphia 1994
- Wzory użytkowe*, Rynki zagraniczne 1994
- Komentarz do art. 66 pkt 4–5 (w:) Komentarz do Układu Europejskiego*, Warszawa 1994
- Licencja dorozumiana i licencja otwarta*, Biuletyn Politechnik Świętokrzyskiej 1994, nr 8
- The Polish Antimonopoly Law (w:) Current Problems of Laws Protecting Competition. A Collection of Essays on the Laws of the USA, Japan, European Union, Germany and Poland*, ZN UJ PWiOWI 1994, z. 63 (współautor E. Nowińska)

Zmiany w zasadach wynagradzania za projekty wynalazcze, Spółdzielczość Pracy 1995, nr 26 i nr 28 (współautor W. Tabor)

Wzory umów w zakresie komercjalizacji myśli technicznej, Warszawa 1995 (współautor W. Tabor)

Reguły konkurencji a umowy o prace badawczo-rozwojowe, [Seria: Harmonizacja polskiego prawa antymonopolowego z regułami konkurencji Unii Europejskiej], Warszawa 1995

Umowa licencyjna w prawie wynalazczym (w:) *Obrót dobrami niematerialnymi*, red. M. Byrska, Warszawa 1995

Prawo patentowe. Prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (w:) *Biała Księga. Polska–Unia Europejska*, [Seria: Opracowania i Analizy. Prawo], Warszawa 1995, nr 29 (współautor E. Nowińska, J. Fiołka, J. Szwaia, W. Tabor)

Reguły konkurencji a licencje patentowe i know-how, [Seria: Harmonizacja polskiego prawa antymonopolowego z regułami konkurencji Unii Europejskiej], Warszawa 1996 (współautor J. Szwaia)

Dokumentacja techniczna w świetle prawa autorskiego, Nowator 1996, nr 8 (współautor E. Nowińska)

Media w świetle prawa konkurencji, ZN UJ PWiOWI 1997, z. 68 (współautor E. Nowińska)

Racjonalizacja w świetle przepisów znowelizowanej ustawy o wynalazczości z 19 października 1972 r., Warszawa 1997

Prawo wynalazcze (w:) *Polskie Prawo Własności Intelektualnej – prawo autorskie, prawo wynalazcze, prawo znaków towarowych*, (publ. dwujęzyczna: pol. i ang.), Warszawa 1998 (współautorzy E. Nowińska, W. Tabor)

Pozycja procesowa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie postępowania sądowego w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji (w:) *Ochrona konsumenta. Cz. I. Opracowanie analityczne*, red. E. Traple i M. du Vall, [Seria: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich], Warszawa 1998, nr 3

Konwencja monachijska o udzielaniu patentów europejskich a polskie prawo patentowe (wynalazcze) (w:) *Prawo własności przemysłowej [prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych]*. Część I. *Opracowanie analityczne*, red. J. Szwaia, [Seria: Harmonizacja prawa polskiego z prawem Wspólnot Europejskich], Warszawa 1998, nr 8

- Harmonizacja polskiego prawa konkurencji z prawem UE* (w:) *Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej*, red. T. Kołodziej, Warszawa 1999
- Komu przysługują prawa do znaków towarowych? Spór wokół POLMOS-ów*, *Gazeta Prawna* z dn. 6–7.11.2000, nr 105 (408) (współautor J. Szwaja)
- Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, (w:) *Prawo Handlowe*, t. 5, Warszawa 2000 (współautor E. Nowińska)
- Wybór przepisów z zakresu prawa konsumenckiego*, Warszawa 2000 (współautor E. Nowińska)
- Co wolno w audycji wyborczej*, *Rzeczpospolita* z 29 września 2000 r., nr 228 (współautor E. Nowińska)
- Ochrona produktu na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (w:) *Transformacja prawa własności przemysłowej*, red. A. Adamczak, Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej, z. 24, Kielce 2000
- Ochrona wzorów przemysłowych w świetle ustawy* *Prawo własności przemysłowej*, *Rzecznik Patentowy* 2000, nr 3
- Egzekwowanie prawa z rejestracji znaku towarowego jako przypadek nadużycia prawa podmiotowego* (w:) *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001 (współautor E. Nowińska)
- Nie bujaj, łódka Bols* (*Reklama napojów alkoholowych wedle nowych rozwiązań prawnych*), *Rzeczpospolita* z 15 czerwca 2001 r., nr 138 (współautor E. Nowińska)
- Dochodzenie roszczeń w sprawach o zwalczanie nieuczciwej konkurencji*, (w:) *Naruszenia praw na dobrach niematerialnych*, Warszawa 2001
- Wynalazki podlegające ochronie*, *Gazeta Prawna* z 30–31 lipca 2001 r., nr 89 (518)
- Zakres prawa z patentu*, *Gazeta Prawna* z 6–7 sierpnia 2001 r., nr 92 (521)
- Ograniczenie prawa z patentu*, *Gazeta Prawna* z 13–16 sierpnia 2001 r., nr 95 (524)
- Licencje i cesja prawa z patentu*, *Gazeta Prawna* z 20–21 sierpnia 2001 r., nr 97 (527)
- Dozwolony użytek utworów i sieci komputerowych* (w:) *Użytkownicy informacji elektronicznej*, [Seria: Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ], Kraków 2000, nr 11

- Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, Warszawa 2001 (współautor E. Nowińska)
- Licencje przymusowe*, *Gazeta Prawna* z 27–28 sierpnia 2001 r., nr 100 (529)
- Podmiot prawa do patentu*, *Gazeta Prawna* z 3–4 września 2001 r., nr 103 (532)
- Reklama a informacja w komunikacji rynkowej*, ZN UJ PWiOWI 2001, z. 77 (współautor E. Nowińska)
- Dochodzenie roszczeń w sprawach o naruszenie praw wyłącznych*, *Gazeta Prawna* z 4 grudnia 2001 r., nr 140 (571) (współautor E. Nowińska)
- Alkoholowy sponsoring*, *Tele TOP* 2002, nr 1 (współautor E. Nowińska)
- Dochodzenie roszczeń*, *Gazeta Prawna* z 3 grudnia 2001 r., nr 159 (współautor E. Nowińska)
- Wzory pod ochroną*, *Gazeta Prawna* z 26 listopada 2001 r., nr 154 (współautor E. Nowińska)
- Ochrona postaci Eskimosa nie jest możliwa*, *Gazeta Prawna* z 15 października 2001 r., nr 125 (współautor E. Nowińska)
- Ochrona wynalazku przed datą udzielenia patentu*, ZN UJ PWiOWI 2002, z. 80 (współautor E. Nowińska)
- Można cytować. Znowelizowane prawo własności przemysłowej*, *Rzeczpospolita* z 8 sierpnia 2002 r., nr 184 (współautor E. Nowińska)
- Projekt racjonalizatorski*, *Gazeta Prawna* z 24 września 2001 r., nr 112
- Wynagrodzenie twórcy wynalazku*, *Gazeta Prawna* z 17 września 2001 r., nr 109
- Wzory użytkowe pod ochroną*, *Gazeta Prawna* z 10–11 września 2001 r., nr 106
- Pozycja procesowa rzecznika konsumentów*, (w:) *Biuletyn Forum Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumentów*, Warszawa 2001 (współautor E. Nowińska)
- Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – zagadnienia wybrane* (w:) *Regulacje w dziedzinie własności przemysłowej*, [Seria: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej] Kielce 2002, z. 26 (współautor E. Nowińska)
- Gospodarcze korzystanie z wyników badań naukowych – wybrane problemy prawne i etyczne* (w:) *Etyka w nauce*, Warszawa 2003
- Ochrona własności intelektualnej w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej* (w:) *Innowacyjność polskiej gospodarki*, red. M. Górzyński i R. Woodward, *Zeszyty Innowacyjne CASE*, Warszawa 2003

- Reprezentacja interesów przedsiębiorców w razie popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji godzących w interesy konsumentów* (w:) *Wybrane aspekty ochrony własności przemysłowej*, [Seria: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej] 2003, z. 27, 113–118 (współautor E. Nowińska)
- Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, Warszawa 2003 (współautor E. Nowińska, U. Promińska)
- Dualizm trybu postępowania w przypadku czynów nieuczciwej konkurencji godzących w zbiorowe interesy*, (Dodatek: 10 lat ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), MoP 2003, nr 21 (współautor E. Nowińska)
- Pojęcie złej wiary w prawie znaków towarowych* (w:) *Księga pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce*, Warszawa 2003 (współautor E. Nowińska)
- Dozwolony użytek cudzych utworów pracach naukowo-badawczych* (w:) *Europejskie regulacje w dziedzinie własności przemysłowej – nowe wyzwania* (Seria: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej), Warszawa 2004, z. 28 (współautor E. Nowińska)
- Ochrona przed naśladownictwem produktów*, (w:) *Księga pamiątkowa ku czci profesora Janusza Szwejki*, ZN UJ PIPWI 2004, z. 88 (współautor E. Nowińska)
- Ochrona informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy* (w:) *Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej*, red. M. Kocójowa, Kraków 2004
- Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie*, wyd. 2, Warszawa 2005 (współautor E. Nowińska, U. Promińska)
- Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, wyd. 2, Warszawa 2005 (współautor E. Nowińska)
- Prawo własności przemysłowej* (w:) *Wynalazki, wzory użytkowe, projekty racjonalizatorskie*, Tom I, Kraków 2005
- Zasady odpowiedzialności prasy z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorcy* (w:) *Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtyśińskiemu*, Poznań 2005 (współautor E. Nowińska)
- Media w świetle prawa konkurencji* (w:) *Prawo mediów*, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Warszawa 2005 (współautor E. Nowińska)
- Zabezpieczenie roszczeń w sprawach z zakresu nieuczciwej konkurencji* (w:) *Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej*, red. A. Adamczak, [Seria: Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej], z. 29 (współautor E. Nowińska)

Scope of the Patent in Polish Law after EU accession. Poland in the European Patent Convention, Warszawa, 2 marca 2005 r. (współautor J. Ożegalska-Trybalska)

Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyd. 3, Warszawa 2006 (współautor E. Nowińska)

Prawo własności przemysłowej, wyd. 3, Kraków 2007 (współautor E. Nowińska, U. Promińska)

Zakres przedmiotowy patentu (w:) Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej, [Seria: Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej], Kielce 2007, z. 31

Abuse of Patent Rights under Competition Law, ZN UJ PWiOWI 2007, z. 99 (współautor J. Viniol)

Aktualne zagadnienia wzorów przemysłowych (w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007 (współautor E. Nowińska)

Powództwo o ustalenie w sprawach z zakresu własności przemysłowej (artykuł dyskusyjny), ZN UJ PIPWI 2007, z. 100 (współautor E. Nowińska)

Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wyd. 4, Warszawa 2008 (współautor E. Nowińska)

Wygaśnięcie ochrony patentowej (dopuszczalność i zakazy); przeciwdziałanie nadużyciom prawa wyłącznego (art. 5A) (w:) Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji (art. 10bis) (w:) Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008 (współautor E. Nowińska)

Obowiązki państw związkowych w zakresie ochrony cudzoziemców (art. 10ter) (w:) Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008 (współautor E. Nowińska)

Tymczasowa ochrona wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych wystawianych na wystawach międzynarodowych (art. 11) (w:) Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2008

Prawo własności przemysłowej, wyd. 4, Kraków 2008 (współautor E. Nowińska, U. Promińska)

- Media w świetle prawa konkurencji* (w:) *Prawo mediów*, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, wyd. 2, Warszawa 2008 (współautor E. Nowińska)
- Prawo patentowe*, Warszawa 2008
- Geneza i rozwój prawa patentowego*, [seria: Ochrona Własności Przemysłowej], t. 4, Warszawa 2010
- Wzory użytkowe – geneza, współczesne systemy ochrony, wnioski dla polskiego ustawodawcy*, ZNUJ PzPWI 2010, nr 7 (107)
- Nadużycie pozycji dominującej przez wykonywanie praw własności intelektualnej*, ZNUJ PzPWI 2010, nr 3 (109)
- Wstęp, Wprowadzenie, Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych* (w:) *Ochrona własności intelektualnej*, red. A. Adamczak, M. du Vall, Warszawa 2010 (współautor A. Adamczak, A. Nowicka)
- Prawo własności przemysłowej*, wyd. 5, Warszawa 2011 (współautor E. Nowińska, U. Promińska)
- Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*, wyd. 5, Warszawa 2010 (współautor E. Nowińska)
- Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona*, *Studia Prawa Prywatnego* 2010, z. 1–2
- Wynalazek*, *Studia Prawa Prywatnego* 2011, z. 4 (19) (współautor H. Żakowska-Henzler)
- Wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej*, *Studia Prawa Prywatnego* 2010, z. 4 (19) i 2011, z. 1 (20)
- Sądownictwo patentowe w Polsce – perspektywy i realia* (w:) *Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych*, red. M. Błachucki i T. Górzyńska, Warszawa 2011 (współautor A. Adamczak)
- Dyrektywa 2005/29/WE – geneza, cele, zasada pełnej harmonizacji* (w:) *Ekspertyza w sprawie regulacji nieuczciwych praktyk rynkowych skierowanych do konsumentów*, red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2011
- Dyrektywa 2005/29/WE – geneza, cele, zasada pełnej harmonizacji* (w:) *Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji*, red. D. Kasprzycki, E. Nowińska, Kraków 2012 (II wydanie pozycji jw. pod zmienionym tytułem)
- Wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej* (w:) *System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej*, t. 14A, red. R. Skubisz, Warszawa 2011

Wynalazek jako rozwiązanie o charakterze technicznym (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14A, red. R. Skubisz, Warszawa 2011

Wynalazki niepodlegające opatentowaniu (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14A, red. R. Skubisz, Warszawa 2011

Przesłanki zdolności patentowej (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14A, red. R. Skubisz, Warszawa 2011

Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14A, red. R. Skubisz, Warszawa 2011

Wzory użytkowe i ich ochrona (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo własności przemysłowej, t. 14A, red. R. Skubisz, Warszawa 2011

Prof. Michał du Vall był również autorem wielu innych publikacji, takich jak: materiały konferencyjne, artykuły popularnonaukowe, wzory umów, ekspertyzy i opinie, recenzje wydawnicze, wystąpienia konferencyjne.

PERSPEKTYWY UTWORZENIA SĄDU DS. WŁASNOŚCI INTELKTUALNEJ W POLSCE – OBECNE REALIA

Alicja Adamczak, Michał Kruk

I. WPROWADZENIE

Jednym z orędowników idei powołania w Polsce wyspecjalizowanego sądownictwa orzekającego w sprawach z zakresu własności intelektualnej był Profesor Michał du Vall. Trzeba przypomnieć, że ożywiona debata na ten temat została zainicjowana we wrześniu 2004 r. podczas Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych w Cedzynie. Profesor podkreślał potrzebę ustanowienia sądu *sui generis* podczas swoich wystąpień publicznych (m.in. wykład *Perspektywy specjalizacji sądów w sprawach patentowych w Polsce i w Unii Europejskiej*¹) oraz w trakcie nieformalnych dyskusji z ekspertami. W 2007 r. przygotował na zlecenie Ministerstwa Gospodarki – dokument *Analiza aspektów gospodarczych i warunków prawno-organizacyjnych oraz społecznych w zakresie rozwiązań dotyczących utworzenia sądu ds. własności przemysłowej*², w końcu problem ten sygnalizował w swoich artykułach naukowych (m.in. *Sądownictwo patentowe w Polsce – perspektywy i realia*³). Ponadto był jednym ze współtwórców projektu

¹ M. du Vall, *Perspektywy specjalizacji sądów w sprawach patentowych w Polsce i w Unii Europejskiej*, wykład przedstawiony podczas konferencji „Rynek leków a ochrona własności intelektualnej” zorganizowanej dnia 24 kwietnia 2009 r. w Warszawie. Także R. Tomczyk, M. du Vall, *Patent infringement proceedings in Poland*, referat zaprezentowany w trakcie seminarium „IP training for national judges” podczas konferencji w Warszawie w dniach 20–22 kwietnia 2007 r.

² M. du Vall, *Analiza aspektów gospodarczych i warunków prawno-organizacyjnych oraz społecznych w zakresie rozwiązań dotyczących utworzenia sądu ds. własności przemysłowej* (na zlecenie Ministerstwa Gospodarki), Warszawa 2007.

³ A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe w Polsce – perspektywy i realia* (w:) *Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych*, red. M. Błachucki, T. Górzyńska, Warszawa 2011, s. 112–129, a także A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe w Polsce – perspektywy i realia* (w:) *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 37–52.

ustawy o Sądzie Ochrony Własności Intelektualnej i zmianie niektórych innych ustaw przygotowanego w czerwcu 2011 r.⁴

W warunkach kontynuowania w Polsce prac nad utworzeniem wyspecjalizowanego sądu ds. własności intelektualnej Jego spuścizna pozostaje istotna i wciąż aktualna. Liczne tezy znajdują potwierdzenie we współczesnej światowej literaturze prawniczej oraz praktyce legislacyjnej innych państw, a myśl M. du Valla w przedmiotowym zakresie oddziałuje na polskie piśmiennictwo⁵. W swoich wystąpieniach Profesor wskazywał na kilka fundamentalnych kwestii. W szczególności podkreślał występujący na świecie trend związany z tworzeniem tego rodzaju sądów, podnosił zalety sądownictwa wyspecjalizowanego (m.in. fachowość), a także proponował rozwiązania prawne odnoszące się do funkcjonowania postulowanego sądu patentowego w Polsce. Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do jednego z opracowań Profesora przygotowanego wspólnie ze współautorką niniejszego tekstu⁶. Ten głos *in memoriam* stawia sobie bowiem za cel przybliżenie ważniejszych elementów dorobku Michała du Valla i skonfrontowanie ich z obecnym stanem piśmiennictwa oraz regulacji prawnych w omawianym zakresie.

II. WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA A WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wyjaśnienie terminów „prawo własności przemysłowej” oraz „prawo własności intelektualnej” ma kluczowe znaczenie dla określenia kognicji przyszłego sądownictwa wyspecjalizowanego, gdyż te zakresy pojęciowe precyzyjnie wskażą granice jego właściwości rzeczowej. Trzeba też zaznaczyć, że o ile na początku wspomnianej debaty Profesor postulował przyjęcie formuły obejmującej sprawę z zakresu własności przemysłowej, o tyle w późniejszym okresie – w związku z ewolucją zapatrywań

⁴ Projekt ustawy został opracowany podczas spotkań specjalistów z zakresu prawa własności intelektualnej, które odbywały się w siedzibie Urzędu Patentowego RP. Odbywały się one z inicjatywy A. Adamczak i M. du Valla.

⁵ Z uwagi na to, że szersze odniesienie się tutaj do kwestii wpływu spuścizny Profesora w przedmiotowym obszarze na polskie piśmiennictwo nie jest możliwe, warto wskazać tylko tytułem przykładu K. Grzybczyk, *Prawo właściwe dla powstania i ochrony praw własności intelektualnej* (w:) *System prawa prywatnego*, t. 20C, *Prawo prywatne międzynarodowe*, red. M. Pazdan, Warszawa 2014, s. 1–15, oraz M. Błachucki, *Sądownictwo antymonopolowe w Polsce – historia i ustrój*, Warszawa 2011, s. 5–18.

⁶ Zob. A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe ...*, s. 112–129.

na tę kwestię – postulował poszerzenie kognicji sądu i objęcie nią całości problematyki własności intelektualnej.

Przedmiotem ochrony własności przemysłowej, zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51), są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Z kolei przepis art. 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. stanowi, że ustawa normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Ze zestawienie tych dwóch definicji uświadamia zmiany, jakie zaszły w prawie własności przemysłowej – są one rezultatem dynamicznego postępu technologicznego oraz potrzeby dostosowania przepisów do nowych realiów gospodarczych, społecznych i technologicznych. Termin „własność przemysłowa” ulega zmianom – obecnie zalicza się do niej także m.in. nowe odmiany roślin oraz informacje dotyczące know-how, w szczególności o charakterze technicznym. Można tym samym przyjąć, że „własność przemysłowa jest pojęciem zbiorczym, o niezbyt precyzyjnych konturach, którego elementy składowe są bardzo zróżnicowane”⁷, i w związku z tym „należałoby jednoznacznie określić właściwość rzeczową sądów, taksatywnie wymieniając przedmioty własności przemysłowej podlegające ich kognicji”⁸. Wobec powyższego „ogólne odesłanie do «spraw z zakresu własności przemysłowej» byłoby niewystarczające, rodząc trudne do rozwiązania problemy kompetencyjne (np. co do kwalifikacji spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji)”⁹.

Sformułowanie „własność intelektualna” pojawia się z kolei w art. 2 pkt 8 Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z dnia 14 lipca 1967 r.¹⁰ i obejmuje: dzieła literackie, artystyczne i naukowe, interpretacje artystów interpretatorów oraz interpretacje do wykonań artystów wykonawców, do fonogramów i do programów radiowych i telewizyjnych, wynalazki we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkrycia naukowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe i usługowe, jak również nazwy handlowe i oznaczenia handlowe, ochronę przed nieuczciwą konkurencją, a także wszelkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i arty-

⁷ Zob. A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 112–114.

⁸ A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 112–114.

⁹ A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 112–114.

¹⁰ Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej sporządzona w Sztokholmie z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49).

stycznej. W literaturze akcentuje się zasadę *numerus clausus* występującą w prawie własności intelektualnej. Ochronie nie podlegają wszystkie wytwory intelektu ludzkiego o charakterze niematerialnym, lecz jedynie te, które zostały *expressis verbis* wskazane przez ustawodawcę¹¹. Odnosząc się do własności intelektualnej, wskazywano, że chodzi o pojęcie, które tworzą zasadniczo prawa do przedmiotów własności przemysłowej oraz prawa autorskie i prawa pokrewne¹². Z uwagi na spory doktrynalne co do zakresu treściowego sformułowania „własność intelektualna”, określając zakres kognicji przyszłego sądu, należałoby *per analogiam* dokonać enumeratywnego wskazania przedmiotów własności intelektualnej.

III. SĄDY DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA ŚWIECIE

Profesor Michał du Vall wielokrotnie podkreślał, że na świecie występuje od pewnego czasu zjawisko tworzenia wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej. Zmiany te obserwował i odnosił się do nich w swoich wypowiedziach, komentując rozwiązania obowiązujące przede wszystkim w Europie, m.in. we Francji i Włoszech oraz w Finlandii, Szwecji, Holandii, Szwajcarii, Czechach i Wielkiej Brytanii, ale także w Japonii czy w Stanach Zjednoczonych Ameryki¹³. Antycypował, że trend ten ulegnie w przyszłości wzmocnieniu.

Taki rozwój wypadków potwierdza opublikowana w 2012 r. przez Międzynarodowy Instytut Własności Intelektualnej (International Intellectual Property Institute, dalej: IIPI) oraz Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office, dalej: USPTO) najobszerniejsza dotychczas analiza w omawia-

¹¹ Por. H. Żakowska-Henzler, *Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej a prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2013, s. 8. W polskim systemie prawnym poza zakresem ochrony na gruncie prawa własności intelektualnej pozostanie przykładowo ochrona domen internetowych. Zob. m.in. wyrok SA w Katowicach z dnia 13 czerwca 2006 r., I ACa 272/06, LEX nr 196078, a także wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 września 2012 r., VI SA/Wa 917/12, zob. www.orzeczenia.nsa.gov.pl (data dostępu: 20 maja 2015).

¹² Zob. A. Adamczak, M. du Vall, *Ochrona własności intelektualnej*, Warszawa 2010, s. 22. Trzeba podkreślić, że kwestionowana jest w literaturze krajowej przy należność regulacji z zakresu prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do prawa własności przemysłowej, a tym samym do prawa własności intelektualnej. Zob. m.in. R. Skubisz, *Własność przemysłowa w systemie prawa (w:) System prawa prywatnego*, t. 14A, *Prawo własności przemysłowej*, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 6–97.

¹³ Zob. A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 119 i n.

nym zakresie: *Studium w sprawie wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej* (dalej *Studium IIPi/USPTO*)¹⁴. Przeprowadzone przez IIPA oraz USPTO badanie pozwoliło ustalić, że w 88¹⁵ spośród 90¹⁶ państw objętych badaniem funkcjonują różnego rodzaju wyspecjalizowane organy sądowe orzekające w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej. Także w literaturze światowej coraz częściej pojawiają się rozważania na temat wyspecjalizowanego sądownictwa ds. własności intelektualnej, przy czym zainteresowanie autorów obejmuje głównie państwa azjatyckie. Komentarze dotyczą m.in. Malezji¹⁷, jednego z pierwszych państw regionu, które zdecydowały się na utworzenie takiego sądu, Chin¹⁸ podejmujących obecnie intensywne działania dla zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej czy Tajlandii¹⁹, która w przedmiotowym zakresie zaproponowała rozwiązania modelowe (np. apelacja oparta na zasadzie *leap-frog procedure*²⁰). Trzeba mieć jednak na uwadze, że również w Europie zachodzą istotne zmiany w omawianym obszarze. W Szwajcarii doszło do powołania Federalnego Sądu Patentowego (*Bundespatentgericht*) na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o Federalnym Sądzie Patentowym²¹, w Rosji, na mocy ustawy

¹⁴ Zob. www.iipi.org/wp-content/uploads/2012/05/Study-on-Specialized-IPR-Courts.pdf (data dostępu: 20 maja 2015).

¹⁵ Według *Studium IIPi/USPTO* Kambodża rozważa utworzenie wyspecjalizowanego sądu ds. własności intelektualnej, a w Gwatemali oraz Boliwii tego rodzaju sądownictwo nie występuje i na razie nie są w tym zakresie prowadzone żadne prace przygotowawcze.

¹⁶ Polska nie została uwzględniona w badaniu.

¹⁷ Zob. C. Antons, *Malaysia* (w:) *Intellectual property in Asia: law, economics, history and politics*, red. P. Goldstein, J. Straus, Heidelberg 2009, s. 178 i n.

¹⁸ Zob. P. Charles, I. Crookes, *Intellectual Property Regime Evolution in China and India: technological, political and social drivers for change*, Leiden 2010, s. 170.

¹⁹ Zob. *International Survey of Specialised Intellectual Property Courts and Tribunals*, praca zbiorowa (dokument opracowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników), London 2007, s. 30.

²⁰ Apelacja typu *leap-frog appeal* stanowi szczególną formę składania apelacji, która polega na pominięciu – w szczególnych przypadkach – instancji pośredniej w toku odwoławczym i złożeniu apelacji bezpośrednio w sądzie ostatecznej instancji. Raport Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników wskazuje, że jest ona wykorzystywana w ramach procedur sądowych przed sądem ds. własności intelektualnej w Tajlandii, a instytucja ta może stanowić wzorzec do przyjęcia w systemach prawnych innych państw (w zakresie wyspecjalizowanego sądownictwa ds. własności intelektualnej).

²¹ Zob. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o Federalnym Sądzie Patentowym (*Bundesgesetz über das Bundespatentgericht*), www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2009/2023.pdf (data dostępu: 15 maja 2015).

z dnia 8 grudnia 2011 r. o ustanowieniu systemu sądów arbitrażowych ds. praw własności intelektualnej²², utworzono Sąd ds. Własności Intelektualnej (Sud po intielektualnych prawach, Суд по интеллектуальным правам), w Portugalii z kolei powstał Trybunał ds. Własności Intelektualnej (*Tribunal da propriedade intelectual*) w związku z przyjęciem ustawy z dnia 24 czerwca 2011 r. o utworzeniu sądu właściwego w sprawach z zakresu własności intelektualnej oraz sądu właściwego w sprawach konkurencji²³.

Ustanowienie wyspecjalizowanego sądownictwa ds. własności intelektualnej wymaga uwzględnienia kontekstu globalnego, regionalnego oraz krajowego, w szczególności kwestii prawnych, gospodarczych, technologicznych i społecznych. Ramy niniejszego artykułu pozwalają jedynie na wskazanie niektórych z tych czynników. Jeśli weźmie się pod uwagę perspektywę światową, to okaże się, że kluczową przyczynę natury prawnej stanowiło przyjęcie przez społeczność międzynarodową Konwencji TRIPS będącej załącznikiem do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu z dnia 15 kwietnia 1994 r.²⁴ Wydarzenie to stanowi istotną cezurę w rozwoju prawa własności intelektualnej, bowiem TRIPS zobowiązała sygnatariuszy m.in. do skutecznej ochrony praw własności intelektualnej²⁵. Upřednio rozwój międzynarodowego prawa własności intelektualnej był związany przede wszystkim z określeniem katalogu przedmiotów własności intelektualnej, doprecyzowaniem przesłanek pozwalających na ustanowienie ochrony, a także tworzeniem globalnych i regionalnych systemów ochrony własności intelektualnej. W ramach integracji europejskiej przejawiającej się

²² Zob. ustawa z dnia 8 grudnia 2011 r. o ustanowieniu systemu sądów arbitrażowych ds. praw własności intelektualnej (Zakon o wniesieni izmieniennyj w otbjełnyje zakonodatjełnyje akty Rosijskoj Fiederacji w swiazi c cozdaniem w sistiemie arbitralnych sudow Suda po intielektualnych prawach Закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам), www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=282577 (data dostępu: 15 maja 2015).

²³ Zob. ustawa z dnia 24 czerwca 2011 r. o utworzeniu sądu właściwego w sprawach z zakresu własności intelektualnej oraz sądu właściwego w sprawach konkurencji (*Lei o tribunal de competência especializada para propriedade intelectual e o tribunal de competência especializada para a concorrência*), www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=238893 (data dostępu: 15 maja 2015).

²⁴ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. Załącznik 1C do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu z dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98, poz. 483).

²⁵ Por. R.W. Zuallcobley, *Study on Specialized Intellectual Property Courts*, Washington 2012, s. 1.

w powołaniu jednolitych systemów ochrony przedmiotów własności przemysłowej w UE (i wyspecjalizowanych w tym zakresie sądów) również prawodawca wspólnotowy (obecnie unijny) wskazał na potrzebę egzekwowania praw własności intelektualnej. Została uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej²⁶. Choć akty te nie zawierają obowiązku utworzenia wyspecjalizowanych sądów ds. własności intelektualnej, to jednak wielu ustawodawców krajowych zdecydowało się na wprowadzenie takiego rozwiązania. Potrzeba funkcjonowania sądownictwa ds. własności intelektualnej wynika także ze stanu obecnej gospodarki opartej na wiedzy, w której znacząca część PKB jest generowana przez sferę niematerialną. Od kilkunastu lat, w szczególności w ostatniej dekadzie, obserwujemy dynamiczne zmiany w obszarze technologii oraz marketingu i reklamy. Na niespotykaną dotychczas skalę wykorzystuje się w ramach tego zjawiska przedmioty własności intelektualnej. Wzrost znaczenia praw własności intelektualnej we współczesnej gospodarce, możliwości kopiowania, powielania i podrabiania przedmiotów podlegających ochronie oraz pogłębiająca się konkurencja spowodowały z kolei narastające zjawisko naruszania praw wyłącznych. W związku z tym nieodzowne staje się stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony – narzędziem powinno być w tym przypadku wyspecjalizowane sądownictwo ds. własności intelektualnej.

IV. ZALETY SĄDOWNICTWA WYSPECJALIZOWANEGO — FACHOWOŚĆ

Profesor oraz teoretycy i praktycy zajmujący się prawem własności intelektualnej za jedną z podstawowych zalet wyspecjalizowanego sądownictwa uznawali fachowość. W literaturze można znaleźć pogląd, zgodnie z którym w tego rodzaju organach sądowych „zapewniony jest udział «wewnętrznych» ekspertów technicznych, którzy posiadają status sędziów lub stałych, uczestniczących w posiedzeniach, doradców sądu”²⁷. Pojawia się argument, że „posiadanie wiedzy specjalistycznej jest konieczne przy przedmiotach będących rozwiązaniami technicznymi, takich jak wynalazki, wzory użytkowe, topografie układów

²⁶ Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45).

²⁷ Zob. A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 119.

scalonych (ewentualnie również nowe odmiany roślin), w mniejszym stopniu – przy wzorach przemysłowych, natomiast zbędna przy znakach towarowych”²⁸. Profesor dostrzegał, że czasem ujawnia się brak specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej wśród polskich sędziów. Przykłady błędnych orzeczeń i uzasadnień wyroków przytaczał w swoich wystąpieniach, m.in. we wspomnianej wyżej opinii prawnej dla Ministerstwa Gospodarki²⁹. Diagnoza wydaje się jednoznaczna – w Polsce brakuje sędziów wyspecjalizowanych w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej³⁰. Na podstawie analiz porównawczych wskazywano na rozwiązania wprowadzone w innych państwach: w postępowaniu, akcie orzekania i przygotowaniu uzasadnienia oprócz sędziów posiadających wykształcenie prawnicze uczestniczą doradcy reprezentujący daną dziedzinę wiedzy (*scientific adviser*), eksperci wskazani przez sąd (*expert fitness*)³¹ czy członkowie techniczni (*technischer Mitglied*)³². Wyspecjalizowane sądy w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii stanowiły punkt odniesienia w tych badaniach.

Za słuszny należy uznać pogląd, według którego fachowa wiedza sędziów byłaby „czynnikiem znakomicie przyspieszającym i potaniającym postępowanie, a także generalnie podnoszącym jakość orzecznictwa”³³. W piśmiennictwie rozważano również umożliwienie w procesie orzekania realizowanym w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej czynnego udziału specjalistów z zakresu techniki niebędących prawnikami. Pojawiał się też postulat ograniczenia korzystania w większości spraw z opinii biegłych. Profesor Michał du Vall zdawał sobie sprawę z uwarunkowań prawnych obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów Konstytucji RP określających katalog organów wymiaru sprawiedliwości (art. 175) oraz ustawodawstwa regulującego wykonywanie zawodu sędziego. W tym ostatnim przypadku, z uwagi na warunek *sine qua non* wymagany do objęcia stanowiska sędziego w postaci posiadania wykształcenia prawniczego, proponował wykorzystanie instytucji ławnika jako osoby zapewniającej ocenę kwestii technicznych. Mając na względzie utworzenie sądu ds. własności intelektualnej, Profesor był świadomy ewentualności zmiany Konstytucji RP,

²⁸ A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 123.

²⁹ Zob. M. du Vall, *Analiza aspektów gospodarczych...*, s. 10–11.

³⁰ Por. A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 117.

³¹ A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 120.

³² M. du Vall nawiązywał w ten sposób do niemieckiego systemu sądownictwa patentowego.

³³ Zob. A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 124.

przy czym apelował, aby przyjąć rozwiązanie pozwalające na powołanie sądu specjalistycznego bez tak dużej ingerencji³⁴.

W tym ostatnim przypadku można założyć, że Profesor miał na uwadze tło historycznoprawne powołania w Niemczech Federalnego Sądu Patentowego (*Bundespapentgericht*). Niemiecki wyspecjalizowany sąd ds. patentowych powstał na mocy ustawy z dnia 23 marca 1961 r. w sprawie zmiany i ujednolicenia przepisów z zakresu prawa własności przemysłowej³⁵, która znówelizowała m.in. wciąż obowiązującą ustawę z dnia 5 maja 1936 r. o patentach³⁶. W ramach przedmiotowej reformy do ustawy zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec został w 1961 r. wprowadzony przepis pozwalający na utworzenie wyspecjalizowanego sądu ds. własności przemysłowej³⁷.

Odnosnie do kwestii fachowości składu orzekającego argument ten pozostaje jednym z najważniejszych w globalnej dyskusji na temat wyspecjalizowanego sądownictwa ds. własności intelektualnej. W literaturze wskazuje się, że o ile w większości zawodów prawniczych doszło w ostatnich latach do specjalizacji, o tyle zjawisko to praktycznie nie objęło środowiska sędziowskiego³⁸. Kompetentność składu orzekającego wpływa pozytywnie na rezultaty działalności tego rodzaju sądów, w szczególności zrozumienie problemu z zakresu techniki występującego w sprawie, jednolitość w orzecznictwie czy przyspieszenie w procedowaniu spraw. Odnosząc się ogólnie do sądownictwa wyspecjalizowanego, M.J. Kroeze podkreśla, iż, z uwagi na wiedzę i doświadczenie sędziów tego rodzaju organy sądowe będą wydawały orzeczenia lepszej jakości, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia jednolitości orzecniczej³⁹. Jest to aktualne szczególnie w rozpatrywanym przypadku, gdyż prawo własno-

³⁴ M.in. A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 123–126.

³⁵ Zob. ustawa z dnia 23 marca 1961 r. w sprawie zmiany i ujednolicenia przepisów z zakresu prawa własności przemysłowej (*Gesetz zur Änderung und Überleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes*), www.dipbt.bundestag.de/doc/btd/03/017/0301749.pdf (data dostępu: 15 maja 2015).

³⁶ Zob. ustawa z dnia 5 maja 1936 r. o patentach (*Patentgesetz*), www.gesetze-im-internet.de/patg/index.html (data dostępu: 15 maja 2015).

³⁷ Pierwotnie był to przepis art. 96a ust. 1 (tekst według stanu z dnia 6 marca 1961 r.). Według niego Federacja może dla spraw ochrony prawnej własności przemysłowej utworzyć sąd federalny (*Der Bund kann für Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes ein Bundesgericht errichten*) – przepis ten został przeniesiony do art. 96 ust. 1 ustawy zasadniczej RFN (tekst według stanu od dnia 18 czerwca 1968 r.).

³⁸ Zob. *International Survey...*, s. 26.

³⁹ Zob. M.J. Kroeze, *The Dutch Companies and Business Court as a Specialized Court* (w:) *The Quality of Corporate Law and the Role of Corporate Law Judges*,

ści intelektualnej, głównie prawo patentowe, stanowi naturalny przedmiot specjalizacji⁴⁰. Chodzi o specyfikę przepisów oraz problemy związane z ich wykładnią, które wynikają przede wszystkim z faktu objęcia ochroną rozwiązań z zakresu techniki. Pojawia się teza, według której sądy ds. własności intelektualnej będą procedowały szybciej, ponieważ wykwalifikowani sędziowie są w stanie zrozumieć techniczny aspekt problemu⁴¹. Pojawiające się zagadnienia techniczne często dotyczą kwestii interdyscyplinarnych, co wymaga kompleksowego podejścia. Dlatego też wyspecjalizowane sądy ds. własności intelektualnej są bardziej przystosowane do rozpatrywania skomplikowanych spraw⁴². A. Rüefli potwierdza, że fachowość poprawia efektywność działania sądów ds. własności intelektualnej, ponieważ sędziowie obcujący na co dzień z podobnymi sprawami nabywają pożądaną w tym przypadku praktykę w orzekaniu. Ponadto są oni w stanie uwzględnić skutek orzeczenia w sferach gospodarczej, społecznej i tej związanej z technologiami⁴³. W literaturze pojawia się pogląd, według którego zdarza się, iż czasami sędziowie o ogólnych kompetencjach konfrontowani ze specjalistycznym obszarem prawa, posiadając ograniczoną wiedzę w danej dziedzinie, orzekają ogólnikowo – jako przykład wskazuje się prawo własności intelektualnej⁴⁴. W opinii P.R. Gugliuzza zaletą fachowości jest to, że orzecznictwo w sprawach patentowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zostało w istotnym stopniu zunifikowane po utworzeniu Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Centralnego⁴⁵.

Jeden z postulatów dotyczy możliwości powoływania w ramach sądów wyspecjalizowanych zespołów ekspertów posiadających wiedzę techniczną, których rola polegałaby na wsparciu składu orzekającego w tym zakresie – takie rozwiązanie pozwala na merytoryczne rozpatrzenie spraw dotyczących w szczególności wynalazków⁴⁶. Niemcy były jednym z pierwszych państw, w których do składu orzekającego sądu

red. L. Bouchez, M. Knubben, J.A. McCahery, L. Timmerman, Amsterdam 2006, s. 143–153.

⁴⁰ Zob. P.R. Gugliuzza, *Rethinking Federal Circuit Jurisdiction*, The Georgetown Law Journal 2012, nr 1, s. 1447–1448.

⁴¹ Por. R.W. Zuallcoble, *Study on Specialized...*, s. 4–5.

⁴² Por. *International Survey...*, s. 27.

⁴³ Zob. A. Rüefli, *Spezialisierung an Gerichten*, Justice – Justiz – Giustizia 2013, nr 2, s. 10.

⁴⁴ J.P. Kesan, G.G. Ball, *Judicial experience and the efficiency and accuracy of patent adjudication: an empirical analysis of the case for a specialized patent trial court*, Harvard Journal of Law & Technology 2011, nr 2, s. 400.

⁴⁵ Zob. P.R. Gugliuzza, *Rethinking Federal...*, s. 1447–1448.

⁴⁶ Por. R.W. Zuallcoble, *Study on Specialized...*, s. 5.

patentowego wchodziły osoby posiadające wiedzę prawniczą (*rechtskundige Mitglieder*) oraz osoby wykazujące się wiedzą w określonym zakresie techniki (*technische Mitglieder*). Rozwiązanie to było i jest stosowane na świecie. Model ten przyjęła Szwajcaria, gdzie podział dotyczy sędziów posiadających wykształcenie prawnicze (*Richterinnen und Richter mit juristischer Ausbildung*) oraz sędziów legitymujących się wykształceniem technicznym (*Richterinnen und Richter mit technischer Ausbildung*)⁴⁷. Wyniki konsultacji przeprowadzonych przez P. Leith wskazują, że kolegia orzekające w składach mieszanych lepiej rozumieją problemy techniczne⁴⁸. Także A. Sedemund-Treiber podkreśla zalety orzekania w sprawie przez zespół prawników i specjalistów z zakresu techniki, przede wszystkim efektywność i niskie koszty tego rozwiązania, a także rolę członków składu orzekającego niebędących prawnikami w zakresie oceny merytorycznej kwestii technicznych⁴⁹.

V. RAMY PRAWNE POSTULOWANEGO SĄDU DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W POLSCE

W pierwotnej propozycji *de lege ferenda* dotyczącej ustanowienia w Polsce sądu wyspecjalizowanego Profesor określił jego kognicję do spraw z zakresu własności przemysłowej, by w wariantcie ostatecznym opowiedzieć się za kompleksowym ujęciem własności intelektualnej takiego sądu. Zdecydowanie opowiadając się za utworzeniem sądownictwa *sui generis*, postulował m.in. wprowadzenie do procesu orzekania specjalistów z zakresu techniki oraz konieczność doprecyzowania kognicji przedmiotowego sądu. Wskazywał też na potrzebę zastosowania tzw. zasady koncentracji. Z analizy porównawczej wynika bowiem, że na świecie występują dwa systemy, tj. te, w których „sprawy o naruszenie oraz unieważnienie są rozpoznawane w jednym postępowaniu”, oraz te, w których „sprawy o naruszenie oraz o unieważnienie są rozpoznawane przez różne sądy/organy”⁵⁰. Na podstawie tych ustaleń można wyróżnić model oparty na dualizmie w rozpoznawaniu spraw oraz formułę skoncentrowania rozpatrywania spraw o unieważnienie oraz o narusze-

⁴⁷ Zob. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o Federalnym Sądzie Patentowym (*Bundesgesetz über das Bundespatentgericht*), www.wipo.int/wipolex/en/.

⁴⁸ Por. P. Leith, *Judging patents in Europe: lessons for wider European harmonization* (w:) *El derecho de la sociedad en red*, red. F. Galindo, Zaragoza 2013, s. 164–166.

⁴⁹ Zob. A. Sedemund-Treiber, *Strukturen einer europäischen Patentgerichtsbarkeit*, *MittdtschPatAnw* 1999, s. 121–126.

⁵⁰ Zob. A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 119.

nie praw⁵¹. W kilku państwach, m.in. we Francji i we Włoszech, a także w Finlandii, Szwecji, Holandii i Wielkiej Brytanii, sprawy o unieważnienie patentu mogą być rozpoznawane przez ten sam sąd, który rozpatruje sprawy o naruszenie. W literaturze pojawiają się głosy, że model ten ma więcej zalet od systemu, w którym sprawy o naruszenie oraz o unieważnienie rozpoznają różne organy sądowe⁵². W tym duchu został przygotowany projekt sygnalizowanej ustawy z 2011 r.

Trzeba zaznaczyć, że ten dychotomiczny trend jest kontynuowany przez ustawodawców krajowych. Dobry przykład stanowią rozwiązania przyjęte ostatnio w Szwajcarii, oparte na wspomnianej ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o Federalnym Sądzie Patentowym, oraz w Portugalii, na mocy cytowanej ustawy z dnia 24 czerwca 2011 r. o utworzeniu sądu właściwego w sprawach z zakresu własności intelektualnej oraz sądu właściwego w sprawach konkurencji. Są to skrajnie odmienne podejścia, bowiem w pierwszym przypadku kognicja ograniczona została do prawa patentowego, a w drugim objęte właściwością sądu wyspecjalizowanego zostały przedmioty własności intelektualnej *sensu largo*, choć bez włączenia do ram judykacyjnych spraw dotyczących ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Kognicję tego sądu ustawodawca portugalski określił w art. 122 ust. 1, zgodnie z którym Trybunał ds. Własności Intelektualnej rozpatruje i orzeka m.in. w sprawach: pozwów dotyczących naruszeń praw autorskich lub praw pokrewnych (lit. a), pozwów dotyczących naruszeń własności przemysłowej chronionej prawem w jakiegokolwiek postaci (lit. b), skarg na decyzje dotyczące unieważnień i wygaszeń przewidzianych w kodeksie prawa własności przemysłowej (lit. c), skarg na decyzje Narodowego Instytutu Własności Intelektualnej dotyczących udzielenia albo odmowy udzielenia prawa własności przemysłowej albo odnoszących się do przeniesienia, udzielenia licencji albo innych postępowań mogących wpływać na prawa własności przemysłowej (lit. d), skarg i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy lub innych środków, które mogą być kwestionowane na podstawie przepisów prawa i wydanych przez Narodowy Instytut Własności Intelektualnej, gdy doszło do naruszenia przepisów procedury administracyjnej (lit. e), pozwów dotyczących naruszenia nazw domen internetowych (lit. f), skarg na decyzje Fundacji na rzecz Narodowej Komputeryzacji Naukowej jako

⁵¹ Wypowiedź M. du Valla w ramach referatu *Perspektywy specjalizacji sądów w sprawach patentowych w Polsce i w Unii Europejskiej* podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Patentowy RP „Rynek leków a ochrona własności intelektualnej” w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2009 r. – M. du Vall przedstawił swoje propozycje dotyczące przyszłego sądu ds. własności intelektualnej w Polsce.

⁵² Zob. A. Adamczak, M. du Vall, *Sądownictwo patentowe...*, s. 119.

organu właściwego w sprawach rejestracji nazw domen internetowych z końcówką .pt (lit. g), pozwów dotyczących naruszeń nazw handlowych i nazw przedsiębiorców (lit. h), a także spraw dotyczących gromadzenia środków dowodowych i ich archiwizowania oraz udzielania informacji w zakresie spraw obejmujących prawa własności intelektualnej lub prawa autorskie. Sądowi portugalskiemu zostały ponadto powierzone sprawy związane z egzekucją wyroków w zakresie wskazanym powyżej (art. 122 ust. 3).

Na wyższość zasady koncentracji wskazuje się w literaturze światowej, m.in. na przykładzie Chin, gdzie skutkiem przyjęcia tego modelu są jednolitość w judykaturze, integralność systemu i lepsza kontrola orzeczeń sądowych⁵³. Także J. Pinyosinwat podkreśla, że kognicja powinna być jak najszersza i obejmować sprawy cywilne, karne oraz administracyjne, uznając za wzorzec rozwiązania przyjęte w Malezji (w szczególności z uwagi na objęcie kognicją wszystkich rodzajów spraw, w tym kwestii karnych)⁵⁴.

VI. WNIOSKI

Pomimo licznych zabiegów nie doszło w kraju do utworzenia sądu o właściwości szczególnej w sprawach dotyczących prawa własności intelektualnej. Podejmowane są jednak działania mające na celu zrealizowanie pomysłu utworzenia wyspecjalizowanego sądownictwa w tym zakresie, o czym świadczy m.in. wskazany powyżej projekt ustawy. Odbywają się konferencje naukowe, podczas których problem ten stanowi jeden z głównych tematów (m.in. symposium „System ochrony własności przemysłowej w Polsce a możliwości rozwoju gospodarczego” zorganizowane dnia 6 maja 2014 r. w Warszawie). Publikowane są także artykuły dotyczące omawianej kwestii o charakterze popularnonaukowym (m.in. *Własność intelektualna w jednym sądzie* opublikowany w „Gazecie Prawnej” w dniu 6 lutego 2013 r.⁵⁵) i naukowym (m.in. *Postępowanie w sprawach o naruszenie praw z patentu na wynalazek – ujęcie praktyczne* opublikowany z „Zbiore referatów z Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych”

⁵³ Por. Y. Guangming, *A Comparative Study on Court Systems and Mechanisms for Settling Disputes over Intellectual Property in China and Japan – Establishing Specialized Intellectual Property Courts in China*, IIP Bulletin 2013, nr 22, s. 6.

⁵⁴ Zob. J. Pinyosinwat, *Model for Specialized Intellectual Property Court*, Saarbrücken 2012, s. 133 i n.

⁵⁵ Tekst autorstwa M. Piaseckiej-Sobkiewicz zawiera dodatkowo wypowiedzi J. Bleszyńskiego, B. Piwowarskiej, A. Tomaszka i E. Traple.

w grudniu 2014 r.⁵⁶). Również podczas spotkań naukowców i praktyków zajmujących się prawem własności intelektualnej problem ten powraca i jest dyskutowany, gdyż w środowisku istnieje głębokie przekonanie o potrzebie utworzenia takiego sądu. Jest niemal pewne, że Profesor aktywnie i konsekwentnie uczestniczyłby w tej debacie.

Wskazane na wstępie oraz w dalszej części artykułu wnioski i uwagi odnoszące się do utworzenia sądu ds. własności intelektualnej znajdują odzwierciedlenie w literaturze światowej i obcych systemach prawnych. Potwierdza się scenariusz, według którego dopełnieniem systemu ochrony własności intelektualnej jest stworzenie wyspecjalizowanych organów sądowych o kognicji w tym obszarze – *Studium IIPI/USPTO* jest tego dowodem. Prace przygotowawcze w zakresie powołania sądownictwa ds. własności intelektualnej w Polsce należy uzupełnić o dalsze badania porównawcze i analizy ilościowe dotyczące liczby przedmiotowych spraw rozpatrywanych przez sądy krajowe. Niemniej już teraz można się zgodzić z poglądem, że konieczna jest koncentracja spraw administracyjnych, cywilnych i karnych w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, a także wprowadzenie do procesu orzekania elementu fachowości w postaci specjalistów z zakresu techniki oraz doprecyzowanie właściwości rzeczowej postulowanego sądu. Także w tym przypadku jesteśmy przekonani, że nasze stanowisko poparłby Profesor Michał du Vall.

⁵⁶ Artykuł przygotowany przez B. Piwowską.

PRAWA OSOBISTE W NATARCIU

Janusz Barta

Znamienną cechą współczesnego prawa prywatnego stanowi objęcie zakresem jego stosowania dóbr i wartości niemajątkowych i niematerialnych. Prowadzi to niejednokrotnie do kontrowersji i do „zderzania się” praw różnych kategorii i różnej proveniencji (np. praw rzeczowych i praw własności intelektualnej). Baczny obserwator bez trudu dostrzeże tłące się zarzewia konfliktów zakorzenionych m.in. w postępie techniki, w poszerzaniu komercjalizacji dóbr osobistych czy w zagrożeniach związanych z ochroną danych osobowych. Do spieć dochodzi także w obrębie samych praw osobistych, zarówno tych nastawionych na ochronę interesów jednostki, jak i tych, których zadaniem jest poszanowanie interesów ogólnych, społecznych.

W takim stanie rzeczy nie brakuje spektakularnych zwycięstw i zaskakujących porażek, odnotowywanych w orzecznictwie i literaturze¹. I tak na naszych oczach formacje mające na swych sztandarach hasła swobodnego dostępu do informacji z wielkim trudem starają się nakłonić przeciwników do opuszczenia zajmowanych dotychczas rubieży.

* * * *

Zauważmy, że jeszcze przed zaangażowaniem się bezpośrednio w konfrontację poglądów i idei uprawnione formacje z reguły decydują się „oczyścić przedpole”, dokonując wyboru:

- 1) między koncepcją jednego ogólnego prawa osobistego (osobistości) a koncepcją zamkniętego katalogu samodzielnych dóbr osobistych;
- 2) między kryteriami obiektywnymi a subiektywnymi, jeśli chodzi o ocenę naruszenia dobra osobistego.

Nie wydaje mi się, aby wspomniane wybory miały w praktyce pociągać za sobą daleko idące konsekwencje prawne. Przyznam jednak, że bliższe są mi drugie warianty spośród podanych alternatyw. Jest tak dlatego, że wprowadzają one stan prawny, który dla osób trzecich jest:

¹ Por. szerzej na ten temat H.O. Götting, *Aktuelle Entwicklungen im Persönlichkeitsrecht* Dresden 2010; ponadto: *Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie*, Warszawa 2012.

- 1) mniej skomplikowany, bardziej zrozumiały,
- 2) bardziej adekwatny względem funkcji, jaką mają pełnić przepisy o ochronie dóbr osobistych, a to za sprawą odwoływania się do kryteriów subiektywnych, korygowanych wszakże przez klauzulę generalną, konstrukcję nadużycia prawa oraz prawa przysługujące innym osobom.

Bo czymże jest i jak rozumieć ów fenomen osobistego dobra i odpowiadającego mu prawa?

Generalizując i przyjmując psychologizujący punkt widzenia, za nadrzędny przedmiot ochrony trzeba byłoby uznać „elementy świata uczuć, niezmałconego spokoju psychicznego i samorealizacji”². Jak zatem widać, ochrona dóbr osobistych służy nie tylko egzystencji, lecz także rozwojowi i samorealizacji³. Należy więc zgodzić się z tym, że pojęcie dobra osobistego jest tyleż szerokie, co mgliste. Można bronić przy tym stanowiska, że mamy tu do czynienia ze swego rodzaju emanacją praw naturalnych wydobywanych na światło dzienne przy poszukiwaniu środków (roszczeń) chroniących godność człowieka. Roszczenia te składają się na szczególnie bogaty arsenał prawnych instrumentów mających służyć poszanowaniu najbardziej doniosłych interesów jednostki.

* * * *

Szczególne problemy związane z egzystencją praw osobistych ujawniają się, co istotne, gdy zaczynamy rozpatrywać ich byt. Co w tym zakresie jest istotne, nie są one w żadnej mierze ograniczane przez formalne lub materialne przesłanki. Brak jednoznacznych wskazówek co do wykreowania nowych praw osobistych zmusza do poddania analizie relewantne orzecznictwo i literatura.

Do bezpośredniego starcia i wstąpienia na drogę sądową obrońców dóbr osobistych skłania wywalczone domniemanie bezprawności czynu, a więc w razie sporu to nie powód ma wykazać, że dane działanie miało charakter bezprawny, lecz pozwany ma udowodnić, że *in casu* w rachubę wchodzi określona przesłanka egzoneracyjna. Dochodzi zatem do zmiany rozkładu ciężaru dowodów. Na gruncie prawa polskiego klauzule egzoneracyjne zastrzeżone są dla sytuacji, gdy w drodze przepisów rangi ustawowej dotyczą przypadków uwzględnianych w konstytucyjnym

² Tak S. Grzybowski, *Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego*, Kraków 1933.

³ Tak P. Machnikowski, *Odpowiedzialność za majątkowe skutki naruszenia dobra osobistego w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego (w:) Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie*, red. J. Balcarczyk, Warszawa 2012, s. 21.

państwie prawa w imię zapewnienia: bezpieczeństwa publicznego lub dobrobytu gospodarczego, ochrony porządku i zapobieganiu przestępczości, ochrony zdrowia i moralności, ochrony praw i wolności innych osób.

Należałoby dodać, że poszczególne prawa osobiste mają zróżnicowaną historię. Bywa, że są one pierwotnie osadzone w normach innego rodzaju (np. etycznych, zwyczajowych, religijnych), sukcesywnie adaptując się do kulturowego otoczenia⁴. Główną rolę w tym procesie odgrywa praktyka sądowa wspierana wypowiedziami literatury⁵.

* * * *

Powoływanie do życia nowych formacji, a więc kreowanie nowych praw osobistych, może niekiedy być uznane w pewnym stopniu za kwestię natury ekonomicznej (tak np. można wskazać na aspekty społeczne i psychologiczne, gdy chodzi o *„right of publicity”*).

Częściowo podobne konotacje przypisać dałoby się robiącemu od niedawna „karierę” prawu do pozostania w zapomnieniu. Powołując się na to prawo, można by się domagać usunięcia z pamięci ludzkiej faktów z przeszłości. Prawo to nabiera w ostatnim okresie szczególnego znaczenia w obszarze funkcjonowania Internetu, a przede wszystkim wyszukiwarek internetowych⁶. Za swoistą odrębną wartość traktuje się nie popularność, lecz odosobnienie, separowanie się jednostki od społeczeństwa. W tym duchu jest dyskutowana kwestia *„right to be let alone”*.

Nowe prawa osobiste mogą poza tym stanowić odpowiedź na szczególnie naganne (niejako – kwalifikowane) zachowania innych osób. Taka właśnie sytuacja ma miejsce w przypadku zjawiska określanego mianem stalkingu odnoszącego się do praktyk związanych z nękaniami, śledzeniem, osaczaniem innej osoby.

Gwoli uzupełnienia zwróćmy jeszcze uwagę na wyznaczanie granic nowych dóbr osobistych ogólnie dokonywane w oparciu o doktrynę prawa brytyjskiego *„breach of confidence”*.

⁴ J. Braciak, *Prawo do prywatności*, Warszawa 2004, s. 11.

⁵ W zasadzie mamy w tym zakresie co najwyżej jeden wyjątek, a mianowicie prawo do prywatności, które można uznać za wykwit doktryny amerykańskiej.

⁶ Ł. Goździaszek, *Prawo do bycia zapomnianym w wyszukiwarce internetowej – glosa do wyroku TS z 13.05.2014 r.*, Europejski Przegląd Sądowy 2015, nr 2, s. 41 i n. Wymieniony wyrok porusza problemy związane z wynikami wyszukiwania danych osobowych w tym stawiania wymogu „zapomnienia o egzekucji z majątku sprzed kilku lat”.

Kreowaniu nowych praw osobistych służą najczęściej uregulowania (występujące w kodeksie cywilnym) polegające **na przykładowym tylko wymienieniu chronionych dóbr**. Otwiera to sądom i/lub przedstawicielom doktryny możliwość wpisywania do istniejącego katalogu nowych praw osobistych⁷.

Relatywnie łatwe powoływanie do życia nowych praw osobistych niesie ze sobą pewne ryzyko co do arbitralności postępowania i skutkuje swoistym „pączkowaniem” tych praw, a w konsekwencji – obniżeniem ich rangi. Za przykład z praktyki służyć mogą postulaty traktowania w kategoriach naruszenia dóbr osobistych przypadków zdrady małżeńskiej, jak też upokorzenie, jakiego doznaje osoba, której nie zapewniono możliwości skorzystania w urzędzie z toalety.

Odnotujmy w tym miejscu, że znaczna część rodzimej doktryny widzi oparcie dla ochrony dóbr osobistych w konstrukcjach prawa podmiotowego⁸. Konkurencyjne podejście w omawianej materii preferuje tzw. ochronę instytucjonalną. Równocześnie trzeba pamiętać o tym, że „awans” na listę chronionych dóbr osobistych nie może być uzależniony od spełnienia jakichkolwiek przesłanek natury formalnej czy materialnej. W efekcie pojawia się ryzyko decyzyjnej arbitralności, które mogłoby być łagodzone przez zastosowanie przesłanki „doniosłości” (badanej w danym przypadku) interesu społecznego lub indywidualnego.

Zauważmy przy tym, że poszczególne prawa mają autonomiczny charakter. Ta ich cecha nie wyłącza wszakże stosowania w obszarze ich działania norm ogólnych prawa cywilnego. Wyodrębnialność i niezależność poszczególnych praw osobistych nie przeszkadza temu, żeby jednym czynem naruszone mogły zostać sfery pozostające pod ochroną kilku praw osobistych (np. prawa do wizerunku i prawa do czci). Nie odbiera to jednak czynnej legitymacji procesowej temu, który sam dopuścił się naruszenia dóbr osobistych.

⁷ Przykładem takich dóbr osobistych, wprowadzonych drogą pozaustawową, są niewymienione w art. 23 k.c. m.in. kult pamięci osoby zmarłej, herb, godło, nieskażone środowisko naturalne, a – zdaniem niektórych – nawet wierność małżeńska.

⁸ Zob. P. Machnikowski, *Odpowiedzialność za majątkowe skutki naruszenia dobra osobistego w projekcie księgi pierwszej kodeksu cywilnego* (w:) *Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie*, red. J. Balcarczyk, Warszawa 2012, s. 21.

* * * *

Prawa osobiste nie są w żadnym stopniu ograniczone w czasie. Nie podlegają ani zbyciu, ani zrzeczeniu, nie są też przedmiotem dziedziczenia. Nie oznacza to wszakże pozostawienia poza polem obserwacji i rozważań problematyki dóbr osobistych osób zmarłych. Są to jednak już prawa podmiotów innych niż spadkobierca⁹. Niematerialny charakter omawianych praw sprzeciwia się przy tym włączeniu ich do prawnego obrotu zarówno *inter vivos*, jak i *mortis causa*.

* * * *

Uwagi na temat interesujących nas zagadnień zostały zilustrowane przez dołączoną tabelę. Jej lektura powinna ułatwić zapoznanie się z sytuacją prawną dotyczącą praw osobistych, występującą na różnych obszarach i w różnym czasie. Mówiąc ściślej, chodzi tu o zbadanie tych dóbr osobistych, które zostały *expressis verbis* uznane za zasługujące na ochronę:

- 1) w ustawodawstwie polskim (ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. – Przepisy ogólne prawa cywilnego, Dz. U. Nr 34, poz. 311 z późn. zm.; ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.);
- 2) w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.);
- 3) w ustawodawstwie unijnym (Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 83/02 z 30.03.2010, s. 389).

Bez wątplenia zaskoczeniem dla czytelnika okazuje się fakt niewymienienia w naszym systemie prawnym tego rodzaju dóbr osobistych, jakimi są prawo do prywatności i swoboda wypowiedzi (w jej ścisłym znaczeniu). Dziwi to tym bardziej, że właśnie to prawo stało się dziś szczególnie narażone na naruszenia. Spośród wielu praw osobistych prawo do prywatności wywołuje bodajże najwięcej konfliktów, a to m.in. związanych z funkcjonowaniem Internetu, wszechobecnym monitoringiem, z popytem na media plotkarskie, bulwarowe.

Brak w tabeli prawa do prywatności każe postawić pytanie, czy mamy do czynienia z decyzją przemyślaną i celową, czy ustawodawczym niechlujstwem. Wątku tego nie będę jednak rozwijał, gdyż wykraczałoby to poza ramy niniejszego artykułu.

⁹ Por. J. Mazurkiewicz, *Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim*, Wrocław 2010, s. 904.

Dobra osobiste	Przepisy ogólne prawa cywilnego; kodeks cywilny	Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności	Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Wolność	+	+	+
Życie	+	+	+
Zdrowie	+	–	+ ¹⁰
Swoboda myśli, sumienia i religii	+	–	+
Nazwisko, pseudonim	+	–	–
Wizerunek	+	–	–
Tajemnica korespondencji	+	+	–
Nietykalność mieszkania	+	+	–
Twórczość (artystyczna, naukowa, wynalazki, efekty pracy racjonalizatora)	+	+	+
Prawo do prywatności, życia prywatnego i rodzinnego	–	–	+
Swoboda wypowiedzi	–	+ ¹¹	–
Prawo do bezpieczeństwa osobistego	+	–	+
Ochrona danych osobowych	+	–	+

¹⁰ Poszanowanie integralności fizycznej i psychicznej.

¹¹ Konwencja posługuje się bliskoznacznym terminem „wolność wyrażenia opinii”.

Dobra osobiste	Przepisy ogólne prawa cywilnego; kodeks cywilny	Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności	Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny	–	–	+
Wolność wypowiedzi i informacji	–	–	+

Na marginesie warto zaznaczyć, że ustawodawca polski postępuje z żelazną konsekwencją. O prawie do prywatności nie wspomina bowiem także najnowszy projekt kodeksu cywilnego.

Za tym, że znaczenie regulacji dotyczących praw osobistych w systemie prawa cywilnego będzie rosło, przemawia wiele okoliczności. Mam na myśli tendencję do wyostrzania zasad odpowiedzialności za naruszenie tego rodzaju dóbr, poszerzenie podmiotowego zakresu stosowania roszczenia o zadośćuczynienie, podnoszenie wielkości kwot zasądzanych z tytułu odpowiedzialności za wyrządzoną krzywdę moralną (zadośćuczynienie), poszerzenie kategorii podmiotów, w stosunku do których można wystąpić z takim roszczeniem.

Na rzecz przedstawionej hipotezy przemawiają także te kontrowersje, które mają charakter światopoglądowy. Często posiadają one przy tym tzw. „drugie dno” problemu. Wystarczy przywołać gwałtowną dyskusję dotyczącą francuskiego czasopisma „Charlie Hebdo”. Podnoszono w niej, że obok prawa do wolności sumienia i prawa do praktyk religijnych istnieje – lub raczej powinno istnieć – prawo zakazujące godzenia w uczucia religijne, wyszydzania osób czy symboli związanych z daną religią. Pozostawienie w tej materii luk prawnych może niewielkie płomyki zamienić w pożar na wielką skalę.

* * * *

Ten skromny artykuł chciałbym zadedykować Profesorowi Michałowi du Vallowi – serdecznemu koledze, z którym przyszło mi przez wiele lat wspólnie pracować w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Brak czasu i inne poważne przyczyny nie pozwoliły mi jednak przygotować opracowania bardziej obszernego i pogłębionego.

Liczę Michale na Twą wyrozumiałość, także w kwestii posłużenia się językiem bardziej emocjonalnym niż naukowo bezbarwnym. A tak na marginesie – mówi się że nie ma ludzi niezastąpionych. Nieprawda.

KORZYSTANIE Z UTWORÓW W ANTOLOGII

Jan Bleszyński

Problematyka wykorzystania utworów w antologii pojawia się w orzecznictwie stosunkowo rzadko. W praktyce natomiast wątpliwości związane z pojęciem antologii i jej statusem w świetle art. 29 ust. 2¹ pr. aut. są bardzo częste, zwłaszcza że praktyka wydawnicza w tym zakresie jest rozbieżna.

W doktrynie syntetycznym opracowaniem tej materii jest studium J. Barty i R. Markiewicza *Dozwolony użytek: antologie i wypisy*¹.

W polskiej judykaturze problematyka antologii została poddana analizie w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 września 2013 r., I ACa 871/13, niepubl. Znaczenie tego wyroku uzasadnia szersze do niego odniesienie. W szczególności wydaje się niezbędne dokonanie oceny trafności niektórych tez zawartych w uzasadnieniu tego orzeczenia. Celowe wydaje się również odniesienie się do powołanego wyżej studium.

Problematyka antologii ma w polskiej legislacji długą tradycję, która w znacznym stopniu wpłynęła na obowiązujące ujęcie ustawowe tego zagadnienia. Dlatego w pierwszej kolejności w jej kontekście powinna być dokonywana interpretacja terminu „antologia” w rozumieniu obowiązującego w Polsce prawa autorskiego. W szczególności chodzi o uwzględnienie znaczenia tego, że pojęcie antologii pojawia się w ustawie wśród przepisów o charakterze szczególnym, a mianowicie dotyczących tzw. dozwolonego użytku, oraz wobec konieczności odróżnienia tego pojęcia od cytatów i zasad dotyczących zamieszczania utworów w encyklopediach, podręcznikach oraz wypisach, ujętych w ustawie, jako odrębne sposoby rozpowszechniania utworów, stanowiące autonomiczne rodzaje dozwolonego użytku rozpowszechnionych wcześniej utworów.

Znamiennym elementem statusu antologii w ustawie z 1994 r. było wprowadzenie do jej treści klauzuli zawartej w art. 35 pr. aut., generalnie korygującej dopuszczalność stosowania przepisów o dozwolonym użytku w sytuacjach, gdy naruszałoby to normalne korzystanie z utworu lub

¹ J. Barta, R. Markiewicz, *Dozwolony użytek: antologie i wypisy*, ZNUJ PWiOWI 2009, z. 104, s. 5 i n.

godziło w słuszne interesy twórcy. Postanowienie to było wzorowane na art. 9 ust. 2 konwencji berneńskiej² (regulującym dozwolone odstępstwa od prawa do reprodukowania utworu ujętego jako minimum konwencyjne określające granice i przesłanki odstępstw w ustawodawstwach krajowych od wyłącznego prawa do reprodukowania utworu). Wprowadzenie art. 35 do naszej ustawy wyprzedzało ewolucję tej zasady w autorskim prawie międzynarodowym.

Zważywszy na brak, poza wspomnianym wyrokiem z dnia 13 września 2013 r., orzecznictwa podejmującego tę materię i jednocześnie dosyć szczegółowe podejście do kwestii antologii w powołanym wyroku Sądu Apelacyjnego zasadne wydaje się poddanie tego orzeczenia szczególowej analizie. Można bowiem przyjąć, że wykładnia problematyki antologii przyjęta w tym wyroku ma znaczący wpływ na wykładnię art. 29 ust. 2¹ pr. aut.

Idea dopuszczalności rozpowszechniania utworów w antologiach została zawarta już w założeniach przyszłej ustawy przygotowanych przez F. Zolla³. Wzorowane na nich postanowienia dotyczące tej kwestii były następnie zawarte w ustawie międzywojennej z 1926 r.⁴, a także w ustawie powojennej z 1952 r.⁵ Mimo że ujęcie statusu antologii nie było w ich przepisach rozumiane identycznie, to jednak zawsze bardzo wąsko, co wynikało przede wszystkim z przeciwstawienia tego rodzaju rozpowszechniania utworów innym postaciom rozpowszechniania frag-

² Akt paryski konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474).

³ Zasady, na których ma polegać polskie prawo autorskie (w zarysie), ułożone przez prof. F. Zolla, zamieszczone w szczególności w książce S. Gołęba, *Ustawa o prawie autorskim z dnia 29 marca 1926 r. z materiałami*, Warszawa 1928, s. 37. Zamieszczone tam zasady przewidywały, że wolno każdemu „przyciąć w dziełach samoistnych dla wyjaśnienia lub pouczenia w szkołach ustępy niewielkie z wykładów i mów wygłoszonych – z dzieł wydanych albo drobnych utworów, jak wierszy, o tyle, o ile te źródła pojawiły się lub zostały w inny sposób publikowane. Tu należą i antologie”.

⁴ Według art. 7 ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 48, poz. 286 z późn. zm.) wydawcom zbiorów wypisów, antologii, starych rękopisów, edycji krytycznych służy prawo autorskie, o ile opracowanie wydawnicze (wybór, układ, ustalenie tekstu itp.) ma cechy twórczości. Według natomiast art. 13 pkt 3 zdanie drugie „do antologii wolno rozbić zapożyczenia z cudzych utworów, czy to drukowanych w książkach, czy w czasopismach, ale dopiero po śmierci autorów, z których dzieł czerpie się urywki”.

⁵ Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234 z późn. zm.).

mentów cudzych utworów, a zwłaszcza pojęciu wypisów szkolnych, będących spolszczeniem dziś już nieużywanego terminu „chrestomatia”.

Niezależnie od konieczności odróżnienia pojęcia antologii od innych postaci zbiorów, zwłaszcza takich jak wypisy czy cytaty, sam termin „antologia” jest różnie rozumiany. J. Barta i R. Markiewicz traktują antologię jako rodzaj wypisów. Powołują także stanowisko B. Michalskiego, który uważa te pojęcia za synonimy. Zdaniem J. Barty i R. Markiewicza pojęcie antologii obejmuje wybory tekstów (ich fragmentów) różnych autorów, dobranych na zasadzie tematycznej, formalnej lub czasowo-przestrzennej⁶. Jak natomiast wynika z uzasadnienia powołanego wyżej wyroku Sądu Apelacyjnego, termin „antologia” oznacza zbiór utworów wybranych z twórczości różnych autorów, a sporny w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Apelacyjny utwór „jest właśnie zbiorem utworów kilku autorów, a zatem w znaczeniu językowym jest antologią”. W przytoczonej tezie zwraca uwagę bardzo szerokie rozumienie terminu „antologia”. Sąd poprzestał bowiem na skonstatowaniu spełnienia wymogu wykorzystania w zbiorze utworów różnych autorów, bez jakichkolwiek dalszych uściśleń. Ma to szczególne znaczenie w kontekście ustaleń faktycznych dokonanych przez Sąd Okręgowy, które Sąd Apelacyjny uznał za własne, iż pozwana wydała antologię literatury dziecięcej w wersjach polskiej, niemieckiej i angielskiej. We wszystkich tych wersjach językowych zostały zamieszczone fragmenty utworów spadkodawcy powódki. Jak ponadto wynika z uzasadnienia wyroku, w sprawie było bezsporne, że wydanie nastąpiło bez zawarcia umowy licencyjnej.

Niezależnie od przytoczonych definicji antologia jest odrębnym gatunkiem literackim, mającym zwyczajowo ustalony charakter. Nie uchybia temu fakt, że definicje antologii przyjmowane na potrzeby dozwolonego użytku utworów wykorzystywanych w tym charakterze mogą być obwarowane dodatkowymi wymogami, w szczególności dotyczącymi objętości zapożyczeń.

Według międzywojennej *Ilustrowanej Encyklopedii Trzaski, Everta i Michalskiego*⁷ antologia stanowi „wybór wierszy, sentencji, aforyzmów i t.d.”. Według natomiast współczesnego *Słownika Języka Polskiego PWN* jest to zbiór utworów lub ich fragmentów powiązanych wspólną tematyką albo należących do wspólnego gatunku literackiego, do jednego okresu itp., zwykle wybranych z twórczości różnych autorów, np. antologia poezji XIX, antologia noweli polskiej⁸. Generalnie antologie stanowią

⁶ J. Barta, R. Markiewicz, *Dozwolony użytek...*, s. 5.

⁷ *Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego*, red. S. Lam, wyd. 2, z. 2, szpalta 140.

⁸ *Słownik Języka Polskiego PWN*, red. M. Szymczak, Warszawa 1983, s. 59.

współcześnie przede wszystkim zbiory krótkich utworów poetyckich lub drobnych fragmentów utworów poetyckich wyrażających oryginalny zamysł twórcy antologii. Pomnikowym przykładem antologii o charakterze naukowym jest dzieło W. Borowego *Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej*⁹.

Przenosząc pojęcie antologii na grunt obowiązującego w Polsce prawa autorskiego, należy skonstatować, że zostało ono doprecyzowane przez dodanie określonych wymogów zawężających to pojęcie na użytek ustawy i nie może być w związku z tym interpretowane bez uwzględnienia tych dodatkowych obwarowań. Dodać do tego należy, że zakres tych dodatkowych obwarowań ulegał zmianom w kolejnych tekstach ustaw o prawie autorskim obowiązujących w Polsce od międzywojnia.

Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 13 września 2013 r. ocenił zaistniały w sprawie stan faktyczny w świetle obecnie obowiązującego art. 29 ust. 2¹ pr. aut. Jest to zasadne, zważywszy, że – jak wynika z uzasadnienia wyroku – rozpowszechnienie spornej antologii rozpoczęte zostało pod koniec 2004 r., a więc już pod rządem noweli, która weszła w życie dnia 1 maja 2004 r.¹⁰ Oznacza to, że wykorzystanie utworów w antologii powinno uwzględniać ujęcie obowiązujące w tym czasie, a więc zarówno zmienne w stosunku do stanu sprzed 1994 r., jak i obowiązujące na gruncie pierwotnej wersji prawa z 1994 r. Jest to istotne, zważywszy na protesty dotyczące dopuszczalności rozpowszechniania utworów w antologii bez zgody ich autorów, wyrażane w toku prac nad projektem prawa autorskiego po roku 1990. Dla oceny zakresu ograniczenia wykorzystywania utworów w antologii znaczenie ma także wykładnia historyczna, gdyż dopiero w jej kontekście staje się możliwe uchwycenie intencji ustawodawcy i znaczenia zawężenia dopuszczalności zamieszczania utworów w antologiach.

Pojęcie antologii w polskiej tradycji prawnej było przeciwstawiane innym rodzajom zbiorów utworów, w szczególności wypisom. Samo pojęcie antologii nie było natomiast ograniczone celem, dla którego doszło do opracowania zbioru w określonej postaci.

Jak stwierdzono, w toku prac nad ustawą, w jej wersji pierwotnej, doszło do ostrej kontrowersji co do tego, czy należy zachować dopuszczalność rozpowszechniania utworów w antologiach w ramach dozwolonego użytku. Pierwotne propozycje projektu, przewidujące podejście tra-

⁹ W. Borowy, *Od Kochanowskiego do Staffa. Antologia liryki polskiej*, Warszawa 1981. Jej pierwsze wydanie ukazało się w 1930 r. i zostało w 1954 r. w Londynie zmienione i poszerzone pośmiertnie na podstawie materiałów autora.

¹⁰ Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 91, poz. 869).

dycyjne w tym zakresie i dopuszczające zamieszczanie krótkich utworów w antologiach, spotkały się mianowicie z ostrym protestem środowiska literackiego. Uważało ono, że jest to nieuzasadnione i szkodliwe ograniczenie prawa twórcy do decydowania o rozpowszechnianiu utworu. W stanowisku tym istotną rolę odgrywała chęć zagwarantowania autorowi prawa do decydowania o tym, czy chce, aby dany jego utwór znalazł się w antologii, a zwłaszcza antologii ułożonej pod kątem określonego przesłania, które może akceptować lub nie, albo w gronie autorów utworów, z którymi różni go poglądy. Należy pamiętać, że dyskusje te miały miejsce na początku lat 90., w okresie przełomu, w którym kwestia identyfikowania się z określonymi utworami lub wiążącą się z nimi wymową była traktowana ze szczególną ostrością, jako ściśle osobista. Innymi słowy, omawiane stanowisko łączyło się z obawami manipulowania tekstami w sposób niezgodny z poglądami autora. Dotyczyło to zarówno doboru utworów, ich fragmentów, jak i kontekstu przedmiotowego oraz podmiotowego, w którym dana antologia była komponowana. Nie bez znaczenia była tu okoliczność, że dozwolone zamieszczanie utworów w antologiach w ustawie powojennej dotyczyło – nie tak jak w ustawie międzywojennej – tylko utworów zmarłych autorów, ale zarówno utworów autorów żyjących, jak i zmarłych, których ochrona majątkowa wciąż trwała. Dodać do tego należy, że równolegle dyskutowano nad wprowadzeniem do ustawy *droit repentir ou de retrait*, a więc prawa osobistego twórcy do wycofania swego dzieła z obrotu. W praktyce znane są do dziś przypadki składania przez twórców oświadczeń zakazujących rozpowszechniania utworów, które ze względów osobistych chcą z rozpowszechniania wyłączyć. Moim zdaniem trudno komukolwiek odmówić prawa do podjęcia takiej decyzji i kwestionować jej powszechnie wiążące skutki. Dyskusje te legły u podstaw pierwotnego ujęcia kwestii antologii w ustawie.

W konsekwencji omówionej sytuacji w pierwotnym tekście ustawy z 1994 r. w przepisach o dozwolonym użytku nie było postanowienia dopuszczającego zamieszczanie utworów w antologiach, co oznaczało, że zamieszczenie i rozpowszechnienie utworu w antologii wymagało zezwolenia uprawnionego do utworu.

Stan ten trwał przez pierwszych 10 lat obowiązywania ustawy. Nowelą z 2004 r. do art. 29 pr. aut. dodano bowiem ust. 2¹ odnoszący się do antologii o ujęciu symetrycznym względem dotychczasowego ust. 1.

Porównanie art. 29 ust. 1 i 2¹ pr. aut. potwierdza wniosek, że od wykorzystania utworów w antologii odróżniano – jako osobny rodzaj dozwolonego użytku – zamieszczanie w celu dydaktycznym i naukowym drobnych utworów lub fragmentów większych utworów w podręcznikach i wypisach. Może to budzić zdziwienie, gdyż najprościej było dodać wzmiankę o antologii do dotychczasowego ust. 1. Jednak w kontekście

sporów i wyłączenia dozwolonego zamieszczania utworów w antologiach w pierwotnym brzmieniu ustawy dodanie omawianego ust. 2¹ zamiast po prostu dodania do ust. 1 antologii miało podkreślić znaczenie dokonywanej zmiany, w tym zwłaszcza autonomiczność jej zakresu jako odrębnej sfery dozwolonego użytku.

Na gruncie międzywojennym i obecnie obowiązującym rozpo-
wszechnianie utworów w antologii było i jest obwarowane rozmiarem, w którym utwór może być wykorzystany. Jest nim kryterium „drobnych” utworów lub fragmentów większych utworów. W ustawach międzywojennej i powojennej nie było natomiast ograniczenia odnoszącego się do celu wynikającego z określenia charakteru lub przeznaczenia utworów, w których zamieszczenie mogło nastąpić. Oczywiście mimo braku ściśle określonego celu antologii przedmiotowe ograniczenie wynikało z samego pojęcia antologii jako gatunku twórczego, różnego niż np. wypisy. Różnica ta była znamienna ze względu na to, że tradycyjnie antologie były tworzone głównie w obszarze literatury pięknej, przede wszystkim poezji. Do wyjątków należały antologie o charakterze naukowym, a więc takie jak antologia polskiej poezji opracowana przez W. Borowego, stanowiąca w istocie utwór naukowy najwyższej próby. Uzależnienie dopuszczalności zamieszczenia utworów w antologii od celu naukowego lub dydaktycznego powoduje istotne zawężenie pojęcia antologii w ujęciu analizowanego obecnie obowiązującego przepisu.

W obecnie obowiązującym ujęciu należy więc upatrywać kompromisu między przedstawicielami środowiska literackiego domagającymi się usunięcia dozwolonego użytku w postaci zamieszczenia utworów w antologii i zwolennikami braku ograniczeń co do tego, jakie, które i czyje utwory mogą być w antologiach uwzględniane. Kompromis polega na ograniczeniu tego zamieszczania do celów szkolnych i naukowych. W ten sposób wprowadzono, poza już istniejącym zawężeniem wynikającym z objętości i charakteru wykorzystania, także kryterium celu zamieszczenia utworów w zbiorze. W konsekwencji antologie niemające charakteru szkolnego (związanego z programem nauczania) lub naukowego mogą być rozpowszechniane jedynie za zezwoleniem twórców utworów zamieszczonych w antologii.

Dokonując wykładni art. 29 ust. 2¹ pr. aut., należy pamiętać, że jest to przepis o charakterze szczególnym, co wyklucza dokonywanie wykładni rozszerzającej. Dodatkowo dokonywanie wykładni utrudnia okoliczność, że zamieszczanie drobnych lub drobnych fragmentów większych utworów w celach dydaktycznych i naukowych następuje także w podręcznikach lub wypisach. Uzasadnia to pytanie o kryterium rozróżniające tak ujęte gatunki.

Zamieszczanie utworów w podręcznikach i wypisach charakteryzuje się przystosowaniem do określonej formuły programowej. Wypisy stanowią formę dostosowaną do określonej podstawy programowej z reguły znajdującej wyraz w podręczniku, którego treść jest uzupełniana odpowiednio dobranym materiałem poglądowym korespondującym z treścią podręcznika. *Wielki Słownik Języka Polskiego PWN* nie zawiera objaśnienia pojęcia „wypisy”. W *Słowniku wyrazów obcych PWN* znajduje się natomiast używany niegdyś w polszczyźnie synonim tego pojęcia, chrestomatia, definiowana jako „wybór wyjątków z dzieł różnych autorów, najczęściej do użytku szkolnego; wypisy”¹¹.

Według tradycyjnego rozumienia antologia zawierała natomiast swobodnie twórcze ujęcie klucza doboru utworów określonego rodzaju różnych autorów. Istotą tego gatunku jest właśnie klucz doboru wyrażający indywidualny twórczy zamysł jej autora ukazania w tym wyborze określonej idei, cechy lub zjawiska. Jedynie wyjątkowo antologia stanowi utwór naukowy, czyli taki, w którym klucz doboru pełnił funkcję poznawczą, dominującą nad funkcją artystyczną. Interesującą definicję antologii zawiera słownik W. Kopalińskiego. Pojęcie to jest definiowane jako „wybór (fragmentów) utworów literackich albo epigramów”¹². Według dalej następującego objaśnienia wybór ten dotyczy także napisów, inskrypcji, zwięzłych okolicznościowych, często satyrycznych, zwłaszcza poetyckich różnych autorów.

Lektura art. 29 ust. 2¹ pr. aut. uzasadnia wniosek, że nie każda antologia jako gatunek utworu jest objęta dozwołonym użytkowaniem w rozumieniu tego przepisu.

Mowa w nim o użyciu w antologiach „drobnych utworów lub fragmentów większych utworów”. Wprawdzie sformułowanie to nie powtarza określenia „drobny” w odniesieniu do fragmentów. Uważam jednak, że użyta w omawianym przepisie formuła gramatyczna, a przede wszystkim wykładnia celowościowa uzasadniają przyjęcie, że wymóg drobnego rozmiaru odnosi się także do rozmiaru zapożyczeń z większych utworów.

Pojęcie „drobnego” utworu nie jest określeniem ścisłym, jednak dyrektywa wynikająca z jego sensu jest oczywista. W każdym razie nie ma podstaw do określania sztywnej procentowej relacji między rozumieniem określenia „drobny fragment” a objętością dzieła, z którego zostaje zaczerpnięty. Nie ma także podstaw, aby przyjąć, że z dzieła o większej objętości można zaczerpnąć odpowiednio większy fragment. Przy poszukiwaniu objętościowego plafonu pojęcia „drobny” fragment lub utwór

¹¹ *Słownik wyrazów obcych PWN*, red. E. Sobol, Warszawa 1995, s. 177.

¹² W. Kopaliński, *Słownik mitów i tradycji kultury*, Warszawa 2011, s. 49 i 284.

nasuwa się skojarzenie z utrwaloną praktyką rozumienia pojęcia małych praw. Oczywiście termin „małe prawa” nie jest pojęciem ustawowym, lecz wykształconym w praktyce. Do małych praw należą drobne formy utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz drobne utwory literackie i poetyckie do 13 wersów wraz z tytułem. Rozróżnienie to ma znaczenie ze względu na indywidualne licencjonowanie stosowane w odniesieniu do utworów należących do „wielkich praw”, do których należą utwory dużych form dramatycznych, literackich i literacko-muzycznych, takie jak opery, operetki, inne formy dramatyczne pełnospektaklowe, w tym powieści, nowele, opowiadania. Trudno zatem się zgodzić z J. Bartą i R. Markiewiczem, że „drobnymi” utworami mogą być nowele, opowiadania, jednoaktówki, ballady¹³. Takie ujęcie powodowałoby, że swoboda wykorzystania w antologiach objęłaby np. zdecydowaną większość form twórczych dla dzieci ze względu na ich zwyczajowo mniejszy rozmiar, jak również w sposób nieuzasadniony powiększeniu uległby dozwolony użytek w odniesieniu do utworów naukowych, popularnonaukowych i technicznych.

W przeciwieństwie do ustaw międzywojennej i powojennej, w których pojęcie antologii odnosiło się *expressis verbis* wyłącznie do utworów piśmienniczych¹⁴, w obowiązującej ustawie pojęcia tego nie odniesiono wyraźnie jedynie do utworów piśmienniczych (słownych). Moim zdaniem jednak, mimo braku wcześniej wyrażonego w przepisach odniesienia do utworów piśmienniczych, co wiązało się z regulowaniem dozwolonego użytku osobno w odniesieniu do piśmiennictwa, muzyki, plastyki i fotografii, pojęcie antologii w rozumieniu obowiązującej ustawy należy odnosić jedynie do utworów piśmienniczych, co wypływa z tradycyjnego rozumienia pojęcia antologii¹⁵.

Jak wynika z uzasadnienia omawianego wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 13 września 2013 r., antologia, której dotyczył spór, została wyda-

¹³ J. Barta, R. Markiewicz, *Dozwolony użytek...*, s. 12.

¹⁴ Artykuł 13 pkt 3 ustawy z 1926 r. i art. 18 pkt 4 ustawy z 1952 r.

¹⁵ Inaczej w tej kwestii J. Barta, R. Markiewicz, *Dozwolony użytek...*, s. 13, odnoszący antologię także do ilustracji dzieła wykorzystywanego w antologii jako dzieł tzw. połączonych lub współautorskich. Poglądu tego nie podzielam w odniesieniu do utworów połączonych, gdyż nie ma on oparcia w ustawie. Utwory połączone to przecież odrębne utwory, połączone jedynie dla wspólnej eksploatacji. Współautorstwo utworów plastycznych lub fotograficznych i słownych jest teoretycznie możliwe, choć bardzo rzadkie, i istnieje w związku z tym podstawa do objęcia ich pojęciem antologii. Wynika to z szerokiego ujęcia na gruncie polskiej tradycji współautorstwa, obejmującego także tzw. utwory łączne, a więc takie, w których wkłady współautorskie poszczególnych współtwórców należą do różnych dziedzin twórczości.

na nie tylko w języku polskim, ale także w wersjach polsko-niemieckiej i polsko-angielskiej. Uzasadnia to ogólnejsze pytanie, czy rozpowszechnianie utworów w antologii może nastąpić w języku obcym.

Pośrednio Sąd Apelacyjny odpowiedział na to pytanie, wyrażając pogląd, że wykorzystanie takie wymagało zezwolenia uprawnionego do utworu pierwotnego. Stanowisko to jest niezależne od rozstrzygnięcia spornych kwestii związanych z oceną, co oznacza wymóg „drobnych” utworów, jak też fragmentów większych utworów. Objęcie dozwolonym użytkiem rozpowszechniania utworów w antologiach nie uzasadnia ograniczenia praw zależnych twórcy utworu pierwotnego w zakresie prawa do rozpowszechniania utworu w tłumaczeniach. Prawo do rozpowszechniania utworu w tłumaczeniach jest zagwarantowane w art. 2 pr. aut. oraz w art. 8 konwencji berneńskiej jako jedno z praw fundamentalnych. Jego ograniczenie w ramach stosowania przewidzianych w praktyce konwencyjnej tzw. drobnych wyjątków wymaga wyraźnego postanowienia ustawy¹⁶. W konsekwencji niedozwolone jest zamieszczanie w antologiach tłumaczeń utworów bez zgody autora na ich rozpowszechnianie w tłumaczeniu.

Do powyższego należy dodać następujące wyjaśnienie. W antologii, do której odnosi się wyrok Sądu Apelacyjnego, zostaje zamieszczone także tłumaczenie (opracowanie). Ponieważ stanowi ono odrębny od oryginału utwór, do którego prawa autorskie służą jego twórcy, w płaszczyźnie praw do tłumaczenia zamieszczenie go w antologii następuje na identycznych zasadach jak każdego innego utworu, czyli (jeżeli zostają spełnione ustawowe przesłanki zamieszczenia utworu w antologii, a więc uprzednie legalne rozpowszechnienie) bez potrzeby uzyskania zgody autora. Jednakże ponieważ rozpowszechnianie tłumaczenia (jak każdego innego opracowania cudzego utworu) stanowi pośrednie rozpowszechnianie utworu pierwotnego, podjęcie rozpowszechniania tłumaczenia (także w antologii) wymaga zezwolenia majątkowo uprawnionego do utworu pierwotnego.

Z lektury uzasadnienia analizowanego wyroku wynika, że Sąd Apelacyjny dostrzegał te uwarunkowania. Tyle że co do zezwolenia na rozpowszechnianie w antologii tłumaczenia przyjął, iż „powódka nie kwestionowała prawa wydawcy do dokonania tłumaczeń, (...) przez co w sposób dorozumiany wyraziła na nie zgodę”.

Pomijam znaczenie użycia w tym stwierdzeniu niefortunnego terminu „dokonanie tłumaczeń”. Należy je traktować jako oczywisty skrót myślowy. Na samo dokonanie tłumaczenia cudzego utworu nie potrzeba prze-

¹⁶ Takim postanowieniem jest art. 25 ust. 3 pr. aut. Nie ma podstaw, żeby stosować go rozszerzająco.

cież zezwolenia autora utworu pierwotnego. Jest ono niezbędne dopiero na rozpowszechnianie utworu korzystającego z ochrony majątkowej.

Stwierdzenie dokonane przez Sąd Apelacyjny wymaga natomiast komentarza dotyczącego innego ważnego aspektu. Sąd orzekający w sprawie korzysta ze swobody oceny materiału dowodowego. Odnosi się to do uznania, że w sprawie doszło do dorozumianego zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w tłumaczeniu. Z tym jednak, że termin „dorozumiane” wyrażenie woli jest terminem ścisłym. Stanowią o nim takie okoliczności, wobec których w sposób niewątpliwy jest podstawa do przyjęcia, że została wyrażona wola wywołania określonych skutków prawnych. Takie okoliczności muszą zaistnieć i to jest przedmiotem swobodnej oceny dowodów.

Poruszona kwestia ma na gruncie prawa autorskiego istotne znaczenie ze względu na niematerialny charakter utworu i wynikające z tego możliwości korzystania zeń w oderwaniu od władania konkretnym przedmiotem, w którym utwór ustalono. W typowej sytuacji autor jest zainteresowany rozpowszechnianiem swojego utworu, co nie oznacza, że jest gotów zaakceptować każde warunki korzystania z utworu. Użyte przez sąd sformułowanie „powódka nie kwestionowała prawa wydawcy do dokonania tłumaczeń” jest niejednoznaczne albo – gdyby je rozumieć dosłownie (co zapewne nie było intencją Sądu Apelacyjnego) – nie odnosi się do rozpowszechniania utworu pierwotnego w tłumaczeniu. Precyzyjnie ujmuje tę kwestię art. 2 ust. 2 pr. aut., stanowiąc, iż „rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego”. W tej sytuacji fakt, że wydawca utworu dokonuje tłumaczenia i – co się z tym łączy – angażuje się w działania zmierzające do rozporządzania utworem lub korzystania z niego w określony sposób (np. organizuje konferencję, na której utwór ma być zaprezentowany, podejmuje przygotowania do określonego rozpowszechniania, np. do produkcji egzemplarzy nagrań lub książki), a uprawniony do utworu o tym wie, niczego jeszcze nie oznacza, jeśli idzie o zezwolenie na rozpowszechnianie tłumaczenia (opracowania), a w każdym razie nie daje żadnej podstawy do twierdzenia, iż wydawca uzyskał w jakimkolwiek zakresie prawa zależne do przetłumaczonego utworu. Z kolei na wysunięcie roszczeń z tytułu naruszenia praw do rozpowszechniania utworu (także w opracowaniu) w określony sposób uprawniony ma czas przewidziany terminami przedawnienia. To, czy i kiedy je wysunie, stanowi jego dobre prawo. Na marginesie tego stwierdzenia wymaga odnotowania, że w praktyce mającej za przedmiot tłumaczenia (opracowania) istnieje wiele zwyczajowo stosowanych mechanizmów służących uzyskaniu przez wydawcę (producenta, dystrybutora) lub tłumacza prawa pierwszeństwa do rozpowszechniania utworu pierwotnego w tłumaczeniu na dany ję-

zyk lub obszar językowy, na określony czas lub jedynie licencji niewyłącznej. Trudno przyjąć, że autor (uprawniony do) utworu pierwotnego, który powziął wiedzę o zamiarze podjęcia rozpowszechniania swojego utworu, ma obowiązek wystosowania zakazu rozpowszechniania utworu podstawowego pod sankcją uznania, że takie rozpowszechnianie akceptuje. Przeciwnie – to zamierzający podjąć rozpowszechnianie utworu, i to nie tylko wówczas, gdy jest w tym zakresie profesjonalistą, ma interes w uzyskaniu zezwolenia na zamierzone rozpowszechnianie utworu w opracowaniu, a wcześniej w zabezpieczeniu swoich interesów na wypadek sytuacji, że gdy o takie zezwolenie wystąpi, okaże się, że uzyskał je już ktoś inny lub że autor utworu pierwotnego (jego następca prawny) nie jest zainteresowany określonym rozpowszechnianiem swojego utworu lub rozpowszechnianiem przez dany ubiegający się o to podmiot, wobec czego zachodzi ryzyko zmarnowania nakładów poniesionych na przygotowanie do rozpowszechniania, na które nie uzyska stosownego zezwolenia. Praktyka krajowa i zagraniczna od dziesiątków lat stosuje wiele zwyczajowych konstrukcji prawnych mających na celu zabezpieczenie w przyszłości prawa do określonego rozpowszechniania utworu w postaci opracowania określonego rodzaju (w tym tłumaczenia). Należy przecież uwzględniać także to, że ogólny termin zezwolenia na rozpowszechnianie utworu w opracowaniu mieści w sobie szeroki wachlarz konkretnych rodzajów lub w ich obrębie postaci rozpowszechniania, często obwarowywanych różnorodnymi warunkami dyktowanymi określonymi interesami majątkowymi lub osobistymi, a także terminem. Często jest tak, że uprawniony do utworu żąda przedstawienia sobie tłumaczenia całości lub części utworu, żeby dokonać oceny jakości tłumaczenia, warunkując od tej oceny udzielenie zezwolenia, a umowa licencyjna jest poprzedzona uzyskaniem przez wydawcę tzw. opcji, czyli w rzeczywistości dochodzi do zawarcia umowy przedwstępnej określającej zakres i zasady wiązania stron dokonany przyrzeczeniem udzielenia zezwolenia.

Dodać do tego należy, że wprowadzie ustawodawca w art. 2 ust. 2 pr. aut. posługuje się ogólnym terminem „zezwoenie” odnoszącym się do wykonywania praw zależnych, ale to użyte przez niego ogólne określenie w konkretnej sytuacji jest zawsze precyzowane przez strony przez wyrażanie woli wywołania określonych skutków prawnych będących – zależnie od tej woli – czynnością o charakterze rozporządzającym lub zobowiązującym, obejmującym prawo do określonego korzystania i rozpowszechniania utworu pierwotnego w opracowaniu określonego rodzaju lub rozporządzenie prawem do wykonywania praw zależnych, a więc przenoszącym na kontrahenta prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do utworu. Należy pamiętać, że utwór jest dobrem niematerialnym. Dokonana czynność, zależnie od ujęcia jej treści, może stanowić tytuł do określo-

nego publicznego korzystania (rozpowszechniania) utworu pierwotnego w tłumaczeniu (opracowaniu) w różnicowanym zakresie, w zależności od woli stron. Bywa także, że czynność ta jest dokonana warunkowo lub z zastrzeżeniem terminu, ograniczona podmiotowo lub terytorialnie, lub w przeróżny sposób odnoszący się do skali i postaci rozpowszechniania opracowania. Dodać do tego należy, że z reguły do konkretnego kształtu owego zezwolenia jako czynności prawnej przywiązane jest postanowienie dotyczące wynagrodzenia. Jednoznaczność woli stron w tym zakresie jest niezależna od tego, czy w danym przypadku oświadczenie woli zostało złożone w formie szczególnej, wyraźnie czy *per facta concludentia*.

Należy także przypomnieć, że nasze prawo nie zna domniemania nabycia prawa do rozpowszechniania utworu w postaci bezpośredniej lub opracowania. W kilku szczególnych przypadkach ustawa konstruuje domniemanie prawne nabycia określonych uprawnień. Każdy z nich stanowi postanowienie szczególne, którego uogólnianie (wykładnia roszszerzająca lub *analogia legis*) jest niedopuszczalna. Przeciwnie, osoba trzecia, która chce uprawnionemu z prawa autorskiego, a więc z tytułu prawa skutecznego *erga omnes*, przeciwstawić swój tytuł do korzystania z utworu, musi nie tylko jego istnienie, ale i zakres, udowodnić.

Czynność prawna może być, w braku ustawowego zakazu, dokonana *per facta concludentia*. Jednak konkludentnie wyrażony zamiar wywołania skutku prawnego musi być niewątpliwy i jednoznaczny, przy czym jego jednoznaczność musi być wystarczająca do przyjęcia, że ma miejsce wyrażenie zamiaru dokonania czynności zmierzającej do osiągnięcia określonego skutku prawnego. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do rozpowszechniania utworu ze względu na jego wspomniany wyżej niematerialny charakter i bardzo duże możliwości kształtowania treści stosunków prawnych mających za przedmiot rozpowszechnianie utworów, ich zakres oraz charakter prawny, niemających swoich odpowiedników w sferze korzystania z dóbr materialnych. Samo „tolerowanie” korzystania z utworu jest pozbawione jednoznaczności, bowiem nie wiadomo, czy chodzi o przygotowania do korzystania z założeniem, że rozpowszechnianie nastąpi na podstawie porozumienia stron, czy o określoną zgodę na rozpowszechnianie opracowania w pewnym zakresie. Zezwolenie na konkretną postać i charakter rozpowszechniania musi obejmować akceptację i złożenie adresatowi tej czynności oświadczenia o określonej treści dającej się zrekonstruować w drodze wykładni czynności prawnych. „Tolerowanie” korzystania z utworu może mieć zresztą bardzo różnicowany kontekst wymagający indywidualnej oceny. Jaskrawym tego przeciwstawieniem jest korzystanie przez osobę trzecią z utworu w ramach dozwolonego odpłatnego użytku. Wówczas korzystający nie ma potrzeby pytania o zgodę na korzystanie objęte daną postacią dozwolonego użytku

i ma jedynie obowiązek wypłaty wynagrodzenia uzgodnionego między stronami lub na wypadek sporu określonego przez sąd, chyba że wysokość wynagrodzenia wynika z przepisów o charakterze imperatywnym lub semiimperatywnym. Taki przypadek miałby miejsce w odniesieniu do rozpowszechnienia w antologii oryginalnej wersji utworów.

Jak wynika z uzasadnienia omawianego wyroku Sądu Apelacyjnego, w spornym przypadku nastąpiło wydanie utworów w języku polskim i w tłumaczeniach. Sąd trafnie uznał, że samo dokonanie opracowania, w tym tłumaczenia, nie wymaga zgody, a zatem z tego wydania powódce należy się jedynie wynagrodzenie na podstawie art. 29 ust. 2¹ w zw. z art. 29 ust. 3 pr. aut. Jednak z tego nie wynika, że rozpowszechnianie utworu pierwotnego w antologii może nastąpić w tłumaczeniu bez zezwolenia autora utworu podstawowego.

Ustawodawca, kształtując przepisy o dozwolonym użytku, zdawał sobie sprawę z tego, że opracowanie, w tym tłumaczenie, stanowi odrębny od oryginału utwór, którego rozpowszechnianie jest uzależnione od zgody uprawnionego do utworu pierwotnego. Ustawa zna w tym zakresie wyjątki, które zresztą nie były znane ani ustawie międzywojennej, ani prawu powojennemu. Otóż według art. 25 ust. 3 pr. aut.: „Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 tego przepisu jest dozwolone, zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu”. Zamieszczenie tego postanowienia nie tylko jest przejawem świadomości obowiązywania omawianej zasady ogólnej odnoszącej się do prawa do opracowania, lecz także w sposób jednoznaczny wyznacza zakres wyjątków, do których omawiane dozwolenie się odnosi. Więcej – wprowadzenie tego wyjątku wynikało z oczywistego i konkretnego *ratio*. Otóż przepis dotyczy dopuszczalności wykorzystywania ściśle określonych rodzajów utworów lub rodzajów ich wykorzystania w prasie. Potrzeba rozszerzenia obowiązującego poprzednio ujęcia także na tłumaczenia wynikała z uznania interesu publicznego w umożliwieniu szybkiego dostępu, bez potrzeby uzyskiwania zgody, także do źródeł zagranicznych. Szczególnym motywem był tu charakter działania prasy w zakresie zapewnienia szybkiego dostępu oraz wykorzystywania w interesie publicznym informacji i dostępu do wiedzy o określonych wydarzeniach, a także usunięcia barier, które rozpowszechnianie materiałów pochodzących z tych źródeł by opóźniało lub uniemożliwiało. Istotnym równoważnikiem tego poszerzenia granic dozwolonego użytku było wprowadzenie do ustawy – Prawo autorskie art. 35 zawierającego ogólną klauzulę zabezpieczającą przed nadużyciami, gdy naruszałoby to normalne korzystanie z utworu lub godziło w słusne interesy jego twórcy. Klauzule te mają na celu w konkretnych sytuacjach korygowanie także dopuszczalności zamieszczenia utworu w antologii, np. gdy zaspokajałoby to zapotrzebowanie na zamieszczony w niej utwór w konkretnej

antologii, w połączeniu z charakterem utworu i okolicznościami dotyczącymi jego rozpowszechniania (np. przytoczono całe opowiadania, rozdziały zaczerpnięte z książek).

Zagadnieniem wymagającym rozważenia jest to, czy określony w art. 29 ust. 2¹ pr. aut. dozwolony użytek jest ograniczony do określonych pól eksploatacji. W szczególności nasuwa się pytanie, czy może obejmować korzystanie z antologii w postaci rozpowszechniania utworów na nowych polach eksploatacji, np. audiobooków, a zwłaszcza udostępniania utworów w sposób pozwalający na określanie przez korzystającego czasu i miejsca, w których korzystanie przezeń następuje. Moim zdaniem dozwolony charakter korzystania z rozpowszechniania utworów w antologiach spełniających wymogi przewidziane w art. 29 ust. 2¹ pr. aut. nie jest uzależniony od tego, na jakim polu eksploatacji antologia jest rozpowszechniana. Majątkowe prawo w zakresie wykorzystania utworu w takich antologiach wyczerpuje się w przysługiwaniu prawa do wynagrodzenia. Nie wyklucza to oczywiście oceny danego sposobu rozpowszechniania w świetle art. 35 pr. aut.

Formułując tezę, że w przypadku wydania w antologii utworu w tłumaczeniu wydawca ma jedynie obowiązek wypłaty wynagrodzenia, Sąd Apelacyjny nie dostrzegł, że należy w takiej sytuacji wykazać, że wykorzystany w antologii utwór został uprzednio rozpowszechniony, a więc, zgodnie z definicją zawartą w art. 6 pkt 3 pr. aut., został, za zezwoleniem twórcy, w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie. Legalność wcześniejszego rozpowszechniania oznacza, że została udzielona na nie zgoda autora utworu pierwotnego. Bez znaczenia jest to, czy rozpowszechnianie to obejmuje cały utwór czy tylko jego fragment noszący znamiona twórcze (arg. z art. 1 ust. 1 pr. aut.). Wyłączność autora obejmuje przecież każde korzystanie lub rozpowszechnianie utworu niemające oparcia w przepisach o dozwolonym użytku. Dodać do tego należy, że obowiązek wykazania faktu legalnego rozpowszechnienia utworu pierwotnego ciąży na wydawcy antologii (rozpowszechniającym ją) i sąd w każdej sprawie, oceniając stan prawny, z urzędu powinien wziąć pod uwagę, czy ustawowe przesłanki wykorzystania utworu, np. w antologii, zostały spełnione.

W przypadku gdy w antologii zostanie zamieszczane tłumaczenie utworu, np. dokonane na potrzeby wydania danej antologii, z reguły zamawiający uzyskuje prawo do rozpowszechniania tłumaczenia w określony sposób. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność odróżnienia skutków tego, że ponieważ tłumaczenie jest odrębnym utworem od utworu pierwotnego, zamieszczenie go w antologii powinno być oceniane pod kątem dozwolonego użytku, jednak bez uszczerbku dla praw do utworu pierwotnego. Utwór pierwotny pośrednio rozpowszechniany w antologii nie jest objęty dozwolonym użytkowaniem z art. 29 ust. 2¹ pr. aut. Przepis

ten odnosi się bowiem do utworu „zamieszczonego” w antologii, a nie do utworu wykorzystanego jako utwór pierwotny w utworze zamieszczonym w antologii. Oznacza to, że rozpowszechniający antologię musi uzyskać zezwolenie twórcy utworu pierwotnego lub jego następcy prawnego na rozpowszechnianie w określonej postaci utworu pierwotnego w opracowaniu (tu: w antologii). Innymi słowy, uzyskanie zgody na rozpowszechnianie tłumaczenia nie sanuje braku zgody twórcy nierozpowszechnionego utworu pierwotnego na rozpowszechnianie tłumaczenia w antologii. Odmienny wniosek stanowiłby niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą zakres wyjątków objętych dozwolonym użytkowaniem.

Spełnienie wymogu uprzedniego legalnego rozpowszechnienia utworu pierwotnego, rozpowszechnianego następnie w postaci określonego rodzaju opracowania (w tym tłumaczenia), ma znaczenie dla uznania, że doszło do legalnego rozpowszechnienia opracowania zamieszczonego w antologii. Brak zezwolenia autora utworu pierwotnego uzasadnia ocenę, że rozpowszechnianie nastąpiło z naruszeniem autorskich praw majątkowych do utworu pierwotnego i to nie z powodu naruszenia przesłanek dozwolonego użytku w antologii, lecz ze względu na naruszenie ogólnej zasady wyrażonej w art. 2 ust. 2 pr. aut., że rozpowszechnianie utworu korzystającego z ochrony majątkowej w opracowaniach wymaga zezwolenia autora utworu pierwotnego. Odpowiedzialność za takie rozpowszechnianie podlega ocenie na podstawie art. 79 ust. 1 pr. aut., a więc nie wyczerpuje się w roszczeniu o wynagrodzenie.

Osobnym w stosunku do powyższego zagadnieniem jest możliwość dochodzenia ochrony z tytułu autorskich praw osobistych. Wywód na ten temat w uzasadnieniu analizowanego wyroku otwiera stwierdzenie, że podmiot uprawniony majątkowo do utworu „nie może ingerować w samo powstanie opracowania (tłumaczenia), przez co zarzut, że sąd naruszył art. 65 § 1 k.c. przez nieuwzględnienie, że istnieją ustalone zwyczaje odnośnie dokonywania tłumaczeń, w zakresie ustalania ich warunków, nie zasługuje na uwzględnienie”. Teza ta w wywodzie uzasadnienia jest mało zrozumiała, prawdopodobnie wskutek zbyt ogólnego jej ujęcia. Artykuł 65 k.c. określa zasady wykładni czynności prawnych, a więc mógłby mieć w sprawie znaczenie w sytuacji zawarcia między stronami czynności prawnej, w szczególności umowy, o której mowa w § 2 tego artykułu. Jest to więc aspekt podjęty już w innym fragmencie uzasadnienia, przyjmującym, że między stronami doszło *per facta concludentia* do zawarcia umowy. Enigmatyczność przytoczonej uwagi utrudnia rozwijanie poruszonego w niej wątku. Dlatego należy poprzestać na tezie ogólnej. Dopuszczalność tworzenia opracowania (tłumaczenia) i kwestia swobody autora opracowania jako twórcy utworu nie oznaczają, że ewentualne roszczenia z tego tytułu mogą być opierane jedynie na zarzucie narusze-

nia autorskich praw osobistych, a więc na art. 78 pr. aut. Moim zdaniem ochrona osobista nie zamyka uprawnionemu majątkowo do utworu drogi do dochodzenia np. roszczenia odszkodowawczego, faktycznie wywodzonego z zawinionej przez np. tłumacza szkody wywołanej jakością tłumaczenia lub zniekształcenia w tłumaczeniu wymowy utworu pierwotnego, w szczególności naruszeniem reguł warsztatowych związanych z procesem tłumaczenia. Jestem zdania, że możliwe tu do podniesienia roszczenia majątkowe mogą być kumulowane z roszczeniami dochodzonymi na podstawie art. 78 ust. 1 pr. aut., jeżeli spełnione zostają jednocześnie przesłanki tego ostatniego przepisu.

Przytoczony fragment wyводу dotyczący autorskich praw osobistych jest następnie punktem wyjścia konstatacji sądu, że roszczenia z art. 78 ust. 2 pr. aut. nie służą spadkobiercy. Takie stanowisko jest o tyle zasadne, że generalnie upoważnionymi do dochodzenia ochrony w zakresie autorskich praw osobistych są nie spadkobiercy, lecz bliscy zmarłego twórcy lub osoba do dochodzenia ochrony osobistej wskazana przez twórcę. Tyle tylko, że tytuł do dochodzenia ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych może się skumulować w jednej i tej samej osobie, gdy jest ona zarówno osobą bliską w rozumieniu art. 78 pr. aut., np. małżonkiem, jak i spadkobiercą zmarłego twórcy. Nie ma przy tym żadnej przeszkody, żeby ta sama osoba, z różnych tytułów, dochodziła roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, jak również autorskich praw osobistych. Jest oczywiście pewien obszar sytuacji, w których kumulacja roszczeń dochodzonych z obu tytułów może powodować, że zaspokojenie roszczenia na jednej podstawie konsumować będzie dochodzenie ochrony na drugiej z nich. Jest to jednak szczególna sytuacja faktyczna.

Doniosłym zagadnieniem w wywodach Sądu Apelacyjnego jest rozważany w uzasadnieniu wyroku problem, czy podstawą do wyliczenia należnego twórcy wynagrodzenia jest tzw. cena netto czy brutto, a więc wyznaczana przez np. księgarnię lub oczekiwana przez wydawcę przekazującego utwór do dystrybucji przez inny podmiot. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, Sąd Apelacyjny oparł się na konstatacji, że według art. 43 ust. 1 pr. aut. (moim zdaniem powinno być ust. 2), gdy wynagrodzenie jest uzależnione od korzyści wynikającej z rozpowszechniania z utworu, zobowiązany do wynagrodzenia jest ten, kto utwór rozpowszechnia. Zdaniem Sądu prowadzi to do przyjęcia ceny otrzymywanej przez wydawcę, a nie przez sprzedawcę detalicznego. Sąd Apelacyjny nie podzielił w tym zakresie odmiennego stanowiska sądu pierwszej instancji. Zaistniała rozbieżność ze względu na swoją doniosłość wymaga komentarza.

Artykuł 43 pr. aut. dotyczy stosunków kontraktowych. Ustalenia dokonane przy odwołaniu się do zasady wyrażonej w tym przepisie znajdowałyby także odpowiednie zastosowanie w sytuacji korzystania z utworu

w ramach odpłatnego dozwolonego użytku, a więc legalnego rozpowszechniania utworu w antologii. Jak wynika natomiast z całości komentowanego wyroku, dochodzone w sprawie roszczenia zostały zbudowane na bezwzględnym prawie twórcy do wynagrodzenia, odnoszonym do bezprawnego rozpowszechniania utworu w wersji oryginalnej. W takim przypadku twórca, którego prawa naruszono, ma wybór między roszczeniem o wynagrodzenie, roszczeniem o odszkodowanie (w jego miejsce ewentualnie o wielokrotność) lub o wydanie uzyskanych korzyści na podstawie. Roszczenia te mogą być kumulowane – z jednym wyjątkiem: niedopuszczalności kumulowania roszczenia o wynagrodzenie szkody na zasadach ogólnych i o wielokrotność stosownego w danej sytuacji wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia. W omawianym przypadku wydanie w antologii tłumaczenia bez uzyskania zgody autora przetłumaczonego utworu stanowi naruszenie jego praw majątkowych. Z tytułu tego naruszenia odpowiedzialność ponosi każdy, kto uczestniczy w łańcuchu produkcyjno-dystrybucyjnym takiego bezprawnego korzystania. Roszczenia te powinny być odniesione do całości działania rozpowszechniającego i odniesionych z niego korzyści lub wyrządzonej szkody. Wynika to z bezwzględnego charakteru odpowiedzialności z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

Objaśnienie pojęć odszkodowania lub bezpodstawnego wzbogacenia jako roszczeń służących twórcy wydaje się w omawianym kontekście zbędne. Osobnej uwagi wymaga natomiast ujęcie zakresu roszczenia o wielokrotność wynagrodzenia na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b pr. aut. Odniesienie dla wysokości tej wielokrotności jest w nim ściśle określone. Jest to mianowicie stosowne wynagrodzenie, „które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu”.

Nie powinno budzić wątpliwości, że bezprawne, tzn. wykraczające poza wąsko ujęte w art. 29 ust. 2¹ pr. aut. przesłanki dopuszczalności, rozpowszechnianie utworu w całości lub w części w antologii ma charakter bezprawny, co uzasadnia dochodzenie wielokrotności wynagrodzenia.

W ramach oceny zasadności roszczenia w takiej sytuacji wymaga rozważenia w szczególności zaistnienie winy po stronie rozpowszechniającego utwór. Moim zdaniem dla oceny w tym zakresie szczególne znaczenie ma to, że rozpowszechniający antologię jest podmiotem działającym profesjonalnie. Można więc od niego oczekiwać zarówno wiedzy o tym, w jakim zakresie można rozpowszechniać utwór w antologii, jak i o tym, że w przypadku zamieszczenia w antologii tłumaczenia niezbędne jest uzyskanie zezwolenia twórcy przetłumaczonego utworu lub jego następcy prawnego, jako że wykorzystanie to nie jest objęte dozwolonym użytkiem z art. 29 ust. 2¹ pr. aut.

SUPPORTING INNOVATION AND ACCESS TO TECHNOLOGICAL INFORMATION AND KNOWLEDGE IN DEVELOPING COUNTRIES

Andrew Czajkowski

1. THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION'S DEVELOPMENT AGENDA

In 2007 the member States of the World Intellectual Property Organization (WIPO) agreed on the incorporation of a Development Agenda in the Organization's work programme, which not only recognized the important role that intellectual property plays in contributing to economic and social development, but also the need to "integrate development dimensions into policy making for intellectual property protection"¹ in developing and least developed countries.

The context and importance of implementing the Development Agenda was further clarified in that "[...] despite the important scientific and technological advances and promises of the 20th and early 21st centuries, in many areas a significant 'knowledge gap' as well as a 'digital divide' continue to separate the wealthy nations from the poor."¹

The Development Agenda was reflected in 45 specific recommendations considered necessary for the development of a balanced national intellectual property framework capable of leading to sustained economic development. Achieving the objectives of these recommendations was further reinforced through the implementation of practical projects at a national or local level.

2. ACCESS TO TECHNOLOGICAL INFORMATION

More than one of the Development Agenda recommendations reflected the critical importance and challenges that still exist, in particular for developing and least developed countries in accessing technological

¹ WIPO General Assemblies Document WO/GA/31/11.

information and knowledge. They also acknowledged the remarkable advances in data access and search technologies, as well as the extraordinary increase in the volume of technology information generated and published across the world in recent decades to be found particularly in patents and scientific and technical publications as indicated in Figure 1. In the case of patents, this increase is in addition to the approximately 90 million patent documents that have already been published to date.

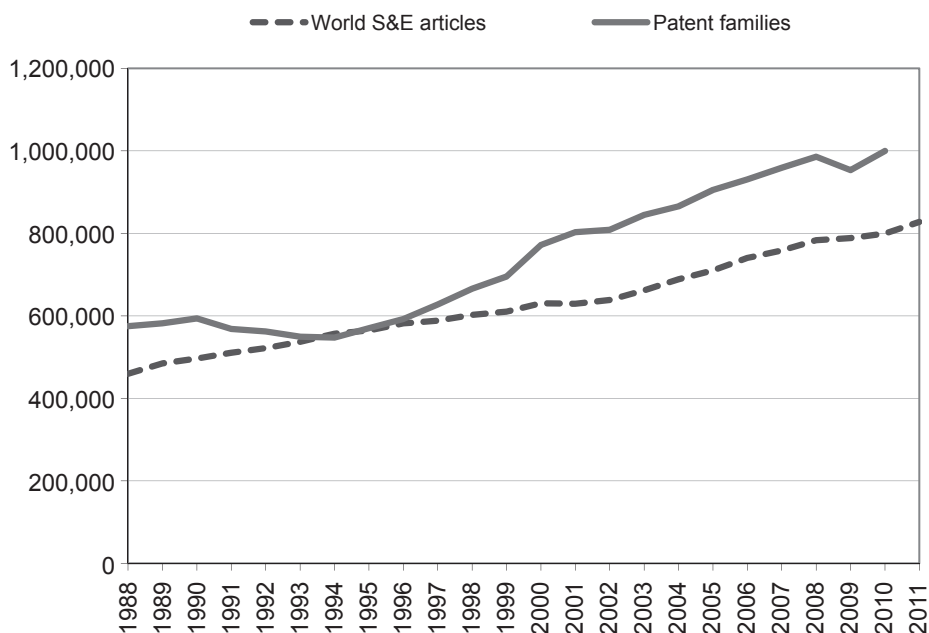


Figure 1: Increase in patent and scientific and engineering (S&E) articles (Source: WIPO Statistics Database and US National Science Foundation, January 2014)

Access to technological information has always been particularly challenging for the developing world. This is already reflected in the size of national library collections in different regions of the world with far smaller book collections found in Africa, as compared to those in Asia and even more dramatically in comparison to Europe.² This restricted access is also seen in the number of subscriptions to scientific and technical journals and in resident patent filings,³ which indicate between 1.0 to 3.0 resident

² <http://data.uis.unesco.org/> Communication and information: National libraries – Collections, registered users, works loaned out, employees.

³ http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/wipo_pub_931.html#tables

patent filings per one million population in Africa and Asia, 1.0 to 5.0 in Latin America and around 5.0 in northern Africa and the Middle East, as compared to the hundreds, or even thousands, of resident patent filings per one million population in many developed countries.

It is widely recognized in both developed and developing countries that this information is a key resource for economic and social development, with uses ranging from enhanced research and development to business and policy planning. Most major patent offices in the world now offer databases and services to search their national or regional patent collections on the internet for free, for example, WIPO's PATENTSCOPE search service provides free access to the technology contained in over 46 million patent documents.

3. THE ESTABLISHMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION SUPPORT CENTERS (TISCs)

Therefore, within the framework of the Development Agenda, a project was initiated by WIPO to facilitate access to technology information and strengthen the capacity of turning this information into practical knowledge through the establishment and development of Technology and Innovation Support Centers (TISCs) and associated networks.

From the very beginning, the project was designed to be as flexible and efficient as possible taking into consideration local resources and requirements. Therefore, the minimum prerequisites to become a TISC within a suitable host institution were simply set to have at least one person, who was preferably already working there but who had some spare capacity to be trained, as well as a computer with an internet connection. That person would then be trained by WIPO to provide a variety of innovation support services to be offered to local users, such as inventors, students, researchers, etc.

4. DEVELOPING TISCs

TISCs initially offer "basic" services such as access to patent and non-patent databases, as well as the assistance provided by the trained TISC staff in using these databases. However, based on user demand and office capacity, other additional services, including more specialized "value-added" services, such as drafting search and monitoring reports and other services supporting innovation and commercialization, should also be offered in due course.

TISCs need to promote and create demand for their services both internally within the host institution but also externally, not only to raise awareness and assist local users, but also to maintain and develop their own services and skills, such as those required for searching patent databases. Initially established TISCs serve as models in promoting and diffusing these services to other TISCs within a network.

The most important practical steps in establishing and developing a TISC are indicated in Figure 2 below.

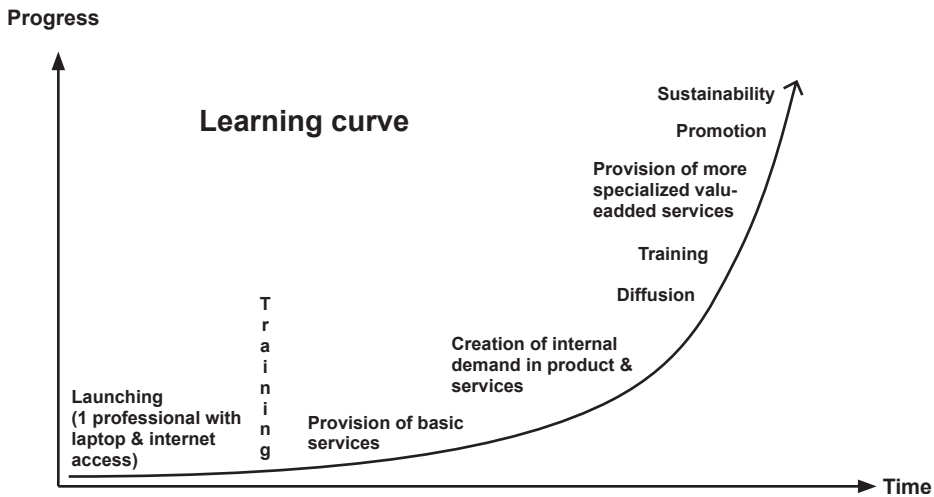


Figure 2: Steps in establishing and developing a TISC

Following the initial launch of Phase I of the project in 2009, Phase II launched in 2012 focused on means to increase the impact and long-term sustainability of the individual TISCs and national networks, which included regular onsite project planning meetings with the most important national stakeholders, more training-of-trainer workshops and more emphasis on online and virtual e-learning and networking.

4.1. Developing TISC networks

TISC networks comprise of a “national focal point” which is usually, but not always, the intellectual property office or IPO. The national focal point is in direct contact with WIPO and is responsible for coordinating the national network made up of academic, research, industrial, business and other “host institutions” as shown in Figure 3 below.

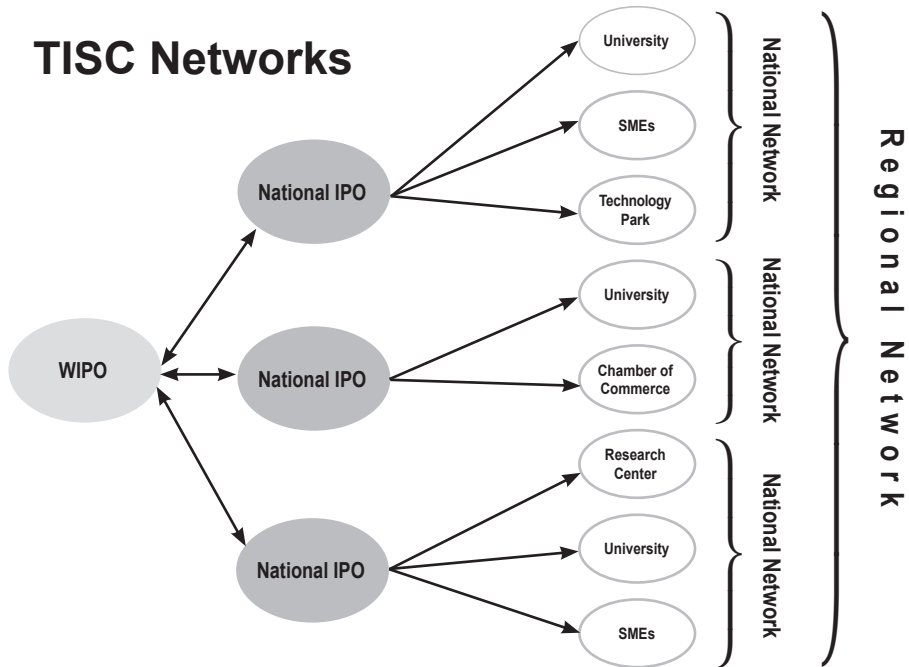


Figure 3: TISC networks

Activities to develop TISCs are most effective when they form part of a broader national intellectual property, innovation and development strategy to reinforce and promote innovation.

Because networking is so important in exchanging experiences and best practices, it is encouraged not only on a national level between institutions and individuals, but also on a regional level as well. Figure 3 indicates national networks which then form part of a regional network. Since 2013, regional meetings have taken place with member states of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN), the African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), the Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) and the Organization of Islamic Co-operation (OIC), in order to start developing regional TISC networks.

5. TISC TRAINING

Initial onsite training has focused primarily on the effective access and use of patent and non-patent services and tools. Training, therefore, is focused on *where* to search, in particular using free-of-charge patent databas-

es such as WIPO's PATENTSCOPE and the European Patent Office's Espacenet, and then *how* to search effectively using a search strategy. Because there is so much information available on the internet, it is very important to give an indication of where to search, i.e. which specific databases.

Secondly, searching itself is not necessarily intuitive and thinking of a few key words and simply entering them into a search input field is unlikely to be an effective way of searching. The use of search tools such as patent classification symbols of the International Patent Classification (IPC), Boolean, proximity, wildcard operators and other tools such as parentheses to indicate logical search strings, all lead to a far greater chance of finding a relevant document if it exists. These tools need to be taught, preferably with hands-on practical training sessions.

Subsequent training is focused on different types of searches, such as patentability, validity and free-to-operate searches, on searching non-patent literature found in scientific and technical journals, and on searching commercial patent databases, which offer more sophisticated search and analysis possibilities.

More and more onsite training is now specifically adapted to training-of-trainers, providing trainers with prepared presentations and information materials, so that they can act as multipliers in passing on their knowledge to ever more local institutions and users.

Another way of making online training more effective, particularly as an introduction or reinforcement, is the use of the WIPO Academy's distance learning courses.⁴ Since 2011, TISC staff has not paid any tuition fees for advanced courses and since then nearly 3,000 TISC staff have registered for these courses.

6. LEARNING RESOURCES, INCLUDING AN INTERACTIVE eTUTORIAL

In general, the TISC website⁵ is an important starting point to find the various start-up and learning resources regarding the TISC programme, as well as information on patent and non-patent literature databases and searching. It also provides a TISC "Directory"⁶ allowing users to locate their nearest TISC.

Resources in both print and online have been prepared to support the development of TISCs and for local users. These range from basic bro-

⁴ http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/

⁵ <http://www.wipo.int/tisc>

⁶ <http://www.wipo.int/tisc/en/search/>

chures, “Finding Technology Using Patents” on patent searching to more complex search manuals such as the “WIPO Guide to Patent Information”, as well as a reference work on different patent and non-patent databases found in the “Guide to Technology Databases”.⁷

An interactive eTutorial was launched in 2012 on using and exploiting patent information. It is designed for use by individual users or to support training to groups of users across various levels of competency in the field of patent information, ranging from basic to intermediate, including university students and researchers, small and medium business, entrepreneurs and policymakers. The eTutorial further complements the onsite training given within the framework of the TISC project.

The eTutorial is available on CD-ROM and online⁸ and comprises three sections on: Patent Basics, Patent Search and Retrieval, and Patent Analysis. Each section contains a number of interactive tutorials explaining how to use and exploit patent information, followed by a number of scenarios providing story-based exercises putting theory into practice.

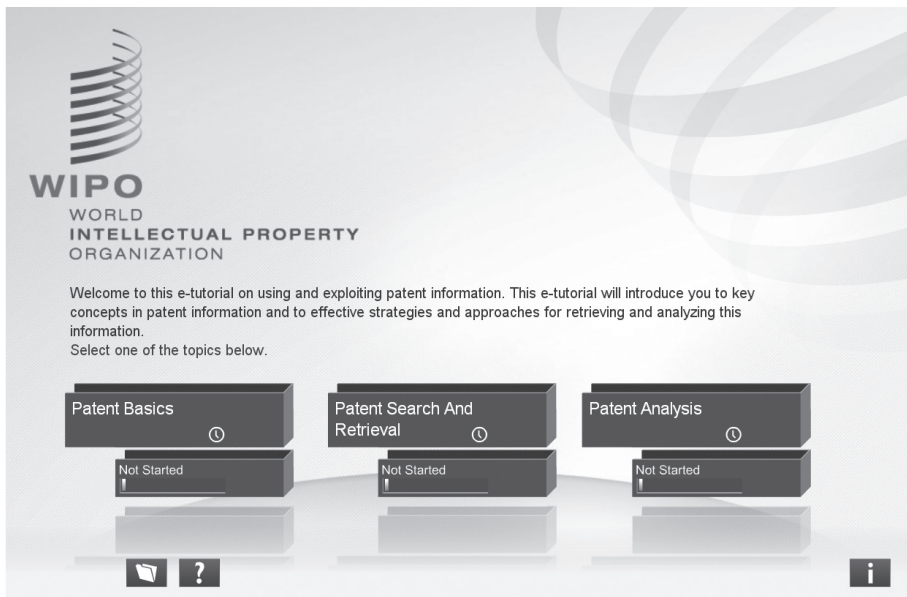


Figure 4: The interactive eTutorial on using and exploiting patent information

The initial launch was in an English language version, which was followed by a French version and very soon a Spanish one.

⁷ <http://www.wipo.int/tisc/en/> and <http://www.wipo.int/patentscope/en/>

⁸ <http://wipo.int/tisc/etutorial>

7. THE eTISC COLLABORATION PLATFORM

Online social media have also played an important role in bridging and networking different national, regional and international institutions and networks. At the end of 2012, a knowledge and social media platform, called eTISC⁹, was launched to encourage and promote exchanges of experiences and best practices online. The eTISC platform contains discussion fora, a news blog, national and topical groups, as well as e-learning opportunities such as webinars. At the end of 2014, there were over 1,100 members of the eTISC from nearly 100 countries and the number is rapidly growing.

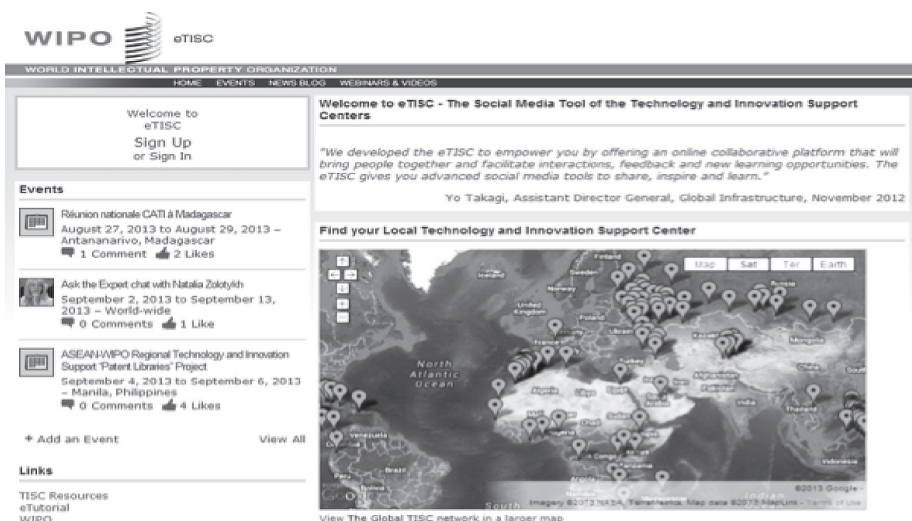


Figure 5: The eTISC platform

8. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

As mentioned earlier, commercial patent databases also offer more sophisticated search and analysis tools in retrieving and assessing pertinent technology. In 2010, a public-private partnership of WIPO together with six of the world's leading commercial patent information providers, set up the Access to Specialized Patent Information (ASPI) programme¹⁰ al-

⁹ <http://etisc.wipo.org>

¹⁰ www.wipo.int/aspi

lowing access for free or at a very low cost for eligible developing and least developed countries.

Similarly, WIPO's Access to Research for Development and Innovation (ARDI) programme¹¹ provides access to scientific and technical journals through a similar public-private partnership between WIPO and partners in the publishing industry. ARDI, which focuses on pure and applied sciences, also joined in 2011 the Research4Life partnership which includes the World Health Organization's HINARI programme comprising biomedical and health literature, the Food and Agriculture Organization's AGORA programme containing journals in the field of agriculture, and the United Nation's Environment Programme's OARE portal which offers access to environmental science research. The Research4Life partnership offers online access to nearly 50,000 peer-reviewed international scientific journals, books, and databases.



Figure 5: The Research4Life programmes¹²

9. TISC DEVELOPMENT TIMELINE

Year	Milestones
September 2004	Development Agenda initially proposed by WIPO member states
September 2007	Development Agenda adopted by WIPO General Assembly and the establishment of the Committee on Development and Intellectual Property (CDIP) which oversees the implementation of the Development Agenda

¹¹ www.wipo.int/ardi

¹² www.research4life.org

Year	Milestones
April 2009	CDIP agrees at its 3 rd Meeting to launch a project to establish Technology and Innovation Support Centers (TISCs) – Phase I
April 2009	Study Paper drafted for CDIP on patent and non-patent literature technology databases
March 2010	First onsite workshops on searching free-of-charge patent databases and regional awareness raising conferences
January 2011	First onsite training workshops on specialized types of searches (patentability, etc.), non-patent literature searches and commercial patent database searches
April 2012	Start of Phase II for DA Project on TISCs to reinforce impact and sustainability through more project management planning, training-of-trainers, etc.
November 2012	Launch of eTISC social collaboration and knowledge platform to increase online exchanges
November 2012	Launch of eTutorial in English on the Use and Exploitation of Patent Information
June 2013	Online webinars on patent information online reflecting onsite workshop presentations
November 2013	eTutorial on the Use and Exploitation of Patent Information translated and published in French
January 2014	TISC project mainstreamed into a regular programme and budget activities of WIPO

10. RESULTS SO FAR

Since the start of the project in April 2009, within the framework of the Development Agenda's project to promote and facilitate access to specialized technological information and knowledge: 45 national TISC networks have been launched, over 320 TISCs opened worldwide and over 5,000 participants have been trained.

Moreover, since January 2014, the project has been fully mainstreamed as a regular activity of WIPO and now forms part of the programme on Services for Access to Information and Knowledge, where it continues to develop and reinforce innovation support to the growing number of TISCs worldwide.

PROTOTYPE? THE CLAIM FOR INFORMATION BASED ON THE COUNCIL REGULATION (EC) NO. 2100/94 ON COMMUNITY PLANT VARIETY RIGHTS AND THE CLAIM FOR INFORMATION BASED ON DIRECTIVE NO. 2004/48 ON THE ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Krzysztof Felchner

1. INTRODUCTION

The term “prototype” might be associated mostly with the patent law, the main subject of Professor Michał du Vall’s research, however, as the title of this paper, it bears a metaphorical meaning. The paper focuses on the plant variety protection law, which is a field closely related to the patent law, hence was also to some extent within the scope of Professor du Vall’s interest.

It was not in 2004, but a decade prior, to wit in 1994, when the claim for information was introduced into the European Community intellectual property law. This fact seems to be omitted by both Polish and foreign law scholars. It was at that time when the aforementioned institution was incorporated into legislation concerning plant variety rights, namely in Art. 14 para. 3, indent 6 of Regulation No. 2100/94¹ and Art. 8–12 of the Regulation No. 1768/95.² Moreover, this institution became a subject of interpretation in several rulings of the Court of Justice of the European Union (CJEU). The objective of this paper is to succinctly compare both institutions and to refer the conclusions to the interpretation of

¹ Council Regulation (EC) No. 2100/94 of 27 July 1994 on Community Plant Variety Rights (OJ L 227, 1.9.1994; quoted further as the Regulation 2100/94).

² Commission Regulation (EC) No. 1768/95 of 24 July 1995 implementing rules on the agricultural exemption provided for in Art. 14(3) of Council Regulation (EC) No. 2100/94 on Community plant variety rights (OJ L 173, 25.7.1995, p. 14; quoted further as the Regulation No. 1768/95).

Art. 23 u.o.p.o.r.,³ which provides legal framework for the claim for information based on Polish provisions on plant variety rights, developed recently in the Polish case law.

2. REGULATION OF THE CLAIM FOR INFORMATION BASED ON REGULATION NO. 2100/94 AND REGULATION NO. 1768/95 AND ITS INTERPRETATION IN THE CJEU'S CASE LAW

It is essential to commence with the introduction of the claim for information based on the Community plant variety law. Hence, a rather short preamble to Regulation No. 2100/94 does not touch on the topic, whereas Art. 14, para. 3, indent 6 of this regulation stipulates the following: "Conditions to give effect to the derogation provided for in paragraph 1 and to safeguard the legitimate interests of the breeder and of the farmer shall be established, before the entry into force of this Regulation, in implementing rules pursuant to Article 114, on the basis of the following criteria: relevant information shall be provided to the holders on their request, by farmers and by suppliers of processing services; relevant information may equally be provided by official bodies involved in the monitoring of agricultural production if such information has been obtained through ordinary performance of their tasks, without additional burden or costs. These provisions are without prejudice, in respect of personal data, to Community and national legislation on the protection of individuals with regard to the processing and free movement of personal data".

The "exemption" quoted above refers to the agricultural exemption, i.e. specific type of fair use enabling the use of a plant protected with breeder's right. In practice, it entitles the farmers to use the product of the harvest of several plant species (mainly grain, leguminous plants, oil plants, potatoes) as a propagating material without the consent of the breeder, free of charge or against payment (supposing that the size of the farmstead exceeds specific area set by the provisions).

The Regulation No. 1768/95 elaborates on that matter in the Chapter 4 entitled "Information" that covers Art. 8 (Information by the farmer), Art. 9 (Information by the processor), Art. 10 (Information by the holder), Art. 11 (Information by official bodies), and Art. 12 (Protection of personal data). However, for the purpose of this paper, it is necessary to firstly in-

³ Polish Act of 20 June 2003 on plant variety protection law (Journal of Laws No. 137, item 1300, as amended, hereinafter: u.o.p.o.r.).

voke *in extenso* Art. 2 of the Regulation No. 1768/94, according to which: “1. The conditions referred to in Article 1 shall be implemented both by the holder, representing the breeder, and by the farmer in such a way as to safeguard the legitimate interests of each other. 2. The legitimate interests shall not be considered to be safeguarded if one or more of these interests are adversely affected without account being taken of the need to maintain a reasonable balance between all of them, or of the need for proportionality between the purpose of the relevant condition and the actual effect of the implementation thereof”.

The regulation of the claim for the information can be explicated, in a somewhat simplified manner, as follows: Art. 8 of Regulation No. 1768/95 defines the scope of the information that the farmer is required to provide. Paragraph 1 of this regulation gives precedence to potential agreement between the farmer and the breeder; in the absence of an agreement, the catalogue contained in para. 2 shall be applied. Paragraph 2 specifically encompasses personal details that identify the farmer, his farmstead, plant variety being cultivated, as well as the details of the contractors involved into the processing of the harvesting material into propagating material, and ultimately the details of the suppliers of the material. Paragraph 3 limits the time span of the information requested to the current marketing year and the three preceding marketing years. Article 8 of Regulation No. 1768/95 is being supplemented by Art. 14, which obligates the farmer to demonstrate that the relevant information has been duly disclosed; in case of need, the variety holder may be allowed to carry out an inspection of land or storage facilities in question. Article 9 of Regulation No. 1768/95 defines the scope of the information that the processor of the harvest material is required to provide. Analogically to the preceding article, it gives precedence to potential agreement between the processor and the breeder; in the absence of an agreement, the catalogue contained in para. 2 shall be applied. Paragraph 2 specifically encompasses personal details that identify the processor and the farmer, for whom the processing has been contracted. Paragraph 3 limits the time span of the information requested in an identical manner as the preceding article. Article 9 of Regulation No. 1768/95 is, on the other hand, being supplemented by Article 14, which obligates the processor to demonstrate that the relevant information has been duly disclosed; in case of need, the variety holder may be allowed to carry out an inspection of processing or storage facilities in question. Article 10 of Regulation No. 1768/95 defines what information is required from the plant breeder pursuing the claim for information against the farmer or the processor. In accordance with previous articles, it gives precedence to potential agreement between the farmer and the breeder; in the absence of an agreement, the catalogue contained

in para. 2 shall be applied. Paragraph 2 specifically encompasses the compensation being paid for the use of the variety. Article 11 of the Regulation No. 1768/95 allows, under specific circumstances, submitting the claim for information to the official body (invoking the example of Art. 23a para. 5 u.o.p.o.r., that is the Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection). Article 12 of Regulation No. 1768/95 stipulates that the personal details enclosed in the claims submitted on the basis of Art. 8, 9, 10, 11 are subject to personal data protection.

The analysis of aforementioned regulations leads to a conclusion that the reviewed claim for information might be “discovery” in nature. Querying the farmer on the processor’s details enables the breeder to identify the person who has infringed the plant breeder right (processing, i.e. preparation of the variety for breeding is an act restricted for the holder of the variety). Moreover, this claim might also be “verifying” in nature. Questioning the farmer about the processor and vice versa enables the holder of the variety to verify the information obtained in such a manner.

The evaluation of the admissibility of the claim for information through the prism of previously quoted general provision of the legitimate interests related to proportionality has turned out to be an appealing issue. In view of this, the interpretation of the regulations regarding the claim for information based on agricultural exemption sparked numerous litigations between breeders and farmers before CJEU. It is meaningful that out of about 10 rulings of CJEU with regards to the Regulation No. 2100/94, six apply to various aspects of claim for information. Moreover, each of these six derived from the dispute between German breeders association named Saatgut Treuhandsverwaltung (STV), executing the collection of remuneration and due information requests based on agricultural exemption from farmers and processors. Among these, the case *C. Schulin v. STV mbH*⁴ which resulted in the first ruling of CJEU with regards to the Regulation No. 2100/94 is considered to be one of the most significant. In this ruling, CJEU proclaimed that Art. 14 para. 3 of the Regulation No. 2100/94 does not imply that the breeder is entitled for a claim for information against the farmer where there is a lack of *some indication* that the protected plant variety was used as propagating material. This decision of CJEU was supported by the interpretation pointing that this regulation applies to the beneficiary of the agricultural exemption and, consequently, the claim for information can be directed against the beneficiary only. Still, on a side note, it was denoted that such interpretation is also backed by the Art. 2 para. 1 of the Regulation No. 1768/95, accord-

⁴ Judgment of CJEU of 10 April 2003, in case C-305/00, *C. Schulin v. STV*, ECLI:EU:C:2003:218.

ing to which the terms of use of agricultural exemption “are fulfilled by the holder of the variety who represents the breeder, and by the farmer, in a manner allowing safeguarding the legitimate interests of both sides” (para. 56, 57 of the ruling). As it has been already indicated, the second paragraph of the quoted regulation that elaborates on the protection of the legitimate interests refers explicitly to the principle of proportionality. CJEU, on the other hand, does not refer explicitly to this principle. The court ruled similarly in the case *STV mbH. v. Brangewitz GmbH*⁵ with reference to obligation for the processor to provide requested information. The ruling itself refers explicitly to the principle of proportionality only in the report of plaintiff’s arguments (para. 31 of the ruling, also para. 10 of the opinion of Advocate General⁶), but the thread was not picked up by the court during further proceedings. In the ruling mentioned previously, namely *C. Schulin v. STV mbH*, CJEU brought up another matter, crucial when it comes to the further reasoning. It actually expressed the opinion that the failure to pay the remuneration based on agricultural exemption shall be treated as the infringement of the plant breeder’s right (para. 71 of the ruling). This standpoint was later reaffirmed in the ruling *J. Geistbeck, T. Geistbeck v. STV mbH*⁷ (para. 23, 34–36 of the ruling).

3. CLAIM FOR INFORMATION IN THE DIRECTIVE No. 2004/48 (REFERENCE)

When it comes to the Directive No. 2004/48, the claim for information is regulated in Art. 8 (Preamble mentions this provision in recitals 7 and 21). As per the regulation: “Member States shall ensure that, in the context of proceedings concerning an infringement of an intellectual property right and in response to a justified and proportionate request of the claimant, the competent judicial authorities may order that information on the origin and distribution networks of the goods or services which infringe an intellectual property right be provided by the infringer and/or any other person who: (a) was found in possession of the infringing goods on a commercial scale; (b) was found to be using the infringing services on a commercial scale; (c) was found to be providing on a com-

⁵ Judgment of CJEU, 14 October 2004, in case C-336/02, *STV v. Brangewitz GmbH*, ECLI:EU:C:2004:622.

⁶ Opinion of Advocate General Damas Ruiz Jarab Colomer, 17 February 2004, ECLI:EU:C:2004:104.

⁷ Judgment of CJEU, 5 May 2012, in case C-509/10, *J. Geistbeck, T. Geistbeck v. STV*, ECLI:EU:C:2012:416.

mercial scale services used in infringing activities; or (d) was indicated by the person referred to in point (a), (b) or (c) as being involved in the production, manufacture or distribution of the goods or the provision of the services". Meanwhile, as per para. 2 of the aforementioned Article of the Directive No. 2004/48: "The information referred to in paragraph 1 shall, as appropriate, comprise: (a) the names and addresses of the producers, manufacturers, distributors, suppliers and other previous holder of the goods or services, as well as the intended wholesalers and retailers; (b) information of the quantities produced, manufactured, delivered, received or ordered, as well as the price obtained for the goods or services in question". Paragraph 3 (being of less importance in terms of current reasoning) stipulates that the mentioned rules are applied without prejudice to, *inter alia*, personal data protection.

The cited regulation has become a subject of a comprehensive analysis both in Polish and foreign jurisprudence. For the purpose of this paper, it is sufficient to mention several observations that were made. First of all, it is underlined that the claim for information is "discovery" in nature, i.e. it enables the applicant to get to know the identity of other previously concealed infringers.⁸ To give an example: the infringer, engaged into distribution of "pirated" goods, might be requested to provide the information about the source of these commodities, subsequently delivering the information of the identity of their producer. What is more, it may be, in a way, "verifying" in nature. In the context of the example above, if the applicant requests the information about producer from the distributor and, at the same time, by means of a separate claim he is provided with the information about the distributor from the producer's side, he is able to verify (compare) the details obtained from both independent sources. In addition, the premise for submission of the claim for information is to prove or substantiate the infringement. When it comes to the admissibility and scope of the claim for information, the evaluation in the context of the principle of proportionality is necessary, as stated by the quoted regulation, the claim of plaintiff needs to be *justified and proportionate*.⁹ The principle of proportionality is also anchored in Art. 3 para. 2 of the Direc-

⁸ On the basis of German provisions with regard to the claim for information existing prior to the enactment of the Directive No. 2004/48, and considered to be prototype for this regulation, it was indicated that the claim is "discovery" in nature (*Ausforschungsanspruch, Ermittlungsanspruch*), for instance, M. Wüme, *Der Auskunftsanspruch im Markenrecht*, Frankfurt am Main 2002, p. 392. A similar point of view in the Polish literature seems to be expressed by M. Rejda, *Wydobycie dowodów od pozwanego w polskim postępowaniu cywilnym o naruszenie praw własności przemysłowej*, ZNUJ PzPWI Issue 4(118)/2012, p. 120 (footnote 148).

⁹ See the approach of Polish scholars quoted in further reasoning.

tive No. 2004/48 which applies to a whole range of measures, procedures and remedies provided by this directive.

The provisions incorporated in this directive were also the subject of the rulings of CJEU. In view of this study, the case *Bonnier Audio AB v. Perfect Communication Sweden AB*¹⁰ can be evoked as an example in which (although on the margin of the essence of the reasoning) the principle of proportionality and sufficient substantiation (the court said: *clear evidence*) of the infringement are mentioned (para. 35, 49, 58–60 of the judgment).

4. COMPARISON OF THE CLAIM FOR INFORMATION BASED ON THE REGULATION NO. 2100/94 (AS WELL AS THE REGULATION NO. 1768/95) WITH THE CLAIM FOR INFORMATION BASED ON THE DIRECTIVE NO. 2004/48

A general comparison of the claim for information based on the Directive No. 2004/48 with the claim for information based on the Regulation No. 2100/94 (as well as the Regulation No. 1768/95) leads to the conclusion that both institutions bear some resemblance in respect of character (“discovery”, “verifying”) and the application of the principles of proportionality and sufficient substantiation of the infringement. The discrepancy between these regulations is that the first one facilitates the claims based on the infringement of intellectual property rights, whereas the latter is supposed to facilitate execution of the claim for remuneration based on specific fair use such as agricultural exemption. However, as already mentioned above, according to CJEU, failure to pay the remuneration based on the agricultural exemption is considered to be the infringement of plant breeder’s right.

Still, even on the grounds of *travaux préparatoires* of the Directive No. 2004/48, direct arguments supporting the proposed theory of the claim for information based on the Regulation No. 2100/94 (as well as the Regulation No. 1768/95) as the “prototype” of the claim for information based on the Directive No. 2004/48 are nowhere to be found. Nevertheless, the similarity of the claims confronted can be treated as the continuation of general concept of European legislator in terms of special measures facilitating the enforcement of the claims based on the infringement of intellectual property rights. Such speculation is also encouraged by striking

¹⁰ Judgment of CJEU, 19 April 2012, in case C-461/10, *Bonnier Studio AB v. Perfect Communication Sweden AB*, ECLI:EU:C:2012:219.

coincidence of the events: it was 2003 (ruling issued in the case *C. Schuln v. STV mbH*) and the following year 2004 (ruling issued in the case *STV mbH v. Brangewitz GmbH*), when CJEU delivered its conception of the premise of *some indication*, which was the period of the debate raged over the draft of the Directive No. 2004/48. This constataion may be valuable for the interpretation of the Polish provisions concerning the claim for information based on agricultural exemption, included in u.o.p.o.r.

5. CLAIM FOR INFORMATION BASED ON ART. 23A U.O.P.O.R. IN POLISH CASE LAW

The question whether, according to Art. 23a u.o.p.o.r., the premise of *some indication* is necessary for submission of the claim for information has already come up in the Polish case law and generated divergent rulings. According to the case law established by the Court of Appeal in Szczecin¹¹, the answer is affirmative, whereas, according to the case law of the Court of Appeal in Wrocław,¹² Gdańsk,¹³ Białystok¹⁴ and Łódź,¹⁵ the answer is negative. Significantly, this question has been raised recently by the Polish Supreme Court, in the precedent ruling that reads: “the claim based on Article 23a of the law on plant variety protection submitted by the breeder (or the breeders’ association) against the farmer, with the purpose of obtaining the information about the use of the harvested material protected by the plant breeder right as a propagation material, which is

¹¹ Judgment of the Court of Appeal in Szczecin: 10 May 2012, in case I ACa 159/12 (available at LEX); 14 November 2014, in case I ACa 574/12; 14 November 2012, in case I ACa 601/12; 15 November 2012, in case I ACa 591/12 (available at: <http://orzeczenia.ms.gov.pl/>).

¹² Judgment of the Court of Appeal in Wrocław, 30 January 2014, in case I ACa 1427/13, and also judgment of the District Court in Wrocław, 12 December 2012, in case I C 575/13 (available at: <http://orzeczenia.ms.gov.pl/>). The District Court in Wrocław also advocated for the execution of a claim for information in several judgments where the principle of substantiation was not taken into consideration, for instance: 9 July 2013, in case I C 578/13; 30 October 2013, in case I C 665/13; 5 December 2013, in case I C 880/13 (available at: <http://orzeczenia.ms.gov.pl/>).

¹³ Judgments of the Court of Appeal in Gdańsk: 29 January 2013, in case I ACa 795/12; 22 March 2013, in case V ACa 78/13 (available at LEX).

¹⁴ Judgments of the Court of Appeal in Białystok, 16 November 2012, in case I ACa 551/12 (available at: <http://orzeczenia.ms.gov.pl/>).

¹⁵ Judgments of the Court of Appeal in Łódź, 17 October 2013, in case I ACa 538/13 (available at: <http://orzeczenia.ms.gov.pl/>).

mentioned in Art. 23 para. 2 subpara. 1, and in case of failure to respond, the lawsuit for the provision of the declaration including requested information, does not require the accomplishment of additional premises, especially acknowledging the reason for submission of the claim (request) such as circumstantial evidence, proof of purchase of the seed that has led to suspicion that the use has taken place¹⁶". The court ruled that the Community plant variety rights system based on the Regulation No. 2100/94 has an autonomous character in relation to the Polish national law system. Subsequently, as per the rule, reference to the interpretation of this Regulation in CJEU's case law is not correct; the arguments included are for the "coaxing" use only. Thereafter, it was mentioned that the claim considered differs significantly from the claim, based on Art. 36b para. 1 subpara. 2 u.o.p.o.r., to oblige the infringer of the exclusive right to provide the information and disclose the documentation meaningful for the claims, based on Art. 36b para. 1 subpara. 2 u.o.p.o.r. (and to request that the evidence from should be secured, as regulated in Art. 36b para. 1 subpara. 1 u.o.p.o.r.), and for that reason, it cannot be stated that the previous infringement shall be treated as a premise of the claim for information based on Art. 23a u.o.p.o.r. In due course of deliberation, the court referred to claims for information established by other acts related to the Polish intellectual property law, i.e. Art. 47, 80 para. 1 pr. aut.,¹⁷ and in particular Art. 105 para. 2 pr. aut. and Art. 286¹ p.w.p.,¹⁸ indicating that: "none of the legal constructs mentioned implemented the premise of substantiation that the exclusive right has been infringed (as in case of injunction procedure, Art. 730¹ para. 1 k.p.c.¹⁹)". Finally, the court referred to the literal wording of the analysed regulation, which does not make the possibility of submission of the claim for information conditional on the existence of any premise. Moreover, it was indicated that such interpretation does respect the "guarantee" nature of the regulation and takes into account its main purpose, which is overcoming the obstacles connected to the substantiation of use of the protected varieties by farmers, deriving, *inter alia*, from the number and the structure of Polish farmsteads. Last but not the least, the court constated that the low level of legal and social conscience,

¹⁶ Judgment of the Polish Supreme Court, 10 April 2014, in case IV CSK 464/13 (available at Lex).

¹⁷ Polish Act of Copyright and Neighbouring Rights of 4 February 1994 (consolidated text, Journal of Laws of 2006 No. 90, item 631, as amended; hereinafter: pr. aut.).

¹⁸ Polish Act on Industrial Property Law of 30 June 2000 (consolidated text, Journal of Laws of 2003 No. 119, item. 1117, as amended; hereinafter: p.w.p.).

¹⁹ Polish Code of Civil Procedure (consolidated text, Journal of Laws of 2014, item 101 as amended; hereinafter: k.p.c.).

as well as common lack of the respect towards the intellectual property shall be also considered a vital argument in this ruling.

This argumentation of the Supreme Court might be, to some extent, argued with. First of all, the Supreme Court ignored the fact that actually, in Art. 286¹ p.w.p. the principle of sufficient substantiation is explicitly provided for, literally: high likelihood of the infringement of the industrial property rights. On the other hand, this principle is not explicitly incorporated into Art. 80 para. 1 pr. aut. The jurisprudence, however, expresses the general view that even in this case sufficient substantiation is required. It is pointed out that, *inter alia*, in accordance with Art. 8 of the Directive No. 2004/48, it is expected that the claim of a plaintiff shall be *justified*²⁰. Admittedly, in relation to the claim from Art. 105 para. 2 pr. aut., it is considered that substantiation is not necessary, regardless the stance taken by the Polish Supreme Court²¹. The counterpart of Art. 286¹ p.w.p. and Art. 80 para. 1 pr. aut., i.e. the provision implementing in u.o.p.o.r. Art. 8 of the Directive No. 2004/48 is Art. 36b u.o.p.o.r. (precisely, the meaning of Art. 80 para. 1 pr. aut. and Art. 36b u.o.p.o.r. is identical). Therefore, if assumed that in case of the claim for information based on Art. 36b para. 1 subpara. 2 u.o.p.o.r., which is executed to facilitate the claim of plant breeder's right infringement, the substantiation is required, while the claim for information based on Art. 23a u.o.p.o.r., which is executed to facilitate the claim for remuneration based on the agricultural exemption, does not require the substantiation, quite an inexplicable discrepancy arises. The situation turns out to be even more complicated due to the fact that, as it was already mentioned above, according to CJEU failure to pay the remuneration based on agricultural exemption is, as a matter of fact, the infringement of the plant breeder's right and entails sanctions, although in the Polish literature the assumption that failure to pay the remuneration for fair use of intellectual property rights constitutes infringement of those rights causes controversy²². Of course, it has to be stated that the Polish legislator does not have, for obvious reasons, an obligation to implement the Regulation No. 2100/94 to u.o.p.o.r., however, it cannot be overlooked that u.o.p.o.r. provisions regarding the agricultural exemp-

²⁰ J. Barta, R. Markiewicz [in:] J. Barta, R. Markiewicz (ed.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, edition 5, Warsaw, 2011; p. 513; E. Traple [in:] J. Barta (ed.) *System prawa prywatnego. Vol. 13. Prawo autorskie*, edition 3, Warsaw, 2013, pp. 961, 962; P. Podrecki [in:] D. Flisak (ed.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Warsaw, 2014, p. 1124.

²¹ J. Bleszyński [in:] J. Barta (ed.) *System...*, p. 878; Judgment of the Polish Supreme Court, 17 November 2011, in case III CSK 30/11 (available at Lex).

²² K. Felchner [in:] K. Felchner (ed.), *Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin. Komentarz*, Warsaw, 2009, pp. 149–151.

tion are certainly based on the regulations from the former legal act. This is also indicated by further amendments to this institution made by the Polish legislator.²³ Plant variety protection has not been harmonised on the EU level by means of an appropriate directive. UPOV Convention²⁴ does not include direct regulations with regard to the claim for information. Article 15 para. 2 of this Convention related to the agricultural exemption only reads that: “Notwithstanding Article 14, each Contracting Party may, within reasonable limits and subject to the safeguarding of the legitimate interests of the breeder, restrict the breeder’s right in relation to any variety in order to permit farmers to use for propagating purposes, on their own holdings, the product of the harvest which they have obtained by planting, on their own holdings, the protected variety [...]”. Thus, due to the lack of the directive, the Regulation No. 2100/94 has actually become a means of harmonisation. Consequently, substantial importance shall be given to CJEU’s interpretation of this regulation. Finally, the assumption that admissibility of the claim for information based on Art. 23a u.o.p.o.r. does not depend on the existence of *some indication* (some kind of substantiation), while the admissibility of the claim for information based on Art. 8 and 9 of the Regulation No. 1768/95 depends on that premise (accordingly with the binding interpretation of CJEU), will result in the circumstances where admissibility of the claim for information against the Polish farmer, even with regard to variety of the same species (for instance, the variety of potatoes), will be evaluated differently, depending on whether the variety in use is protected on the national or the EU level. With reference to the aforementioned remark on the phenomenon of “harmonization” of the construction of the agricultural exemption in the Polish legislation with the EU regulations, this situation shall be deemed objectionable; it is hard to expect that it will contribute towards the understanding of the institution of agricultural exemption and farmers’ respect for its principles. In a broad context, the interpretation of Art. 23a u.o.p.o.r. proposed by the Supreme Court is another manifestation of a visible, general tendency of strengthening of the status of the plant breeder in the Polish plant variety protection legislation. The only question that arises is whether it is deliberate and well-considered or faulty and arbitrary.²⁵

²³ K. Felchner, *Komentarz do zmiany art. 23 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin wprowadzonej przez Dz.U. z 2011 r. Nr 186 poz. 1099, Lex.*

²⁴ International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 2 December 1961 (OJ L 192, 22 July 2005, p. 64–77, hereinafter: UPOV Convention).

²⁵ K. Felchner, Ż. Pacud, *Ochrona roślin w prawie własności przemysłowej – porównanie modelu ochrony patentowej i ochrony wyłącznym prawem hodowcy*, EPS 1/2015, p. 37.

6. SUMMARY

The wording and interpretation of the provisions regarding the claim for information based on the Regulation No. 2100/94 (and the Regulation No. 1768/95) and in the Directive No. 2004/48 provided by CJEU leads to the conclusion that their construction is similar. It can be stated, *inter alia*, that the premise for this type of claim is substantiation of the infringement. And for that reason, the latest ruling issued by the Polish Supreme Court, according to which the submission of the claim for information does not require this premise, might be controverted over.

CELOWOŚĆ OCHRONY PATENTOWEJ PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM

Janusz Fiołka

1. WPROWADZENIE

Niezwyczajnym zrządzeniem losu przyszło mi uczestniczyć w uczczeniu pamięci nieco młodszego, pełnego energii i entuzjazmu kolegi Michała du Valla, który tak nagle i zdecydowanie przedwcześnie zmarł w pełni sił twórczych, co niewątpliwie stanowi dużą stratę dla nauki polskiej i krakowskiej szkoły ochrony własności intelektualnej, której był on jednym z wybitniejszych, o ile obecnie nie najwybitniejszym przedstawicielem. Robię to z głębokim smutkiem połączonym z refleksją, jak dziwne jest to nasze życie. Obserwując nieco z boku karierę zawodową Michała du Valla, nie można się oprzeć wrażeniu, że oprócz niewątpliwego talentu naukowego miał on też wiele innych talentów, w tym wybitny talent polityczny, który tak nieoczekiwanie ujawnił się ostatnio. Zaszczytna funkcja prorektora najstarszej w Polsce i jednej z najstarszych w Europie uczelni, utworzonego w 1364 r. Uniwersytetu Jagiellońskiego¹, na którą został wybrany, nie była przypadkiem, lecz konsekwencją jego kariery zawodowej, która nagle została przerwana.

Niniejszy skromny artykuł jest poświęcony kwestii celowości ochrony w Polsce programów komputerowych. Ramy objętościowe zmuszają autora do ograniczenia się jedynie do ogólnego omówienia problemów związanych z ochroną patentową programów komputerowych. Z tym łączy się kwestia celowości utrzymania w ogóle systemu ochrony patentowej w Polsce, która ostatnio w literaturze jest kwestionowana. Poza zakresem rozważań pozostaje sprawa prawnoautorskiej ochrony programów komputerowych, która zdaniem autora jest bardzo słaba i tak naprawdę jest to droga donikąd. Wynika to z faktu, że prawo autorskie nie chroni idei utworu, czyli w tym wypadku idei programu komputerowego, lecz jedynie sposób jej wyrażenia, co powoduje, że jeżeli ta sama idea jest wyrażana w inny sposób, to nie ma naruszenia prawa autorskiego

¹ Używam współczesnej nazwy tej uczelni. Początkowo działała ona pod różnymi nazwami, jak Akademia Krakowska czy Szkoła Główna Koronna.

(por. art. 2 pr. aut.). Tak więc w uproszczeniu każdy programista może inny program wyrazić swoimi słowami i nie będzie to naruszenie prawa autorskiego do tego programu.

2. CELOWOŚĆ UTRZYMANIA SYSTEMU PATENTOWEGO W POLSCE

W czasach dominacji ZSRR nad krajami Europy Środkowo-Wschodniej Polska była jednym z niewielu socjalistycznych krajów, które skutecznie przeciwstawiły się wprowadzeniu sowieckiego modelu popierania wynalazczości i rozwoju technicznego w postaci tzw. świadectwa autorskiego, dokumentu podobnego do patentu, który jednak nie przyznawał uprawnionemu żadnych praw wyłącznych do korzystania z wynalazku, lecz jedynie stanowił potwierdzenie faktu dokonania danego wynalazku przez zgłaszającego. Wynalazek będący przedmiotem sowieckiego świadectwa autorskiego mogły stosować wszystkie jednostki gospodarki bez żadnych opłat na rzecz uprawnionego. Uprawniony nie mógł zabronić stosowania wynalazku będącego przedmiotem świadectwa autorskiego przez inne podmioty.

Po zmianie ustroju politycznego w Polsce na początku lat 90. XX w., a więc po upadku muru berlińskiego, w Polsce pojawiła się tendencja do kwestionowania znaczenia systemu patentowego dla rozwoju gospodarczego. Pojawiły się nawet głosy, że system patentowy jest zły i należy go zlikwidować. Pogląd ten zaprezentował i w bardzo sugestywny sposób przedstawił S. Sołtysiński, który jest świetnym mówcą, w referacie wygłoszonym na konferencji *System ochrony własności przemysłowej w Polsce a możliwości rozwoju gospodarczego* zorganizowanej w dniu 6 maja 2014 r. w Sejmie przez Komisję Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Biuro Analiz Sejmowych, Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski” oraz Polską Izbę Rzeczników Patentowych. Według S. Sołtysińskiego po zlikwidowaniu patentów gospodarka polska będzie się rozwijać znakomicie, gdyż każdy będzie mógł kopiować rozwiązania stworzone przez innych. W każdym razie Polska, jego zdaniem, powinna dążyć do osłabienia ochrony patentowej, a nie jej wzmacniania.

Tego referatu przyjemnie się słuchało, jednakże z poglądami w nim prezentowanymi trudno się zgodzić, bowiem propagują one radziecki system wspierania wynalazczości, które w praktyce się zupełnie nie sprawdził. Ponadto, jeżeli S. Sołtysiński ma rację, to należy niezwłocznie zlikwidować Urząd Patentowy RP, który udziela krajowych patentów, uchylić ustawę – Prawo własności przemysłowej, a rzecznicy patentowi zrzeszeni w Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych powinni poszukać

sobie innego zajęcia, zamiast zajmować się m.in. dokonywaniem zgłoszeń wynalazków w celu uzyskania patentu. Wymienionych konsekwencji nie dostrzegli organizatorzy tej konferencji, szczególnie biorący w niej udział członkowie sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

W podobny sposób jak S. Sołtysiński wypowiedziało się wielu przedstawicieli polskiej nauki prawa. Zdeklarowali się oni jako zdecydowani przeciwnicy przystąpienia Polski do porozumienia o jednolitej ochronie patentowej², argumentując, że gospodarka Polska jest na to zbyt słaba, bowiem jej rozwój zostanie zablokowany przez zwiększoną liczbę patentów, które będą ważne na jej terytorium po przystąpieniu do tego porozumienia. Obawy te są niesłuszne. Przypomnieć należy, że:

- 1) po odzyskaniu niepodległości 18 listopada 1918 r. Polska na mocy art. 19 aneksu I Traktatu między głównymi mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi a Polską³ została zobowiązana m.in. do przystąpienia do międzynarodowego stowarzyszenia ochrony własności przemysłowej, a więc *de facto* do konwencji paryskiej, co odrodzonemu państwu polskiemu miało ułatwić udział w międzynarodowym handlu⁴. Zrujnowany wojną kraj, którego gospodarka stanowiła zlepek trzech terytoriów należących poprzednio do różnych państw-zaborców, nie odczuł ujemnych skutków blokady patentowej. W każdym razie nic na ten temat nie zostało odnotowane w literaturze przedmiotu z okresu międzywojennego ani późniejszego;

² Por. A. Nowicka, *Omówienie stanu ratyfikacji porozumienia w sprawie jednolitej ochrony*, referat wygłoszony na konferencji *System ochrony własności przemysłowej w Polsce a możliwości rozwoju gospodarczego* zorganizowanej w dniu 6 maja 2014 r. w Sejmie; A. Nowicka, *Patent europejski o jednolitym skutku – konstrukcja prawna i treść*, RPEiS 2013, z. 4, s. 19 i n.; list otwarty podpisany przez S. Sołtysińskiego, A. Szajkowskiego, J. Szwałę, R. Markiewicza, A. Nowicką i R. Skubisza, opublikowany w Internecie w maju 2012 r. (np. na stronach Polskiej Izby Rzeczników Patentowych: www.rzecznikpatentowy.pl) oraz w dodatku do „Rzeczpospolitej” z 18 czerwca 2012 r.; R. Skubisz, *Opinia prawna na temat jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej z punktu widzenia Polski*, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 2 (38), 2013, s. 75 i n.; A. Nowicka, *Ekspertyza prawna na temat jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej z punktu widzenia Polski*, Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 2 (38), 2013, s. 93 i n.

³ Traktat podpisany w Wersalu w dniu 28 czerwca 1919 r. został opublikowany w Dz. U. RP 1922 r. Nr 110, poz. 78.

⁴ Por. oświadczenie rządowe o przystąpieniu Polski do międzynarodowego związku ochrony własności przemysłowej, Dz. U. z 1922 r. Nr 8, poz. 58 z późn. zm.

- 2) w 1993 r. nowelą do ustawy o wynalazczości⁵ została wprowadzona w Polsce m.in. ochrona związków chemicznych i środków farmaceutycznych *per se*, czyli nie tylko ochrona sposobów wytwarzania, lecz także ochrona samych związków chemicznych i środków farmaceutycznych. W literaturze patentowej owego okresu przepowiadano, że spowoduje to upadek polskiego przemysłu farmaceutycznego, co jednak nie nastąpiło. Polski przemysł farmaceutyczny został sprywatyzowany i obecnie w większości należy do czołowych producentów farmaceutycznych w świecie; jak się wydaje, ma się dobrze;
- 3) w 1977 r. niżej podpisany wraz z ówczesnym magistrem, a obecnie profesorem R. Markiewiczem opublikował artykuł na temat celowości przystąpienia Polski do układu o współpracy patentowej⁶. Redaktorem tomu Zeszytów Naukowych UJ poświęconego omówieniu celowości przystąpienia Polski do różnych konwencji z zakresu własności przemysłowej, w którym artykuł ten został opublikowany, był J. Szwaja. Układ o współpracy patentowej został podpisany w 1970 r. z inicjatywy rządu USA i miał na celu ułatwienie uzyskiwania ochrony patentowej za granicą, co osiągnięto m.in. dzięki stosowaniu jednolitych wymogów formalnych dotyczących zgłoszeń patentowych i podziału zastrzeżeń patentowych na dwie części: nieznamiennej, przedstawiającej cechy techniczne wynalazku w całości należące do stanu techniki, i znamiennej, przedstawiającej nowe cechy techniczne wynalazku. W owym czasie USA dokonywały największej liczby zgłoszeń wynalazków za granicą w celu uzyskania patentu, więc głównym beneficjentem korzyści z zawarcia tego układu były Stany Zjednoczone. Polska w tym okresie dokonywała rocznie około 80 krajozgłoszeń, czyli jeżeli jeden wynalazek był zgłaszany średnio w czterech krajach, to do ochrony za granicą zgłaszano jedynie 20 wynalazków. Mimo to autorzy tego artykułu postulowali przystąpienie Polski do układu o współpracy patentowej, a redaktor tego tomu nie zgłaszał zastrzeżeń w tym względzie. Co spowodowało, że obecnie R. Markiewicz i J. Szwaja podpisali się pod listem otwartym dotyczącym sprzeciwu wobec przystąpienia Polski do porozumienia o jednolitym patencie europejskim? Czy autorzy ci zmienili zdanie? Jeżeli tak, to powinni przyznać, że ich postulaty z 1977 r. przedstawione wyżej nie były słuszne;

⁵ Ustawa z dnia 30 października 1992 r. o zmianie ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 4, poz. 14 z późn. zm.).

⁶ J. Fiołka, R. Markiewicz, *Układ o współpracy patentowej (PCT)*, ZNUJ PWiOWI 1977, z. 10, s. 51–95.

- 4) gdyby rzeczywiście udzielone w Polsce patenty blokowały przemysł krajowy, to byłoby w kraju dużo procesów o naruszenie patentów. To jednak nie ma miejsca. Procesy o naruszenie patentów są marginesem działalności sądów, są prowadzone w tak niewielkiej liczbie, że w publikowanych statystykach GUS dotyczących wymiaru sprawiedliwości nie są odnotowywane⁷;
- 5) czołowe potęgi gospodarcze świata, takie jak USA, Japonia czy Niemcy, mają wiele zgłoszeń patentowych i w tych krajach w mocy jest dużo patentów. Patenty nie blokują rozwoju gospodarczego, a wręcz przeciwnie – wygląda na to, że są dźwignią rozwoju gospodarczego. Zgodnie z opublikowanymi przez Komisję Europejską statystykami dotyczącymi walidacji patentów europejskich⁸ w 2003 r. ze wszystkich udzielonych przez Europejski Urząd Patentowy (European Patent Office – EPO) patentów europejskich 95% zostało walidowanych w Niemczech, 80% we Francji i 75% w Wielkiej Brytanii. W pozostałych państwach UE zostało walidowanych mniej niż 40% udzielonych patentów europejskich. Można zaryzykować twierdzenie, że w tych trzech krajach (Niemcy, Francja i Wielka Brytania) jednolity patent europejski jest już faktem i firmy z Polski, które chcą eksportować swe wyroby na te rynki, muszą przeprowadzić pełne badanie czystości patentowej swych produktów, bowiem zostaną pozwane o naruszenie patentu.

Wbrew prezentowanej w polskiej literaturze opinii wynalazczość w Polsce mierzona aktywnością zgłaszania wynalazków w celu uzyskania ochrony nie przedstawia się źle. Europejski Urząd Patentowy opublikował właśnie na swej stronie internetowej statystykę zgłoszeń patentowych za rok 2014. Łącznie do EPO w 2014 r. wpłynęły 274 174 zgłoszenia patentowe, w tym 84 925 zgłoszeń z krajów członkowskich UE. Statystykę zgłoszeń patentowych w rozbiciu na zgłoszenia z pierwszych 20 krajów członkowskich UE przedstawia tabela nr 1⁹.

⁷ Por. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014, <http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2014,2,9.html> (data dostępu: 20 maja 2015).

⁸ European Commission Staff Working Document, *Summary of the Impact Assessment, Accompanying document for a Council Regulation on the translation arrangements for the European Union patent*, Brussels 30.6.2012, SEC(2010) 797.

⁹ *Annual Report 2014. European Patent Filings per Country of Origin*, www.epo.org. Tabela ta przedstawia łącznie zarówno zgłoszenia bezpośrednie do EPO z krajów członkowskich, jak i zgłoszenia poprzez PCT.

Tabela nr 1. Statystyka zgłoszeń patentowych z pierwszych 20 krajów członkowskich UE

Państwo	2014 r.	2013 r.	Zmiana
1. Niemcy	31 647	31 887	-0,8%
2. Francja	12 873	12 378	4,0%
3. Holandia	8104	7430	9,1%
4. Wielka Brytania	6823	6510	4,8%
5. Szwecja	5132	5130	0,0%
6. Włochy	4684	4659	0,5%
7. Austria	2501	2393	4,5%
8. Hiszpania	2485	2538	-2,1%
9. Finlandia	2472	2724	-9,3%
10. Dania	2352	2306	2,0%
11. Belgia	2264	2223	1,8%
12. Irlandia	709	718	-1,3%
13. Polska	701	577	21,5%
14. Luksemburg	584	558	4,7%
15. Czechy	273	283	-3,5%
16. Słowenia	214	190	12,6%
17. Węgry	190	205	-7,3%
18. Grecja	186	154	20,8%
19. Portugalia	183	170	7,6%
20. Malta	95	101	-5,9%

Jak wynika z powyższego zestawienia, pozycja Polski, jeżeli chodzi o zgłoszenia o uzyskanie patentu europejskiego, nie przedstawia się źle. W 2014 r. z Polski do EPO wpłynęło 701 zgłoszeń o udzielenie patentu w trybie bezpośrednim i za pośrednictwem układu o współpracy patentowej (PCT). W bezwzględnych liczbach to może nie jest wiele, ale w porównaniu z 2013 r. wzrost zgłoszeń o udzielenie patentu europejskiego z Polski wynosił 21,5%. Gdyby udało się uzyskać taką samą dynamikę, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, Polska już dawno byłaby tygrysem Europy. Niestety, w rodzimej literaturze przedmiotu przy ocenie poziomu wynalazczości w Polsce nie wspomina się o dynamice zgłoszeń, lecz podaje się jedynie liczbę zgłoszeń bezpośrednich z Polski do EPO, która jest znacznie niższa¹⁰.

¹⁰ Tak A. Nowicka, *Jednolita ochrona patentowa i jednolity sąd patentowy – zagrożenia i niekorzystne konsekwencje w Polsce*, opinia z dnia 13 lutego 2013 r.

Zaznaczyć przy tym należy, że liczba 701 zgłoszeń z Polski jest znacznie zaniżona, co wynika z przyjętych przez EPO kryteriów podziału zgłoszeń. W statystyce EPO zgłoszenia patentowe są dzielone według kraju siedziby lub miejsca zamieszkania zgłaszającego zadeklarowanej w zgłoszeniu, a nie według miejsca zamieszkania twórcy wynalazku. Powoduje to zniekształcenie obrazu aktywności wynalazczej w poszczególnych krajach. Międzynarodowe korporacje posiadające swe przedsiębiorstwa w wielu krajach zazwyczaj zgłoszeń zagranicznych dokonują przez jedną centralną jednostkę mającą siedzibę bardzo często w Szwajcarii. Dlatego, jeżeli chodzi o liczbę zgłoszeń, na 1 mln obywateli Szwajcaria ma ponad dwa razy więcej zgłoszeń patentowych niż jakikolwiek inny kraj. Problem ten przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Liczba zgłoszeń na 1 mln obywateli w 2013 r.¹¹

	Kraj	Liczba zgłoszeń/ /1 mln obywateli	Liczba obywateli	Liczba zgłoszeń
1.	Szwajcaria	832	7 996 026	6651
2.	Szwecja	402	9 119 423	3668
3.	Finlandia	360	5 266 114	1895
4.	Dania	347	5 556 452	1929
5.	Holandia	347	16 805 037	5826
6.	Niemcy	328	81 147 265	26 645
7.	Austria	243	8 221 646	1995
8.	Belgia	180	10 444 268	1885
9.	Japonia	177	127 253 075	22 555
10.	Francja	148	65 951 611	9754
11.	Izrael	136	7 707 042	1048
12.	Korea	129	48 955 203	6336
13.	Irlandia	115	4 775 982	548
14.	Norwegia	108	4 722 701	508
15.	USA	107	316 668 567	33 834

opublikowana na stronie internetowej http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/nie_dla_pat_jed/A.N._Jednolita_ochrona_patentowa_i_Jednolity_Sad_Patentowy_zagrozenia_i_niekorzystne_konsekwencje_w_Polsce_15.pdf, (data dostępu: 31 sierpnia 2015).

¹¹ EPO Facts and figures 2014, s. 15, raport opublikowany na stronie www.epo.org.

Z przedstawionych danych wynika, że najbardziej kreatywnym krajem, jeżeli chodzi o wynalazki, jest Szwajcaria, której firmy i mieszkańcy rocznie zgłaszają do Europejskiego Urzędu Patentowego ponad dwa razy więcej wynalazków w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców niż kolejne państwa w tym zestawieniu, a mianowicie Szwecja, Finlandia, Dania i Holandia. Rzuca się w oczy odległa, dopiero 6. pozycja Niemiec – kraju, z którego dokonywana jest największa ilość zgłoszeń o udzielenie patentu europejskiego. Również odległą pozycję, 9., zajmuje Japonia, w której zarejestrowano jedynie 177 zgłoszeń na 1 mln mieszkańców. USA – 15. miejsce – dokonały jedynie 107 zgłoszeń na 1 mln mieszkańców. W porównaniu z 832 zgłoszeniami na 1 mln mieszkańców Szwajcarii to naprawdę niewiele.

Przyczyna tego stanu rzeczy jest prozaiczna. W Szwajcarii dochody z należności licencyjnych, a więc m.in. przychody z opłat licencyjnych za korzystanie z wynalazku czy przychody ze sprzedaży patentów, są zwolnione od podatków. Firmie, która uzyskuje dochody z opłat licencyjnych, opłaca się wykazywać te dochody w Szwajcarii, dzięki czemu nie płaci od nich podatków. W tym tkwi sekret wysokiej w tym kraju liczby zgłoszeń na 1 mln obywateli.

Omawiane problemy najlepiej obrazuje przypadek firmy Advanced Digital Broadcast (ADB), która jest przedsiębiorstwem projektującym, produkującym i wdrażającym urządzenia oraz programy komputerowe do dystrybucji płatnej telewizji (Pay-TV) i usług domowej sieci multimedialnej¹². Przedsiębiorstwo to powstało w 1995 r. w Zielonej Górze. Obecnie zatrudnia 900 osób w Polsce, Szwajcarii, na Ukrainie i w USA. Według informacji prasowych ADB do dziś sprzedało ponad 35 mln urządzeń na całym świecie¹³, co jak na polską firmę jest bardzo dobrym wynikiem.

W 2001 r. firma przeniosła swą główną siedzibę do Genewy w Szwajcarii i od tej pory zgłoszenia o uzyskanie patentu europejskiego jej polskich pracowników były dokonywane poprzez jej szwajcarską siedzibę. Tym samym w statystykach EPO zgłoszenia firmy ADB przestały być zgłoszeniami z Polski i stały się zgłoszeniami ze Szwajcarii. Według European Patent Register¹⁴ firma ADB dokonała łącznie do tej pory 114 zgłoszeń

¹² Zob. informacje opublikowane na stronie internetowej Advanced Digital Broadcast http://www.adbholdings.com/about_us/our_vision_and_values/, (data dostępu: 31 sierpnia 2015).

¹³ Zob. http://pl.wikipedia.org/wiki/Advanced_Digital_Broadcast, (data dostępu: 31 sierpnia 2015).

¹⁴ European patent register jest opublikowany na stronie www.epo.org i daje możliwość zapoznania się z dokumentacją opublikowanych zgłoszeń o udzielenie patentu europejskiego.

o udzielenie patentu europejskiego, z czego 8 w 2013 r. Tym samym w statystykach EPO w 2013 r. zgłoszenia firmy ADB zaniżyły o 8 pozycji liczbę zgłoszeń z Polski i o tyle samo zwiększyły liczbę zgłoszeń ze Szwajcarii.

Podobnie jest w przypadku firm należących do Asea Brown Boveri Group (ABB), międzynarodowego koncernu działającego w wielu krajach, w tym w Polsce. W 2013 r. pracownicy firm ABB zatrudnieni w naszym kraju dokonali 10 wynalazków, które zostały zgłoszone w EPO w celu uzyskania patentu europejskiego. W zgłoszeniach tych jako zgłaszający wystąpiła firma ABB Technology AG z Zurychu, a nie firmy grupy ABB działające w Polsce i zatrudniające twórców wynalazków¹⁵. Tu także nastąpiło zniekształcenie statystyk EPO.

Ile jest podobnych przypadków – trudno powiedzieć. Z uwagi na to, że wiele przedsiębiorstw działających w Polsce należy do kapitału zagranicznego tworzącego międzynarodowe grupy przedsiębiorstw, liczba ta na pewno nie jest mała.

3. CELOWOŚĆ OCHRONY PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W POLSCE

Jak wynika z poprzednich rozważań, w zakresie programów komputerowych Polska ma duże osiągnięcia i nie jest to wcale dziełem przypadku. Największa firma informatyczna posiadająca siedzibę w Europie to krakowski Comarch.

W 2014 r. Wiesław Nowiński, nasz rodak pracujący w Singapurze, który w oparciu o nowatorski program komputerowy opracował trójwymiarowy atlas mózgu, został nominowany do zaszczytnego tytułu European Inventor Award Popular Prize przyznawanego przez EPO.

Potencjał naszego kraju w zakresie informatyki dostrzegły także firmy zagraniczne, takie jak ABB czy Motorola, które w Krakowie założyły centra badawcze zajmujące się m.in. rozwojem programów komputerowych dla przemysłu i telekomunikacji.

Wszystko to uzasadnia wniosek, że Polska powinna zapewnić programom komputerowym ochronę patentową, bowiem jest to dziedzina, w której polscy programiści mogą się pochwalić dużymi osiągnięciami, więc te osiągnięcia prawo polskie powinno chronić jak najpełniej.

¹⁵ Zob. www.epo.org, European patent register, wyniki wyszukiwania hasła zgłaszający: „Advanced Search applicant” oraz „ABB + representative: Winiarska”. Pełnomocnikiem firm ABB w Polsce w postępowaniu o udzielenie patentu europejskiego jest rzecznik patentowy K. Chochorowska-Winiarska.

4. OCHRONA PATENTOWA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH. BRAK TECHNICZNEGO CHARAKTERU ZGŁOSZONEGO ROZWIĄZANIA

Istniejące obecnie uregulowanie ochrony programów komputerowych w Polsce wynika przede wszystkim z przepisów porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej opublikowanego obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 lutego 1996 r. w sprawie publikacji załączników do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) (Dz. U. Nr 32, poz. 143). Przepis art. 27 tego porozumienia stanowi:

„Artykuł 27. Przedmioty mające zdolność patentową

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, patenty będą udzielane na wszystkie wynalazki, produkty i procesy ze wszystkich dziedzin techniki, niezależnie od tego, czy dotyczą one produktu czy procesu, pod warunkiem że są nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Z zastrzeżeniem ust. 4 Artykułu 65, ust. 8 Artykułu 70 oraz ust. 3 niniejszego Artykułu, patenty będzie można uzyskiwać i z praw patentowych korzystać bez dyskryminacji ze względu na miejsce dokonania wynalazku, dziedzinę techniki oraz niezależnie od tego, czy produkty są importowane, czy też produkowane lokalnie.

2. Członkowie mogą wyłączyć ze zdolności patentowej takie wynalazki, których nie dopuszczają do obrotu handlowego na swoim terytorium ze względu na konieczność ochrony porządku publicznego lub moralności, włączając ochronę życia lub zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin lub zapobieżenia poważnej szkodzie dla środowiska naturalnego, pod warunkiem że takie wyłączenie nie jest dokonane jedynie dlatego, że takie wykorzystanie jest zabronione przez prawo krajowe.

3. Członkowie mogą wyłączyć ze zdolności patentowej:

- (a) diagnostyczne, terapeutyczne i chirurgiczne metody leczenia ludzi i zwierząt;
- (b) rośliny i zwierzęta inne niż drobnoustroje i zasadniczo biologiczne procesy służące do produkcji roślin i zwierząt inne niż procesy niebiologiczne i mikrobiologiczne. Jednakże Członkowie zapewnią ochronę dla odmian roślin albo patentami albo skutecznym systemem ochrony *sui generis* lub też kombinacją obu. Przepisy niniejszego punktu będą poddane rewizji po upływie czterech lat od wejścia w życie Porozumienia WTO”.

Przepis art. 91 Konstytucji RP wprowadza pierwszeństwo uregulowania zawartego w umowach międzynarodowych przed prawem krajowym.

Przepis art. 27 załącznika do porozumienia o ustanowieniu WTO, znanego jako TRIPS, regulującego przesłanki zdolności patentowej, nie wymienia technicznego charakteru rozwiązania, jako przesłanki zdolności patentowej. Mimo to Urząd Patentowy wymaga od zgłaszających wykazania technicznego charakteru rozwiązania wynalazku z zastosowaniem programu komputerowego. Stanowisko to nie jest słuszne.

Zgodnie z art. 27 TRIPS patenty będą udzielane na **wszystkie wynalazki**, produkty i procesy ze **wszystkich dziedzin techniki**, niezależnie od tego, czy dotyczą one produktu czy procesu, pod **warunkiem, że są nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania**.

Nowelą z dnia 23 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 33, poz. 286) art. 1 pkt 3 dostosowano definicję wynalazku zawartą w art. 24 p.w.p. do art. 27 TRIPS. Przepisowi temu nadano brzmienie następujące: „Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania”. Z definicji wynalazku usunięto przesłankę technicznego charakteru, która występowała w art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, poz. 272 z późn. zm.)¹⁶. Jednakże harmonizację ustawy – Prawo własności przemysłowej z TRIPS dokonano bardzo niekonsekwentnie, bowiem w ustawie – Prawo własności przemysłowej pozostawiono przepis art. 28 pkt 5, który stanowi, że za wynalazki nie uważa się programów dla maszyn cyfrowych.

Wspomniana nowelizacja art. 24 p.w.p. nie zmieniła praktyki Urzędu Patentowego RP w zakresie ochrony programów komputerowych. Urząd Patentowy nadal uważa, że wprowadzie zgodnie z art. 24 p.w.p. patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, ale programy dla maszyn cyfrowych to nie wynalazki.

Przedstawiony pogląd Urzędu Patentowego RP jest sprzeczny z art. 27 TRIPS. Polska, przystępując do TRIPS, zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień. Urząd Patentowy jako naczelny organ administracji państwowej jest obowiązany stosować art. 27 TRIPS w swojej praktyce i udzielać patentów na wynalazki ze wszystkich dziedzin techniki. Założyć należy, że art. 27 TRIPS uchylił postanowienia art. 28 ust. 5 p.w.p. Skoro zgodnie z art. 27 pkt 1 TRIPS: „patenty będą udzielane na wszystkie wynalazki, produkty i procesy ze wszystkich dziedzin techniki”, to dotyczy to także programów dla maszyn cyfrowych lub – mówiąc potocznie

¹⁶ Zgodnie z art. 10 tej ustawy: „Wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania”.