

ŁUKASZ D. BARTOSIK
SZYMON CURYŁO
MICHAŁ URBAŃCZYK

The background features a stylized brain with thick black outlines. The brain is filled with various mathematical formulas and symbols, including $\int x = \frac{1}{2}x^2 - c$, $(\frac{a}{b})^m = \frac{a^m}{b^m}$, $\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta y) - f(x_0)}{\Delta y}$, $AB = \sqrt{c^2 - (a^2 + b^2)}$, $\log_c b = \frac{\log_c a}{\log_c a}$, $\int_0^{\infty} \frac{\text{erf}(\sqrt{x})}{e^x} dx$, $Q = mc\Delta T$, $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$, and $E = mc^2$. The brain is set against a background of colorful paint splatters in shades of blue, purple, yellow, and red. The title text is overlaid on the brain in yellow on a dark blue background.

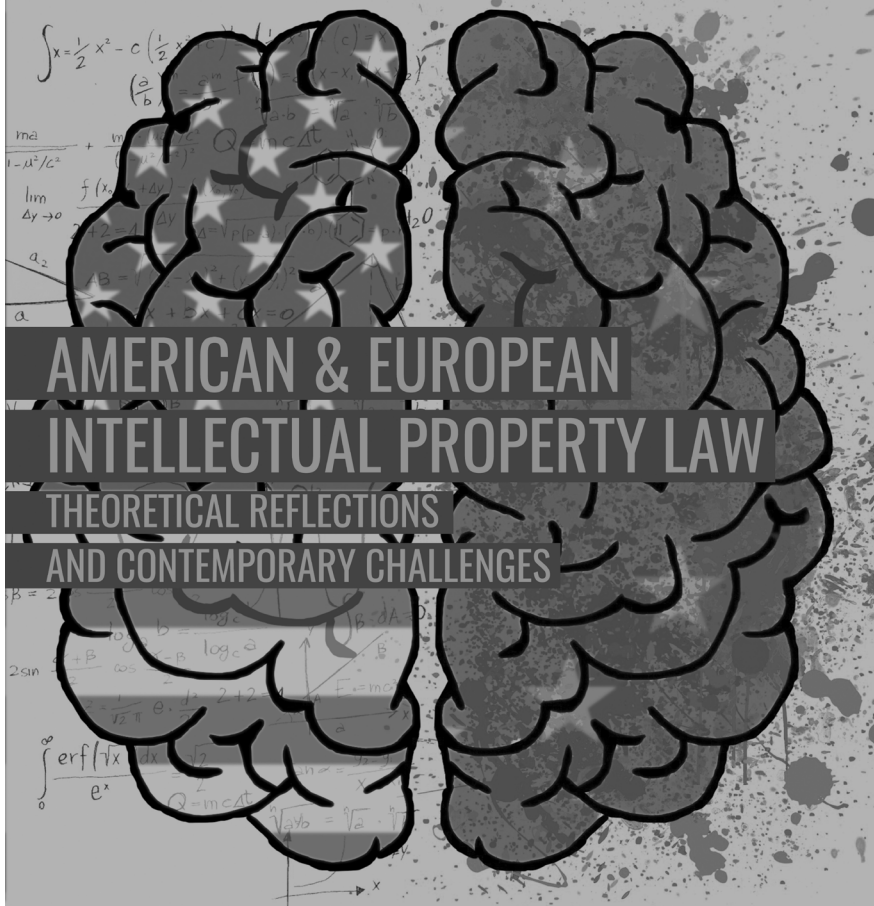
**AMERICAN & EUROPEAN
INTELLECTUAL PROPERTY LAW**
**THEORETICAL REFLECTIONS
AND CONTEMPORARY CHALLENGES**

ARCHAEGRAPH
Wydawnictwo Naukowe

AMERICAN & EUROPEAN
INTELLECTUAL PROPERTY LAW:
THEORETICAL REFLECTIONS
& CONTEMPORARY CHALLENGES

AMERYKAŃSKIE I EUROPEJSKIE PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
REFLEKSJE TEORETYCZNE I WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

ŁUKASZ D. BARTOSIK
SZYMON CURYŁO
MICHAŁ URBAŃCZYK



AMERICAN & EUROPEAN
INTELLECTUAL PROPERTY LAW
THEORETICAL REFLECTIONS
AND CONTEMPORARY CHALLENGES

ARCHAEGRAPH
Wydawnictwo Naukowe

THE EDITORS/REDAKTORZY:

ŁUKASZ DARBY BARTOSIK, SZYMON CURYŁO, MICHAŁ URBAŃCZYK

THE REVIEWING COMMITTEE/RECENZENCI:

PROF. SUSANNA FISCHER

THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA COLUMBUS SCHOOL OF LAW

DR HAB. PRZEMYSŁAW DĄBROWSKI, PROF. APWS

POMERANIAN ACADEMY IN SŁUPSK

DR HAB. KATARZYNA KŁAFKOWSKA-WAŚNIEWSKA, PROF. UAM

ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ

DR HAB. PIOTR SZYMANIEC PROF. PWSZ

THE ANGELUS SILESUS

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN WAŁBRZYCH

ENGLISH PROOFREADING/KOREKTA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

J. PATRICK HIGGINS, KAROLINA MATYSIAK

EDITORIAL CORRECTION/KOREKTA REDAKTORSKA:

KAROL ŁUKOMIAK, DIANA ŁUKOMIAK

TYPESETTING & COVER DESIGN/SKŁAD I PROJEKT OKŁADKI:

KAROL ŁUKOMIAK



**FACULTY OF LAW
AND ADMINISTRATION**

THIS PUBLICATION HAS BEEN CO-FINANCED FROM THE FUNDS OF THE DEAN
OF THE FACULTY OF LAW AND ADMINISTRATION
OF THE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ

© COPYRIGHT BY AUTHORS, EDITORS & ARCHAEGRAPH

ISBN: 978-83-66035-47-8

EISBN: 978-83-66035-48-5

WERSJA ELEKTRONICZNA DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ WYDAWCY:

www.archaegraph.pl

ARCHAEGRAPH
Wydawnictwo Naukowe

POZNAŃ-ŁÓDŹ 2020

TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI

Introduction	
Damian Szlingiert	9
Wprowadzenie	
Damian Szlingiert	19

I

DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF THE COMMON LAW SYSTEMS AND THE EUROPEAN UNION: SELECTED INSTITUTIONS

RÓŻNICE I PODOBIENSTWA W PRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SYSTEMÓW
ANGLOSASKICH ORAZ KRAJÓW UNIJNYCH NA PRZYKŁADZIE
WYBRANYCH INSTYTUCJI

Marek Salamonowicz	
Legislative Framework for Academic Intellectual Property Policy in the United States, United Kingdom, Germany and Poland	33
Monika Nowikowska	
Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kształtowaniu wykładni norm prawa autorskiego	57
Elżbieta Chojnowska	
Plagiat w systemach prawnoautorskich Polski, Francji i USA	77
Ewa Bugajska, Zuzanna Buszman	
<i>Fair Use v. Personal Use</i> : What Can the EU and the U.S. Learn from Each Other in Terms of Copyright Law?	97
Piotr Ruchała	
<i>Private Copying</i> w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych. Między elastycznością a pewnością prawa?	123

II

TRADEMARKS ZNAKI TOWAROWE

Daria Biegacz

Czy zapach świeżo skoszonej trawy
może być znakiem towarowym?

Wybrane orzecznictwo TSUE, USPTO i sądów krajowych 149

Anna Mazur

Rodzina znaków towarowych
w orzecznictwie sądów
amerykańskich, unijnych i polskich

165

Mateusz Podhalicz

What Should Be Well-Known When It Comes to
Well-known Trademarks' Protection – U.S Case Study

177

III

FASHION LAW PRAWO MODY

Anna Zielkiewicz

Zarys przyczyn i motywów kształtowania się
odrębnej specjalizacji prawniczej (*fashion law*)
w świetle inicjatyw podejmowanych
w prawie Unii Europejskiej

199

Aleksandra Łukaszyk

Analiza prawnoporównawcza
ochrony projektów modowych
na gruncie prawa autorskiego
w Polsce i w Stanach Zjednoczonych

225

IV

INTELLECTUAL PROPERTY IN OUTER SPACE ACTIVITIES

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ
I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEJ

Piotr Kolczyński

Intellectual Property in Outer Space Activities:
An Analysis of the Current International Regulatory Framework
from the American and European Perspective 245

Kamil Muzyka

Specyfika ochrony patentowej w przestrzeni kosmicznej 259

V

CONTEMPORARY CHALLENGES OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jowita Jankowska

Problematyka dzieł osieroconych
na gruncie legislacji Stanów Zjednoczonych 285

Marek Salamonowicz

Przesłanki i zakres ochrony zewnętrznej postaci produktu –
trade dress – w prawie Stanów Zjednoczonych.
Podstawy prawne ochrony zewnętrznej postaci produktu
– Lanham Act oraz Restatement Third – Unfair Competition 297

Katarzyna Brzózka

Prawnoautorskie aspekty *appropriation art* 317

Agnieszka Anusz

Umowy typu *joint venture* a *patent pools*
w świetle regulacji antymonopolowych 333

Magdalena Kolczyńska The Robot as Author and the Future of Copyright Law	347
Jakub Zalewski Odpowiedzialność dostawców usług internetowych za naruszenia prawa autorskiego w prawie Stanów Zjednoczonych	361
About the Editors O redaktorach	377

INTRODUCTION

From the very beginning of human existence, man has been endowed with intellectual creative activity, expressed in various technical and artistic works – originally primitive, yet with time developing increasingly sophisticated forms. The activities undertaken by our ancestors, through the skillful use of their surrounding natural elements, initiated revolutionary changes in the organization of life – such as the easement of daily tasks, increase of productive capacity or facilitation of exploring previously unknown areas of the world. This continues today, in our times of rapid progress, increased technological development, groundbreaking scientific discoveries, as well as numerous inventions. As in the past, in today’s world we are constantly surrounded by the fruits of human imagination, despite the changing avenues of creative expression, industrial and artistic techniques, and the higher available quality of products. We intuitively recognize that the stimuli requisite for any of these phenomena – both in the past and in the present – are actions externalizing our creativity. The unique creations of the human mind are collectively termed “intellectual property”. Gradually, national legislators have recognized the need for legally protecting the results of individuals’ creative work, which is manifested – at least in initial scope – by striving to secure copyright and industrial property rights. Regulations of this matter may take on different shapes within the legal systems of specific countries, wherein – depending on the level of innovation of a given country – the functions that are implemented through the adoption of specific solutions or interests are assigned a superior value in particular circumstances.

The ideas concerning intellectual property law born in American and European thought are particularly noteworthy. Ideas from Europe as well as the United States played a significant role toward shaping the concept of rights in intangible goods – products of the human intellect. Covering the area of intellectual property with any normative regulation requires legislators to weigh

various, often opposing, interests – both private and public – and to skillfully balance between legal flexibility, as characterized by the American system, and the legal certainty, ascribed to the legislation of continental European countries. The consideration of international agreements, legislative actions taken by countries belonging to different legal systems (both case law and continental law), views presented in the approaches and practice doctrines of the most outstanding specialists, as well as the rich achievements in the case law by national courts and the European Union Court of Justice allow cross-sectional analysis of the issue. This comparative approach makes it possible to see the relationships – both similarities and differences – between solutions adopted in the United States and Europe, at the Community level, and in selected domestic legal orders.

Changes taking place in their surrounding environment – including internetization of life, advancing consumerism, the development of mass culture, or making bolder attempts to “conquer the cosmos” – force legislators to revise the concepts developed in outdated socio-economic and technological conditions. The purpose of this monograph – apart from signaling the basic theoretical problems – is to present special challenges that contemporary reality poses in the field of intellectual property, especially the protection of it.

The monograph is divided into five parts. Part I, entitled *Differences and Similarities in Intellectual Property Law of the Common Law Systems and the European Union: Selected Institutions*, is a comparative approach to selected issues in the field of intellectual property law, including the relationship between the legal systems of civil law and common law countries. Part II, entitled *Trademarks*, is dedicated to the specific subject matter of intellectual property rights – trademark issues. The individual authors confront this very current topic and attempt to answer the questions: what is the phenomenon of a trademark, is it subject to legal protection and, if so, in what form, how far is the scope of possible protection, as well as what shape has regulations of the matter in question adopted in various countries – both the United States of America and European countries. Part III, entitled *Fashion Law*, is concerned with issues related to the normative aspects of the fashion world, focusing mainly on the institutional protection of intellectual property rights within the fashion industry. Said issues were subject to analysis in the European setting, including the problem of how to develop cooperation between European Union countries, as well as in a comparative legal context, by listing solutions for the legal protection of fashion projects adopted in Poland and the United States of America. Part IV, entitled *Intellectual Property in Outer Space*

Activities demonstrates the legal aspects undertaken in accordance with the development of space technologies, leading to better knowledge, exploration, and use of outer space in the context of intellectual property. The last part, entitled *Contemporary Challenges of Intellectual Property Law*, presents selected contemporary challenges that intellectual property law must face. Among the current issues presented in the final part of the monograph, the following should be mentioned: the problems of orphan works based on U.S. legislation, premises and scope of protecting the external form of the product (trade dress) in American law, copyright aspects of appropriation art, the nature of joint venture agreements and patent pools in light of monopoly regulations, the subject of copyright activity of robots, as well as the issue of Internet service providers' liability for violations of U.S. copyright law.

The first part opens with the English-language work of Marek Salamonowicz, habilitated doctor of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn, entitled *Legislative Framework for Academic Intellectual Property Policy in the United States, United Kingdom, Germany and Poland*. The author analyzes the statutory framework for creating policy in the field of intellectual property rights of public universities in the example of four titular countries: the United States, Great Britain, Germany, and Poland. In the article, dr hab. M. Salamonowicz presents significant differences between solutions adopted in individual countries with varying degrees of innovation, manifesting themselves, among others, in the matter of transferring rights to research results from the university to the inventor, ways of decision-making in the context of protection and commercialization, or in the field of building industrial property rights' resources. In addition to the existing differences, the author presents similarities occurring in selected national legal orders – both those characteristic for Anglo-Saxon countries and typical for continental Europe. The author, going beyond the analysis of normative acts, also includes documents developed by the World Intellectual Property Organization and the European Union, which are recommendations addressed to countries and universities. In the second text, entitled *The Role of the Court of Justice of the European Union in Shaping the Interpretation of Copyright Standards*, dr Monika Nowikowska focuses on the phenomenon of the law-making role of the Court of Justice in the harmonization of European Community countries' copyright law. The author draws attention to the Community mechanisms for unifying the legal orders of the Member States, bringing domestic systems closer together as a result of the implementation of EU directives and the interpretative and – now increasingly visible – law-making function

of the European Union Court of Justice. An employee of the War Studies University, dr Nowikowska attempts to determine the correctness and purposefulness of the course of action adopted by the Court of Justice, based on the literature of the subject and numerous examples taken from case law. The third text in this section, entitled *Plagiarism in Copyright Systems of Poland, France and the USA* is by Elżbieta Chojnowska. A graduate of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, she first of all introduces Readers to the concept of plagiarism, and then presents selected issues in the field of legal liability for the violation of the author's personal right to authorship of their work in Poland, France and the United States of America. The analysis of the principles of criminal, civil, and disciplinary liability provided for by Polish law in relation to entities engaged in plagiarism, included in the initial part of the article, is supplemented by the presentation of the special features of copyright systems in France and the United States. The next text, by Ewa Bugajska and Zuzanna Buszman, is entitled *Fair Use v. Personal Use: What Can the EU and the U.S. Learn from Each Other in Terms of Copyright Law?*. The authors compare the fair use construction characteristic to American law and the European fair use institution in light of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society. In the paper, in addition to showing the sources of both the concepts studied and the premises for their usage, the authors criticize the heterogeneous EU system of fair use and propose solutions that would allow the transfer of the fair use doctrine to European Union law. The considerations developed in the article are additionally accompanied by reflection on selected rulings of American and French courts, enabling a more complete understanding of the goal pursued by the presented institutions. The last work in this part of the monograph, is entitled *Private Copying in European Union Law and U.S. Law. Between Flexibility and Legal Certainty?*, by Piotr Ruchała. A doctoral student at the Adam Mickiewicz University in Poznań, he focuses his attention on the phenomenon of private copying, explicating the genesis and evolution, as well as the justification of the examined idea. P. Ruchała, not merely presenting the restrictions on property copyrights in American and EU law, compares systematic solutions of both normative orders to then indicate the advantages and also reveal the disadvantages of the analyzed regulations. The purpose of the article is to optimistically express the belief in the possibility of mutually improving solutions adopted in the United States and the European Union, combining continental legal certainty secured

by a closed catalog of exceptions and limitations of copyrights with the flexibility of American fair use doctrine.

The second part of the monograph, entitled *Trademarks*, is opened with the text of Daria Biegacz, entitled *Can the Smell of Freshly Cut Grass Be a Trademark? Selected Jurisprudence of the CJEU, USPTO and National Courts*, familiarizing Readers with the subject of fragrance trademarks in light of European Union law, intra-national systems of European countries – Germany and Great Britain – and the legal order of the United States. The author uses the normative regulations of the subject matter and the jurisprudence of the European Union Court of Justice, the U.S. Patent and Trademark Office, as well as national courts to draw attention to the problems associated with a specific category of fragrance trademarks, including in terms of their registration and the requirement of graphic representability, and presents a definition change in the concept of a trade mark that has occurred under EU law. The second text of this part, by Anna Mazur, is entitled *The Trademark Family in the Case Law of American, EU and Polish Courts*. The article presents a concept originating in Great Britain, and expanded in the case law of American courts, the main purpose of which is to facilitate the discovery process in proceedings regarding an act of unfair competition. The author, not limiting herself solely to explaining what a trademark family is and what are the premises for its creation, examines the current state of this phenomenon, using the statements of the American courts, the European Union Court of Justice and the (Polish) Supreme Administrative Court. A Ph.D. student at the Jagiellonian University, she attempts to illuminate the institutional development of the trademark family, as well as verifying whether it was accepted in Poland. The closing text of this part of the monograph is a work by Mateusz Podhalicz, entitled *What Should Be Well-Known When It Comes to Well-Known Trademarks' Protection – U.S. Case Study*. The article addresses the extremely important issue of protecting known trademarks, the importance of which is still growing, in the face of the developing global market's requirements. The author analyzes subsequent stages of developing protective regulations concerning recognizable trademarks with the example of revolutionary and innovative solutions of U.S. federal law. The conclusions that the graduate of the University of Łódź draws in his work lead to belief in the possibility and probably – in the context of the considerations made earlier – also the necessity for adapting the most advanced level of protection for well-known trademarks present in U.S. law, for the European Union's system.

The third part of the monograph, entitled *Fashion Law*, elucidates the legal aspects of man's creative work in the fashion world, confronting the challenges arising from the nature of this unique industry. The first work, *Outline of Reasons and Motives for Shaping Separate Legal Specialization (Fashion Law) in the Light of Actions Taken in the European Union Legal System*, by Anna Zielkiewicz, is an attempt to define the status of fashion law as a separate legal specialization, as well as to indicate the scope of permissible protection of the intellectual property rights of enterprises operating in the fashion sector under EU law. A doctoral student at the Kozminski University in Warsaw, she reflects on the legitimacy of distinguishing fashion law as a new field of law, as well as possible benefits arising from interest in its specific issues, which may manifest itself, for example, by increasing the pace of economic development in the fashion industry, improving the condition of the European Union's internal market, and promoting European products' excellence around the world, or developing legal and business solutions relating to entities from the fashion sector. The second text, entitled *Comparative Legal Analysis of Protecting Fashion Products Under Copyright Law in Poland and the United States*, is by Aleksandra Łukaszyk. The article deals with the complex topic of adapting applicable legal regulations to the field of fashion law, which, apart from legal knowledge, requires an additional thorough understanding of the industry – which is not easy, e.g. because of the constantly changing trends – and the mechanisms of its functioning. The author, analyzing the acts regulating the protection of fashion designs in Poland and the United States, verifies the advisability of the solutions adopted in both of these countries, highlighting the shortcomings of national legislation in this area. The work introduces Readers to the circumstances supporting the separation of fashion law as an autonomous field of law and indicates important court cases pending before the American and Polish courts, as well as the European Court of Justice, which played a significant role in the process of shaping and understanding this concept. The purpose of the considerations is to enable us to answer the question, in which country's system are fashion designers subject to more effective legal protection.

Part four of monograph, entitled *Intellectual Property in Outer Space*, begins with a text by Piotr Kolczyński, entitled *Intellectual Property in Outer Space Activities: An Analysis of the Current International Regulatory Framework from the American and European Perspective*. The author, noticing the progress of technological development and the growing potential of outer space, presents the legal aspects of space activity, focusing his attention on the problems

of the products of creative human work arising in connection with undertaking such activity, and especially their protection. First, the work presents a set of international regulations governing the subject of space projects, with particular emphasis on copyright and patent law, which constitute regulations of the greatest importance for the field of intellectual property. Then, the author compares the legal means used in the United States and Europe to develop legislative solutions that guarantee the creation of a complete and harmonious system of industrial property law in space activities, taking into account the internal normative orders of individual European countries as well. The ongoing research confirms the Readers' conviction that legislation – both at international and national level – must face numerous difficulties on the road to ensuring the expected level of intellectual property protection in the space industry. The second text, by Kamil Muzyka, is entitled *Specificity of Patent Protection in Space*. The article concerns an issue the significance of which will probably be consistently growing, in tandem with intensified technological development and subsequent revolutionary scientific researches. The central point of consideration is the issue of industrial property protection in relation to products created in space. The work is an attempt to answer a number of questions about the studied matter, including: what shape will the mechanisms of protecting creative products of human work created at space stations take and whether it will be possible to cover it with products created using space resources, will the world struggle with the so-called “space piracy” problem, and how to counteract the phenomenon of “technology leakage”. In addition, K. Muzyka, focusing on the example of the United States, verifies the readiness of American legislation to meet the above challenges. The conclusions formulated in the article may constitute an interesting contribution to the discussion on the effectiveness of potential models of patent protection and methods for overcoming the difficulties examined by the author.

The last, fifth chapter of the monograph begins with a text by Jowita Jankowska, entitled *The Problems of Orphan Works in the United States' Legislation*. The work introduces Readers to the topic of orphan works, explains the meaning of this concept, the reasons for the problem in the United States, and the basics of exploiting orphan works in the light of current regulation, in the absence of American law regulations devoted directly to the issue being analyzed. The author, recalling the watershed court cases *Authors Guild v. Google Books* and *Authors Guild v. HathiTrust*, draws attention to the invaluable value of the concept of fair use, applicable in the cases of orphan works. Furthermore, the article compares the principle of fair use and American draft

bills with European solutions adopted by directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. The second text of this part of the monograph, entitled *Premises and Scope of External Product Protection – Trade Dress – in U.S. Law. Legal Basis for the Protection of the External Product Form – Lanham Act and Restatement Third – Unfair Competition*, is by dr hab. Marek Salamonowicz. The work concerns the extremely topical issue of protecting the unregistered external form of a product, which is the subject of lively discussion in the literature. The author demonstrates the process of how nonuniform American case law is shaped, the development of which has led to the emergence of at least two divergent trends related to the analyzed matter. The article presents not only the premises and scope of trade dress protection, but also its consequences – the positive, manifested by consumer protection against deception and securing the “good reputation” of producers, as well as the less desirable, consisting in excessive strengthening of the position of imitated entrepreneurs and the correlated limiting of the admissibility of appropriating the aesthetic features of goods by entrepreneurs-followers. The conducted considerations induce reflection on the possibility of useful use of concepts developed in the United States for European law. The next text, by Katarzyna Brzózka, is entitled *Copyright Aspects of Appropriation Art*, presents the issues of so-called “appropriation art” in light of Polish copyright law. The work explains the concept and genesis of appropriation art, as well as the significance of this phenomenon in the era of mass art. The purpose of the article is to assess whether, based on Polish legislative solutions, misappropriation of someone else’s work may lead to the creation of a new, original work, subject to copyright protection. A Ph.D. student at the Jagiellonian University, she criticizes the regulations of Polish law that do not correspond to the realities of contemporary art, and then constructs postulates regarding directions for possible changes in Polish legislation that balance artistic, economic, and legal interests, using the experience of the American doctrine of fair use and taking into account the attitudes towards appropriation art presented by the artists. The fourth text, is titled *Joint Venture Agreements and Patent Pools in the Light of Antitrust Regulations*, by Agnieszka Anusz. The article is focused on the subject of joint venture agreements, the object of which is the creation of a patent pool, as a result of cross-licensing or unilateral licensing of patented inventions, both under the so-called joint ventures, as well as other forms of cooperation between entrepreneurs, i.e. consortiums, conglomerates, holding companies, and concerns. The thesis contains a comprehensive analysis of the

ways in which entrepreneurs cooperate in terms of their compliance with antitrust law, especially in terms of prohibited agreements with anticompetitive potential or abuse of a dominant position. The author, noticing the growing economic significance of patent pools, presents the essence, types, and function of this phenomenon, paying attention to the aspect of balancing the two values important in the context of patent licensing: competition and technological progress. The next text of the last part of the monograph, by Magdalena Kolczyńska, is entitled *The Robot as Author and the Future of Copyright Law*. The article concerns a relatively young, constantly growing problem – robots' authorial creativity. The author analyzes the regulations of American and European law, which identify an author only with a human, and verifies the possibility of recognizing machines as entities of copyright, focusing on the issue of the creative act as the circumstances conditioning authorship. The thesis answers a number of questions that are crucial for understanding the described topic, including: what are the premises for creativity, what is the relationship between creativity and the creative act, and whether machines are able to create. In order to formulate the appropriate conclusions, the author discusses the basic aspects related to the creation of robots, and then confronts them with the six principles of authorship constructed by Jane Grinsberg. The closing text of the monograph is an article by Jakub Zalewski, titled *Responsibility of Internet Service Providers for Copyright Infringement in U.S. Law*. The author raises the extremely topical issue of Internet service providers' indirect liability for copyright infringement. The thesis explains the essence, meaning, as well as the premises and scope of indirect liability, presenting relevant doctrines for this matter: contributory infringement, vicarious liability, and inducement liability. As part of the considerations, the author describes the so-called "safe harbor concept", specifying a set of conditions, the fulfillment of which results in releasing the ISP from liability for copyright infringement. The article presents the provisions of § 512 of the Copyright Act, which is a comprehensive regulation of the issue presented in the United States' law, and then indicates interpretation problems related to the discussed regulations, through numerous references to the case law of American courts.

We would like to thank all the authors-researchers at various levels of their scientific careers, who have contributed to the creation of this monograph. Words of gratitude and appreciation are also addressed toward the reviewing committee: Prof. Susanna Fischer (The Catholic University of America Columbus School of Law), dr hab. Przemysław Dąbrowski, prof. APwS (Pomeranian Academy in Słupsk), dr hab. Katarzyna Kłafkowska-Waśniowska, prof. UAM

(Adam Mickiewicz University in Poznań) and dr hab. Piotr Szymaniec, prof. PWSZ (The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych), who helped us achieve the highest substantive level of the publication. We would also like to express our gratitude toward Mr. J. Patrick Higgins and Mrs. Karolina Matysiak, whose assistance proofreading and correcting our occasional mistakes have proven priceless. We believe that this publication will be useful for both theoreticians and practitioners of law interested in the issues of intellectual property law of the United States and Europe as well as the challenges of the changing reality that legislators of individual countries have to confront.

Damian Szlingiert

WPROWADZENIE

Już od początków istnienia ludzkiego gatunku człowiekowi towarzyszy intelektualna działalność twórcza, wyrażana w różnego rodzaju dziełach technicznych i artystycznych – pierwotnie prymitywnych, a z biegiem lat przybierających coraz bardziej wyszukane formy. Aktywności podejmowane przez naszych przodków, polegające na umiejętnym wykorzystywaniu otaczających ich składników przyrody, inicjowały rewolucyjne zmiany w organizacji życia – ułatwiały codzienne funkcjonowanie, zwiększały możliwości wytwórcze, czy też pozwalały na eksplorację nieznanych wcześniej obszarów świata. Dzieje się tak również obecnie, w czasach szybkiego postępu, wzmożonego rozwoju technologicznego, przełomowych odkryć naukowych i licznych wynalazków. Podobnie jak kiedyś, we współczesnej rzeczywistości – mimo zmieniających się sposobów twórczej ekspresji, technik przemysłowych i artystycznych oraz osiągalnej jakości wytworów – nieustannie otaczają nas efekty ludzkiej wyobraźni. Intuicyjnie dostrzegamy, że bodźcem do wystąpienia któregośkolwiek ze wspomnianych zjawisk – zarówno w czasach zamierzchłych, jak i aktualnych – są działania uzewnętrzniające naszą kreatywność. To właśnie unikalne wytwory ludzkiego umysłu nazywane są zbiorczym określeniem “własności intelektualnej”. Stopniowo, krajowi ustawodawcy dostrzegli konieczność objęcia ochroną prawną rezultatów twórczej pracy człowieka, co przejawia się – przynajmniej w podstawowym zakresie – dążeniem do zabezpieczenia praw autorskich oraz praw własności przemysłowej. Regulacje tej materii mogą przybierać różny kształt w systemach poszczególnych państw, w zależności od poziomu innowacyjności danego kraju, funkcji realizowanych poprzez przyjęcie określonych rozwiązań, czy też interesów, którym w konkretnym środowisku przypisuje się wartość nadrzędną.

Na szczególną uwagę zasługują idee dotyczące prawa własności intelektualnej zrodzone w myśli amerykańskiej oraz europejskiej. To właśnie idee z Europy i Stanów Zjednoczonych odegrały doniosłą rolę w procesie kształtowania

koncepcji praw na dobrach niematerialnych – wytworach ludzkiego intelektu. Obejmowanie obszaru własności intelektualnej jakąkolwiek regulacją normatywną wymaga od prawodawcówważenia, często przeciwstawnych, interesów – prywatnego i publicznego – oraz umiejętnego balansowania między (charakterystyczną dla systemu amerykańskiego) elastycznością a (przypisywaną ustawodawstwu krajów Europy kontynentalnej) pewnością prawa. Uwzględnienie porozumień o charakterze międzynarodowym, działań legislacyjnych podejmowanych przez państwa należące do odmiennych systemów: prawa precedensowego i prawa kontynentalnego, poglądów prezentowanych w doktrynie przez najwybitniejszych specjalistów, a także bogatego dorobku orzecznictwa sądów krajowych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, umożliwia przekrojową analizę przedmiotowego zagadnienia. Komparatystyczne ujęcie pozwala dostrzec relacje – zarówno podobieństwa, jak i różnice – występujące pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi w Stanach Zjednoczonych i Europie – na poziomie wspólnotowym oraz w wybranych wewnątrz krajowych porządkach prawnych.

Zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości – m.in. internetyzacja życia, postępujący konsumpcjonizm, rozwój kultury masowej, czy też podejmowanie coraz śmielszych prób “podboju kosmosu” – zmuszają ustawodawców do rewidowania koncepcji wypracowanych w zdezaktualizowanych warunkach społeczno-gospodarczych i technologicznych. Celem niniejszej monografii jest – poza zasygnalizowaniem podstawowych problemów teoretycznych – ukazanie szczególnych wyzwań, które – w zakresie własności intelektualnej, a zwłaszcza jej ochrony – stawia współczesność.

Monografia podzielona jest na pięć części. Część I, zatytułowana *Różnice i podobieństwa w prawie własności intelektualnej systemów anglosaskich oraz krajów unijnych na przykładzie wybranych instytucji*, stanowi komparatystyczne ujęcie wybranych zagadnień z zakresu prawa własności intelektualnej – z uwzględnieniem relacji zachodzących pomiędzy systemami prawnymi państw należących do kręgów *Civil Law* i *Common Law*. Część II, zatytułowana *Znaki towarowe*, jest poświęcona specyficznemu przedmiotowi praw własności intelektualnej – problematyce znaków towarowych. Poszczególni Autorzy, konfrontując się z tym nader aktualnym tematem, podjęli próbę odpowiedzi na pytania: czym jest zjawisko znaku towarowego, czy – a jeśli tak, to w jakiej formie – podlega ono ochronie prawnej, jak daleko sięga zakres ewentualnej protekcji, a także jaki kształt przybrały regulacje przedmiotowej materii w różnych państwach – zarówno Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak i krajach Europy. Część III, zatytułowana *Prawo mody*, porusza kwestie

związane z normatywną płaszczyzną świata mody, koncentrując się w głównej mierze na instytucjonalnej ochronie praw własności intelektualnej w branży modowej. Wspomniane zagadnienie poddano analizie w wymiarze europejskim – zwracając uwagę m.in. na problem rozwoju współpracy pomiędzy państwami Unii Europejskiej, a także w kontekście prawnoporównawczym – poprzez zestawienie rozwiązań ochrony prawnej projektów modowych, przyjętych w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Część IV, zatytułowana *Prawo własności intelektualnej w przestrzeni kosmicznej i działalności z nią związanej*, ukazuje prawne aspekty ludzkiej aktywności, podejmowanej w celu rozwoju technologii kosmicznych, prowadzącej do lepszego poznania, eksploracji i wykorzystania przestrzeni pozaziemskiej, w kontekście własności intelektualnej. Ostatnia, V część, zatytułowana *Współczesne wyzwania prawa własności intelektualnej*, przedstawia wybrane wyzwania współczesności, z którymi musi mierzyć się prawo własności intelektualnej. Spośród aktualnych zagadnień, zaprezentowanych w końcowej części monografii, należy wymienić: problematykę dzieł osieroconych na gruncie legislacji Stanów Zjednoczonych, przesłanki i zakres ochrony zewnętrznej postaci produktu (*trade dress*) w prawie amerykańskim, prawnoautorskie aspekty *appropriation art*, charakter umów typu *joint venture* oraz *patent pools* w świetle regulacji monopolowych, tematykę autorskiej działalności robotów, a także kwestię odpowiedzialności dostawców usług internetowych za naruszenia prawa autorskiego w prawie Stanów Zjednoczonych.

Część pierwszą otwiera anglojęzyczna praca Marka Salamonowicza, doktora habilitowanego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pt. *Legislative Framework for Academic Intellectual Property Policy in the United States, United Kingdom, Germany and Poland*. Autor poddaje analizie ustawowe ramy dla kreowania polityki w zakresie praw własności intelektualnej publicznych szkół wyższych na przykładzie czterech tytułowych państw – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. W artykule, dr hab. M. Salamowicz prezentuje istotne różnice zachodzące pomiędzy rozwiązaniami przyjętymi w poszczególnych krajach o różnym stopniu innowacyjności, przejawiające się m.in. w kwestii przeniesienia z uczelni na wynalazcę praw do wyników badań, sposobów podejmowania rozstrzygnięć w kontekście ochrony i komercjalizacji, czy też w zakresie budowy zasobów praw własności przemysłowej. Oprócz istniejących odmienności, Autor przedstawia podobieństwa występujące w wybranych krajowych porządkach prawnych – zarówno tych charakterystycznych dla państw anglosaskich, jak i typowych dla Europy kontynentalnej. Autor, wykraczając poza analizę aktów

normatywnych, uwzględnia dodatkowo dokumenty wypracowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej oraz Unię Europejską, będące zaleceniami i rekomendacjami kierowanymi do państw i szkół wyższych. W drugim tekście, pt. *Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kształtowaniu wykładni norm prawa autorskiego*, dr Monika Nowikowska skupia się na zjawisku prawotwórczej roli Trybunału Sprawiedliwości w zakresie harmonizacji prawa autorskiego państw Wspólnoty Europejskiej. W rozważaniach, Autorka zwraca uwagę na wspólnotowe mechanizmy służące ujednocnianiu porządków prawnych Państw Członkowskich – zbliżaniu wewnątrz krajowych systemów w wyniku implementacji dyrektyw unijnych oraz interpretacyjnej i – obecnie coraz częściej dostrzegalnej – prawotwórczej funkcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pracowniczka Akademii Sztuki Wojennej, na podstawie dorobku literatury przedmiotu, a także w oparciu o liczne przykłady zaczerpnięte z orzecznictwa, podejmuje próbę ustalenia prawidłowości i celowości przyjętego przez Trybunał Sprawiedliwości kierunku działania. Trzeci tekst tej części, pt. *Plagiat w systemach prawnautorskich Polski, Francji i USA*, jest autorstwa Elżbiety Chojnowskiej. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w pierwszej kolejności, przybliży Czytelnikom pojęcie plagiatu, a następnie przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności prawnej za naruszenie osobistego prawa twórcy do autorstwa utworu w Polsce, Francji i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Analizę zasad odpowiedzialności karnej, cywilnej i dyscyplinarnej przewidzianych przez polskie prawo w stosunku do podmiotów dopuszczających się plagiatu, zamieszczoną w początkowym fragmencie artykułu, uzupełnia prezentacja szczególnych cech systemów prawa autorskiego we Francji i Stanach Zjednoczonych. Kolejny tekst, autorstwa Ewy Bugajskiej i Zuzanny Buszman, zatytułowany jest *Fair Use v. Personal Use: What Can the EU and the U.S. Learn from Each Other in Terms of Copyright Law?*. Autorki dokonują porównania konstrukcji *fair use*, charakterystycznej dla prawa amerykańskiego, oraz europejskiej instytucji dozwolonego użytku w świetle dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. W pracy, poza ukazaniem źródeł obu badanych koncepcji i przesłanek ich wykorzystania, Autorki poddają krytyce niejednolity unijny system prawa do dozwolonego użytku, proponując jednocześnie rozwiązania umożliwiające przeniesienie doktryny *fair use* na grunt prawa Unii Europejskiej. Rozważaniom przeprowadzanym w artykule towarzyszy dodatkowo refleksja nad wybranymi orzeczeniami

– sądu amerykańskiego i francuskiego – umożliwiającymi pełniejsze zrozumienie celu realizowanego przez prezentowane instytucje. Ostatnia praca znajdująca się w tej części monografii, zatytułowana *Private Copying w prawie Unii Europejskiej i prawie Stanów Zjednoczonych. Między elastycznością a pewnością prawa?*, jest autorstwa Piotra Ruchały. Doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu koncentruje swoją uwagę na zjawisku *private copying*, ukazując genezę i ewolucję, jak również uzasadnienie badanej idei. P. Ruchała, nie poprzestając jedynie na prezentacji ograniczeń autorskich praw majątkowych w prawie amerykańskim i unijnym, zestawia systemowe rozwiązania obu porządków normatywnych, by następnie wskazać zalety, a także obnażyć wady analizowanych regulacji. Celem artykułu jest wyrażenie słusznego przekonania o możliwości wzajemnego udoskonalenia rozwiązań przyjętych w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, łącząc kontynentalną pewność prawa – zabezpieczoną zamkniętym katalogiem wyjątków i ograniczeń autorskich praw majątkowych – z elastycznością amerykańskiej doktryny *fair use*.

Drugą część monografii, pt. *Znaki towarowe*, otwiera tekst Darii Biegacz zatytułowany *Czy zapach świeżo skoszonej trawy może być znakiem towarowym? Wybrane orzecznictwo TSUE, USPTO i sądów krajowych*, przybliża Czytelnikom tematykę zapachowych znaków towarowych w świetle prawa Unii Europejskiej, wewnątrz krajowych systemów państw europejskich – Niemiec i Wielkiej Brytanii – oraz porządku prawnego Stanów Zjednoczonych. Autorka, w oparciu o normatywne regulacje przedmiotowej materii i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, a także sądów krajowych, zwraca uwagę na problemy związane ze specyficzną kategorią zapachowych znaków towarowych, m.in. w zakresie ich rejestracji i wymogu graficznej przedstawialności, oraz prezentuje zmianę definicyjną pojęcia znaku towarowego, zaistniałą na gruncie prawa unijnego. Drugi tekst tej części, autorstwa Anny Mazur, zatytułowany jest *Rodzina znaków towarowych w orzecznictwie sądów amerykańskich, unijnych i polskich*. Artykuł przedstawia koncepcję powstałą w Wielkiej Brytanii, a następnie rozszerzoną w orzecznictwie sądów amerykańskich, której głównym celem jest ułatwienie procesu dowodowego w ramach prowadzonego postępowania w sprawie czynu nieuczciwej konkurencji. Autorka, nie ograniczając się wyłącznie do wyjaśnienia czym jest rodzina znaków towarowych i jakie są przesłanki jej utworzenia, bada obecny kształt tego zjawiska, wykorzystując przy formułowaniu twierdzeń orzeczenia sądów amerykańskich, Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego podejmuje próbę ukazania rozwoju instytucji rodziny znaków towarowych, a także weryfikacji, czy została ona przyjęta w Polsce. Tekstem zamykającym tę część monografii jest praca autorstwa Mateusza Podhalicza, zatytułowana *What Should Be Well-Known When It Comes to Well-Known Trademarks' Protection – U.S. Case Study*. Artykuł porusza niezwykle istotną kwestię ochrony znanych znaków towarowych, której znaczenie – w obliczu wymagań stawianych przez rozwijający się rynek globalny – wciąż wzrasta. Autor poddaje analizie kolejne etapy rozwoju regulacji ochronnych dotyczących rozpoznawalnych znaków towarowych na przykładzie rewolucyjnych i innowacyjnych rozwiązań federalnego prawa amerykańskiego. Wnioski, które absolwent Uniwersytetu Łódzkiego wysnuwa w swojej pracy, prowadzą do przekonania o możliwości – a w kontekście poczynionych rozważań prawdopodobnie również o konieczności – adaptacji przez system Unii Europejskiej najbardziej zaawansowanego poziomu ochrony *well-known trademarks*, wykształconego w prawie Stanów Zjednoczonych.

Trzecia część monografii, zatytułowana *Prawo mody*, ukazuje prawne aspekty twórczej pracy człowieka w świecie mody, konfrontując się z wyzwaniem wynikającym z charakteru tej unikalnej branży. Pierwsza praca, zatytułowana *Zarys przyczyn i motywów kształtowania się odrębnej specjalizacji prawniczej (fashion law) w świetle inicjatyw podejmowanych w prawie Unii Europejskiej*, autorstwa Anny Zielkiewicz, stanowi próbę zdefiniowania statusu prawa mody jako odrębnej specjalizacji prawniczej, a także wskazania zakresu dopuszczalnej ochrony praw własności intelektualnej przedsiębiorstw działających w sektorze modowym, na gruncie prawa unijnego. Doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie poddaje refleksji zarówno zasadność wyodrębnienia *fashion law* jako nowej dziedziny prawa, jak i ewentualne korzyści wynikające z zainteresowania się jej specyficzną problematyką, które mogą przejawiać się m.in. wzrostem tempa rozwoju gospodarki w segmencie mody, udoskonaleniem kondycji rynku wewnętrznego Unii Europejskiej i promocji europejskiej doskonałości produktów na świecie, czy wypracowaniem rozwiązań prawnych i biznesowych odnoszących się do podmiotów z sektora mody. Drugi tekst, pt. *Analiza prawnoporównawcza ochrony projektów modowych na gruncie prawa autorskiego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych*, jest autorstwa Aleksandry Łukaszyk. Artykuł dotyczy skomplikowanej tematyki dostosowywania obowiązujących regulacji prawnych do obszaru *fashion law*, które poza wiedzą prawniczą wymaga dodatkowo dokładnego zrozumienia branży – czemu nie sprzyjają np. nieustannie

zmieniające się trendy – i mechanizmów jej funkcjonowania. Autorka, dokonując analizy aktów normujących materię ochrony projektów modowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych, weryfikuje celowość rozwiązań przyjętych w obu wymienionych państwach, wskazując niedostatki krajowych ustawodawstw w tym zakresie. Praca przybliży Czytelnikom okoliczności przemawiające za wyodrębnieniem *fashion law* jako autonomicznej dziedziny prawa oraz wskazuje doniosłe sprawy sądowe – toczone przed sądami amerykańskimi, polskimi i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – które odegrały znaczącą rolę w procesie kształtowania i zrozumienia tego pojęcia. Celem przeprowadzanych rozważań jest umożliwienie odpowiedzi na pytanie, w systemie którego z krajów projektanci modowi podlegają skuteczniejszej ochronie prawnej.

Część czwartą monografii, pt. *Prawo własności intelektualnej w przestrzeni kosmicznej i działalności z nią związanej*, rozpoczyna tekst autorstwa Piotra Kolczyńskiego, zatytułowany *Intellectual Property in Outer Space Activities: An Analysis of the Current International Regulatory Framework from the American and European Perspective*. Autor, dostrzegając postępujący rozwój technologiczny i wzrastający potencjał przestrzeni pozaziemskiej, przedstawia prawne aspekty działalności kosmicznej, skupiając swoją uwagę na problematyce wytworów twórczej pracy człowieka powstałych w związku z podejmowaniem takiej aktywności, a zwłaszcza ich ochrony. W pierwszej kolejności, praca ukazuje zespół międzynarodowych przepisów normujących materię przedsięwzięć kosmicznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego i patentowego, które stanowią regulacje o najdonioślejszym znaczeniu w obszarze własności intelektualnej. Następnie, Autor dokonuje porównania środków prawnych zastosowanych w Stanach Zjednoczonych i Europie – z uwzględnieniem wewnętrznych porządków normatywnych poszczególnych państw europejskich – w celu wypracowania rozwiązań legislacyjnych gwarantujących utworzenie kompletnego i harmonijnego systemu prawa własności przemysłowej w działalności kosmicznej. Prowadzone dociekania utwierdzają Czytelników w przekonaniu, że prawodawstwo – zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i krajowym – musi mierzyć się z licznymi trudnościami, występującymi na drodze do zapewnienia oczekiwanego poziomu ochrony własności intelektualnej w przemyśle kosmicznym. Drugi tekst, autorstwa Kamila Muzyki, zatytułowany jest *Specyfika ochrony patentowej w przestrzeni kosmicznej*. Artykuł dotyczy zagadnienia, którego znaczenie – w obliczu intensyfikacji rozwoju technologii oraz kolejnych rewolucyjnych badań naukowych – będzie najpewniej konsekwentnie wzrastać.

Centralnym punktem rozważań jest kwestia ochrony własności przemysłowej w odniesieniu do produktów tworzonych w przestrzeni pozaziemskiej. Praca stanowi próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących badanej materii, m.in.: jaki kształt przybiorą mechanizmy ochrony wytworów twórczej pracy człowieka powstałych na stacjach kosmicznych i czy będzie możliwe objęcie jej zakresem produktów stworzonych z wykorzystaniem surowców kosmicznych, czy świat będzie borykać się z problemem tzw. piractwa kosmicznego oraz w jaki sposób przeciwdziałać zjawisku “przeciekania technologii”. Dodatkowo, K. Muzyka – skupiając się na przykładzie Stanów Zjednoczonych – weryfikuje gotowość prawodawstwa amerykańskiego do sprostania powyższym wyzwaniom. Sformułowane w artykule wnioski mogą stanowić interesujący przyczynek do dyskusji nad efektywnością potencjalnych modeli ochrony patentowej i metod przewycięzania badanych przez Autora trudności.

Ostatni, piąty rozdział monografii rozpoczyna tekst autorstwa Jowity Jankowskiej, zatytułowany *Problematyka dzieł osieroconych na gruncie legislacji Stanów Zjednoczonych*. Praca przybliży Czytelnikom tematykę dzieł osieroconych, wyjaśniając znaczenie tego pojęcia, przyczyny powstania przedmiotowego problemu w Stanach Zjednoczonych oraz – wobec braku regulacji amerykańskiego prawa poświęconych bezpośrednio analizowanemu zagadnieniu – podstawy eksploatacji utworów osieroconych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. Autorka, przywołując doniosłe sprawy sądowe – *Authors Guild v. Google Books* oraz *Authors Guild v. HathiTrust*, zwraca uwagę na nieocenioną wartość koncepcji *fair use*, znajdującej zastosowanie w przypadkach wykorzystania dzieł osieroconych. Co więcej, artykuł zawiera porównanie zasady dozwolonego użytku oraz projektów amerykańskich ustaw z rozwiązaniami europejskimi, przyjętymi Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. Drugi tekst tej części monografii, zatytułowany *Przesłanki i zakres ochrony zewnętrznej postaci produktu – trade dress – w prawie Stanów Zjednoczonych. Podstawy prawne ochrony zewnętrznej postaci produktu – Lanham Act oraz Restatement Third – Unfair Competition*, jest autorstwa dr hab. Marka Salamowicza. Praca dotyczy niezwykle aktualnego tematu ochrony niezarejestrowanej zewnętrznej postaci produktu, będącego przedmiotem żywej dyskusji w doktrynie. Autor ukazuje proces kształtowania się niejednolitego amerykańskiego orzecznictwa, którego rozwój doprowadził do zarysowania się co najmniej dwóch rozbieżnych nurtów związanych z analizowaną materią. Artykuł prezentuje nie tylko przesłanki i zakres ochrony *trade dress*, lecz również jej konsekwencje – tak pozytywne, przejawiające się protekcją konsumentów przed wprowadzeniem

w błąd oraz zabezpieczaniem “dobrej sławy” producentów, jak i mniej pożą-
dane, polegające na nadmiernym umacnianiu pozycji przedsiębiorców naśl-
dowanych oraz skorelowanym ograniczaniu dopuszczalności zawłaszczania
estetycznych cech towaru przez przedsiębiorców-naśladowców. Przeprowa-
dzone rozważania skłaniają do refleksji nad możliwością użytecznego wyko-
rzystania wypracowanych w Stanach Zjednoczonych koncepcji na gruncie
prawa europejskiego. Kolejny tekst, autorstwa Katarzyny Brzózki, zatytułowa-
ny *Prawnoautorskie aspekty appropriation art*, przedstawia problematykę tzw.
sztuki zawłaszczeniowej w świetle norm polskiego prawa autorskiego. Praca
wyjaśnia pojęcie i genezę *appropriation art*, a także znaczenie tego zjawiska
w epoce sztuki masowej. Celem artykułu jest dokonanie oceny, czy na grun-
cie polskich rozwiązań legislacyjnych zawłaszczenie cudzego dzieła może pro-
wadzić do stworzenia nowego, oryginalnego utworu, podlegającego ochronie
prawnoautorskiej. Doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego poddaje kry-
tyce regulacje polskiego prawa, które nie odpowiadają realiom współczesnej
sztuki, a następnie – wykorzystując doświadczenia amerykańskiej doktryny
fair use oraz uwzględniając postawy wobec sztuki zawłaszczeniowej prezen-
towane przez twórców – konstruuje postulaty dotyczące kierunków ewentu-
alnych zmian polskiego ustawodawstwa, wyważających racje o charakterze
artystycznym, ekonomicznym i prawnym. Czwarty tekst, pt. *Umowy typu
joint venture a patent pools w świetle regulacji antymonopolowych*, jest autor-
stwa Agnieszki Anusz. Artykuł jest skoncentrowany na tematyce umów o
wspólne przedsięwzięcie – zarówno w ramach tzw. spółki *joint venture*, jak
i innych form współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, tzn. konsorcjum,
konglomeratu, holdingu i koncernu – których przedmiotem jest stworze-
nie *patent pool*, w wyniku wzajemnego (*cross-licensing*) bądź jednostronnego
udzielenia licencji na opatentowane wynalazki. Praca zawiera wszechstronną
analizę sposobów współdziałania przedsiębiorców, pod względem ich zgodno-
ści z postanowieniami prawa antymonopolowego, zwłaszcza w zakresie niedo-
zwolonych porozumień o potencjale antykonkurencyjnym lub nadużywania
dominującej pozycji. Autorka, dostrzegając rosnące znaczenie ekonomiczne
patent pools, przedstawia istotę, rodzaje oraz funkcję tego zjawiska, zwracając
dotatkowo uwagę na aspekt równoważenia dwóch, istotnych w kontekście
udzielania licencji patentowych, wartości – konkurencji i postępu technolo-
gicznego. Następny tekst ostatniej części monografii, autorstwa Magdaleny
Kolczyńskiej, jest zatytułowany *The Robot as Author and the Future of Copy-
right Law*. Artykuł dotyczy względnie młodego, nieustannie nabierającego
doniosłości, problemu – autorskiej twórczości robotów. Autorka analizuje

regulacje amerykańskiego oraz europejskiego prawa, w myśl których autor jest utożsamiany wyłącznie z człowiekiem, i skupiając się na zagadnieniu aktu twórczego, jako okoliczności warunkującej autorstwo, weryfikuje możliwość uznania maszyn za podmioty prawa autorskiego. Praca udziela odpowiedzi na szereg pytań, kluczowych dla zrozumienia opisywanego tematu, m.in.: jakie są przesłanki kreatywności, jaka relacja zachodzi między kreatywnością a twórczością, a także czy maszyny są w stanie tworzyć. W celu sformułowania stosownych wniosków, Autorka omawia podstawowe aspekty związane z twórczością robotów, a następnie konfrontuje je z sześcioma zasadami autorstwa, skonstruowanymi przez Jane Grinsberg. Tekstem zamykającym monografię jest artykuł autorstwa Jakuba Zalewskiego, zatytułowany *Odpowiedzialność dostawców usług internetowych za naruszenia prawa autorskiego w prawie Stanów Zjednoczonych*. Autor porusza niezwykle aktualną kwestię pośredniej odpowiedzialności usługodawców internetowych za naruszenia praw autorskich. Praca wyjaśnia istotę, znaczenie, a także przesłanki i zakres odpowiedzialności pośredniej, przedstawiając relewantne dla tej materii doktryny: *contributory infringement*, *vicarious liability* oraz *inducement liability*. W ramach przeprowadzanych rozważań, Autor opisuje tzw. koncepcję bezpiecznych przystani, określającą zespół warunków, których spełnienie skutkuje zwolnieniem dostawcy usług internetowych z odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich. Artykuł ukazuje postanowienia § 512 Copyright Act, stanowiącego całościową regulację prezentowanego zagadnienia w prawie Stanów Zjednoczonych, a następnie – poprzez liczne odwołania do orzecznictwa amerykańskich sądów – wskazuje problemy interpretacyjne związane z omawianymi unormowaniami.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować Recenzentom: Profesor Susannie Fischer (The Catholic University of America Columbus School of Law), dr hab. Przemysławowi Dąbrowskiemu, prof. APwS (Akademia Pomorska w Słupsku), dr hab. Katarzynie Kłafkowskiej-Waśniowskiej, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr hab. Piotrowi Szymańcowi, prof. PWSZ (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu). Chcielibyśmy również wyrazić ogromną wdzięczność wobec Pana Patricka Higginsa oraz Pani Karoliny Matysiak. Ich cenne uwagi i pomoc przy korekcie tekstów okazały się nieocenione. Dziękujemy także wszystkim Autorom, badaczom na różnych szczeblach naukowej kariery, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do powstania tej monografii. Wierzmy, że niniejsza publikacja będzie przydatna zarówno dla teoretyków, jak i praktyków prawa,

zainteresowanych problematyką prawa własności intelektualnej Stanów Zjednoczonych i Europy, a także wyzwaniami zmieniającej się rzeczywistości, z którymi muszą konfrontować się prawodawcy poszczególnych państw.

Damian Szlingiert

I

DIFFERENCES AND SIMILARITIES IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW OF THE COMMON LAW SYSTEMS AND THE EUROPEAN UNION: SELECTED INSTITUTIONS

RÓŻNICE I PODOBIENSTWA
W PRAWIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
SYSTEMÓW ANGLOSASKICH ORAZ KRAJÓW UNIJNYCH
NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH INSTYTUCJI

LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR ACADEMIC INTELLECTUAL PROPERTY POLICY IN THE UNITED STATES, UNITED KINGDOM, GERMANY, AND POLAND

Introduction

This article analyzes the legislative framework for academic intellectual property (“IP”) policy in US, UK, German and Polish universities¹. It sums up, develops and actualizes the results of the project: “Legal aspects of the protection and commercialization of intellectual property in public universities”. The research covered 4 US universities: University of California, Berkeley, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, 2 UK universities: University of Oxford, University of Cambridge, policy of Bayerische Patentallianz GmbH – who coordinates 33 German universities and institutes including Ludwig Maximilian University in Munich. They were chosen as owners of the largest IP portfolios and as having the most advanced and sophisticated IP policy and practice. The survey also covered 20 Polish universities that are leading technology transfer centers².

¹ This publication was produced under the project: “Legal aspects of the protection and commercialization of intellectual property public universities”, financed by the National Science Centre granted pursuant to Decision No DEC-2012/07/D/HS5/01864.

² Detailed description of research methodology is in: M. Salamonowicz, *Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych*, Warszawa 2016, p. 230; It should be stipulated that universities covered by the research have been selected based on the criterion of exclusive rights resources held and commercialization effects of research results as leading universities. In consequence, chosen universities are not representative for whole group of universities. The aim of the research was to search for the best practices in Poland and abroad.

The research was based on a questionnaire³, interviews, and analysis of documents (licensing agreements, IP rights assignments), but its starting point was an analysis of normative acts that determine the scope of academic autonomy in creating IP policy. It includes the interpretation of statutes that regulate the ownership of research results. The article also focuses on the copyright policy of the selected universities, including the scope of the work-for-hire doctrine as well as restrictions on the freedom to publish research⁴. In this material the following aspects were considered: (1) when and whether university employees hold the right to obtain a patent for invention; (2) who makes decisions on protection and commercialization of research results (3) the extent to which universities in the four studied countries apply for patents under the PCT and how this relates to their overall innovativeness; (4) when and whether university employees own copyright rights in their works. These aspects of the legislative framework for university intellectual property policies were chosen because the issue of exclusive rights to research results created by members of academic society determines its further commercialization, the policy of sharing benefits, and academics' patent activity⁵.

Right to obtain patents for information

Common features in all four of the legal systems investigated are the lack of professors' privilege and the principle that universities maintain exclusive rights to all research results achieved in the course of employment or with significant academic aid or public resource engagement. Despite dissimilarities, the fundamental arrangements are similar. For example, the reform of the Polish Higher Education Act of 2005⁶, upheld by the new Polish Higher Education and Science Act of 2018⁷ acknowledges the influence of the US Bayh-Dole Act of 1980⁸, the German Employees Invention Act of 1957⁹

³ Covered 20 Polish universities.

⁴ M. Lemley, *Are Universities Patent Trolls?* *Fordham Intellectual Property, "Media & Entertainment Law Journal"* 2008, vol. 18, p. 611.

⁵ This material did not develop broader the issue of the inventors' participation in the benefits and universities licensing policy.

⁶ Art. 6 pkt 3 lit., [in:] *Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej*, (Dz.U. 2016 poz. 1933).

⁷ See: art. 148 and next, [in:] *Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce*, (Dz.U. 2018 poz. 1668).

⁸ *The Bayh Dole Act of 1980*, 35 U.S.C. § 200-212.

⁹ *Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31.07.2009*, (BGBl. I S. 2521).

and the UK Patents Act of 1977¹⁰. The main feature of the Polish legal framework is that assignment of IP rights from an academic institution to an inventor is mandatory when there has been no university decision on commercialization within 3 months from inventors' notification or the decision was made to disallow commercialization and the inventor has the will to take over the rights to research results.

By contrast, in the US, UK and Germany the possibility of assigning IP rights to an inventor is an academic policy issue. In the United States, the Bayh-Dole Act states that in a situation where a university or other beneficiary of federal government funds decides that patent protection is not to be pursued, the government agency may grant the inventor the right to obtain a patent. This grant is subject to consultation with the contractor as well as the inventor's request for the right to obtain a patent. In addition, the US system imposes restrictions on licensing rights that cover government-funded research funded research results, in an attempt to promote small and medium enterprises (SMEs). Each agreement should include a guarantee of non-exclusive, non-transferable, irrevocable and free global license for the use of the invention in favor of the government. There are also conditions requiring the spending of revenue from commercialization on further research and a requirement that the contractor share royalties with the inventor, but there is no minimum inventors' share in that revenue. The Bayh-Dole Act requires universities to share revenues from licensing with the inventor, but does not specify how such revenue must be shared. The US Government also has the possibility of "march-in right" that allows the funding agency to grant a license without patent owner consent¹¹. The „march-in rights" allows the funding agency to grant a license to another subject despite independence from patent owner authorization. It can be pursued on funding agencies' initiative or at the request of a third party. Finally, the standard government research funding contract prohibits universities as non-profit organizations transfer of rights in the United States without the approval of a federal agency, except where

¹⁰ *The UK Patents Act of 1977*, c. 37, 2004 c 16; W. Valdivia, *The Stakes in Bayh-Dole: Public Values Beyond the Pace of Innovation*, *Minerva: A Review of Science*, "Learning & Policy" 2011, vol. 49, iss. 1, p. 25; M. Crespo, H. Dridi, *Intensification of university–industry relationships and its impact on academic research*, "Higher Education" 2007, vol. 54, iss. 1, p. 76.

¹¹ T. Takenaka, *Serious flaw of employee invention ownership under the Bayh-Dole Act* *In Stanford v. Roche: Finding the missing piece of the puzzle in the German Employee Invention Act*, "Texas Intellectual Property Law Journal" 2012, vol. 20, iss. 1, p. 281; T. Valoir, *Government Funded Inventions: The Bayh-Dole Act and the Hopkins v. CellPro March-in Rights Controversy*, "Texas Intellectual Property Law Journal" 2000, vol. 8, iss. 2, p. 218.

the transfer involves an organization whose primary purpose is management of industrial property rights.

Unlike the obligations of American universities associated with government financing, Polish law does little to limit universities' autonomy. However, there have been some developments in this area during the last few years which were not aligned with legal certainty. While Polish public universities may currently dispose of industrial property rights by sale, license or company contribution, such disposal does not require the State Treasury's consent¹². In addition, there is an obligation to hold a policy for the intangible property and its general elements that provides inventors with a minimum share in commercialization benefits. Before the amendment in 2014 of the Polish Higher Education Act, the establishment of a Special Purpose Vehicle Company (SPV) as a legal condition for indirect commercialization was obligatory. The reforms gave universities the discretion as to whether to establish a SPV¹³. However, since 1.1.2018, public universities must provide prior notification to the minister competent for higher education before taking some actions to establish capital companies in order to implement projects in the field of research infrastructure or its management. Firstly, notification is required for a public university to establish a capital company with a private university, research institutes or scientific institutes of the Polish Academy of Sciences. Secondly, notification is required for access by a public university to a capital company whose partner or shareholder is a private university or entity other than mentioned above.

The 1977 UK Patents Act grants rights to inventions created by an employee to the employer under two conditions regulated in section 39, which is applicable to academic teachers. Firstly, if "the invention was made in the course of the normal duties of the employee or in the course of duties falling outside his normal duties, but specifically assigned to him, and the circumstances in either case were such that an invention might reasonably be expected to result from the carrying out of his duties". Secondly, if "the invention was made in the course of the duties of the employee and, at the time of

¹² In earlier legal state the lack of consent invalidated legal action which had been undertook without such consent.

¹³ M. Salamonowicz, *Academic spin-off company as a legal form of commercializing intellectual property rights*, [in:] *Europe founding fathers: Investment in common future*, ed. M. Sitek, G. Dammacco, A. Ukleja, M. Wójcicka, Olsztyn 2013, p. 509; M. Salamonowicz, *Patent and know-how licensing at public research organizations*, [in:] *Transfer of Property Rights in Eastern and Central Europe*, ed. B. Sitek, J. J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, M. Szpanowska, K. Wasyliszyn, Olsztyn 2015, p. 516.

making the invention, because of the nature of his duties and the particular responsibilities arising from the nature of his duties he had a special obligation to further the interests of the employer's undertaking". The UK Patents Act in section 40 and 41 grants an employee the right to compensation as a form of share in the benefits from patent right commercialization of a patented invention made by an employee in the course of his duties. However, there is significant scope of contractual freedom dependent on the parties' employment relationship, and court judgments underline the importance of precision in determining the employee's duties¹⁴.

Meanwhile, the German Employees Invention Act, which is a federal statute, describes universities' obligations in greater detail. Legislators determine the right to remuneration, the method of reporting inventions to the employer, and the methods to be employed in making decisions on patent protection. A characteristic feature of German legislation is that when the employer decides to apply for the patent in certain countries and resign in others, the employee should have the right to apply in other countries; so that both employer and employee can simultaneously own the patent.

It is important here to recognize how German law has evolved. Before the 2009 amendment to the German Employees Invention Act, an employer's failure to submit a statement within 4 months of a properly presented invention report resulted in the employee retaining the right to obtain a patent. The employee also retained the freedom to transfer the rights to third parties, even to competitors of the employer. The 2009 amendment, however, introduced the presumption that the employer has fulfilled his duties for a patent application unless he makes a clear statement that waives his powers within 4 months since notification was received. This statutory provision protects the employer from the negative effects of inactivity. Although Polish legislation is more pro-employee, individual German academics have the additional right to publish their research results without negative legal consequences; this right is based on the principle of academic freedom¹⁵.

¹⁴ L. Griggs, R. Price, *University Academic as a Fiduciary - Where to Following University of Western Australia v Gray*, "Journal of Law Information and Science" 2008, vol. 19, iss. 1, p. 30.

¹⁵ T. Takenaka, *Serious flaw ...*, p. 313.

The scope of academic IP policy and IP portfolio building; culture of innovation

The World Intellectual Property Organization as well as the European Commission has developed “soft law” recommendations for public university policy for the protection and commercialization of intellectual property¹⁶. These recommendations require university intellectual property policies to establish clear standards of conduct (1) for ownership rights to research results in different circumstances: (2) in reporting research results and procedures for their disclosure: (3) on marketing principles: (4) for licensing and other commercialization and (5) have clear rules for the distribution of benefits from these processes and also for the rights and obligations of the inventors and the university¹⁷.

There is a huge gap between the researched US, UK and Germany universities on the one hand and Polish universities on the other as to international patent activity assessed by the number of patent applications in the PCT system. A similar gap also applies to Hungarian and Czech Republic universities that are countries referred to as “moderate innovators” on the European Innovation Scoreboard, which is a comparative analysis of innovation performance in the EU and other chosen countries. WIPO reports for 2005-2013 and 2014-2017¹⁸ recorded that the University of California published 3143 (413 in 2014, 361 in 2015, 343 in 2016, 482 in 2017) PCT patent applications while Massachusetts Institute of Technology published 1522 (234 in 2014, 213 in 2015, 236 in 2016, 278 in 2017), Harvard University published 853 (158 in 2015, 162 in 2016, 179 in 2017), Cambridge University published 326 and ISIS Innovation Limited Oxford Corporation published 441 (74 in 2014, 78 in 2015, 48 in 2016, 75 in 2017). In addition, Imperial Innovations

¹⁶ WIPO 2002. *Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations*, pp. 1-36; WIPO 2014. *Methodology for the Development of National Intellectual Property Strategies*, p. 24; *Commission recommendation 'on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations'*, COM(2008) 1329; *Commission Recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations*, [C(2008) 1329 final – Not published in the Official Journal]; *See also: New IP Toolkit for Academic Institutions*, [online] http://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/news/2018/news_0001.html [access: 10.07.2019].

¹⁷ A. L. Ashworth, *Race You to the Patent Office: How the New Patent Reform Act Will Affect Technology Transfer at Universities*, “Albany Law Journal of Science & Technology” 2013, vol. 23, iss. 2, p. 383; J. Bessen, M. J. Meurer, *Lessons for Patent Policy from Empirical Research on Patent Litigation*, “Lewis & Clark Law Review” 2005, vol. 9, iss. 1, p. 3.

¹⁸ WIPO 2017. *PCT Yearly Review 2016: The International Patent System*, p. 20; WIPO 2018. *PCT Yearly Review 2017: The International Patent System.*, p. 31.

Ltd. which has technology commercialization partnership with Imperial College, London, made 345 PCT patent applications (39 in 2014, 40 in 2015, 41 in 2016, 53 in 2017). In contrast, the leading Polish Jagiellonian University and Warsaw University filed only 44 and 23 PCT applications, respectively, in 2004-2014 (more recent data Jagiellonian University: 22 in 2015, 17 in 2016 and 13 in 2017, Warsaw University: 12 in 2015, 10 in 2016, 11 in 2017)¹⁹.

All the researched Polish and foreign universities have internal policies for protecting trade secrets and unique “know-how”, and they assert these regulations as an instrument of legal protection. Although all Polish universities have created registries of intangible intellectual property assets, differences exist as to the type of information included as well as the extent of access to their databases. In contrast to the US Global Technology Portal managed by the Association of University Technology Managers²⁰, a Polish government initiative has created electronic technology platforms to exchange technology offers between science and industry under the auspices of the Agency of Industry Development. Although the number of PCT patent applications filed by Polish universities is increasing through public funds earmarked for international patent applications, it remains at an unsatisfactory level, and a further problem involves the imminent expiration of protection for many patented inventions as a result of unpaid fees. However, Poland registered in 2014 the greatest growth (22 percent) in number of EPO applications among all members of the European Patent Organization, in 2017 the growth achieved level of 14%. Polish companies and institutions reported 701 patent applications in 2014 (but 566 in 2015, 408 in 2016 and 469 in 2017)²¹.

The immaturity of the Polish market for technology transfer is also highlighted by significant participation of universities in the total number of patent applications which is different to the other studied countries²². Entrepreneurs from central and eastern European countries suffer from a low propensity to engage in research and development, and commercialization

of research results. This problem is commonly referred to as the “absence of

¹⁹ Next in the order, Academy of Mining and Metallurgy in Krakow filed 21 PCT applications, while the Lodz University of Technology filed 10 PCT applications. Among the rest of researched group of Polish universities only four filed from 9 to 5 PCT applications, 7 universities made 4 to 1 PCT applications and 5 universities didn't make any.

²⁰ *Autm Foundation*, [online] <https://autmfoundation.com/funding-areas/communicate/gtp/> [access:10.07.2019].

²¹ *EPO Annual Report 2014 and 2016, Annual Report 2016 - European patent applications*, p. 18.

²² *Polish Patent Office Annual Report 2017*, p. 37.

suction out of business”²³.

A number of legislative changes were implemented in Poland to overcome this problem and liberate economic output from the “trap of medium growth”. However, even though legislators considered some novel ideas, including granting researchers the rights to their results and professor’s privilege, they did not opt to enact them, favoring obligatory transfer of research results to employees at public universities in cases when the university decided not to commercialize research results or if it had made no decision within 3 months from the date of notification to employer of research results and inventors’ declaration of will to commercialize those results. Further, even if the university decided to commercialize and to obtain exclusive rights to the research results, the inventors retained the right to participate in commercialization benefits. This was calculated in the amount of at least 50% of benefits, with reduction of not more than 25% of costs directly related to commercialization. It also obliged public academies to establish internal regulations for intellectual property protection and commercialization, and legislated rules concerning the use of research infrastructure. These solutions are designed to eliminate barriers and build a knowledge-based economy²⁴.

Notification of research results, decisions on the protection and commercialization

In all four studied countries, inventors who are academic employees are obliged to report achieved research results to various authorities²⁵. In the United States inventors in all analyzed universities should notify results to Technology Transfer Offices (TTOs). While the Harvard and Stanford TTOs have discretionary powers to determine what protection should be sought (i.e. applying for a patent or maintaining secrecy), different bodies are responsible for this determination at other US universities. For example, the

²³ W. Orłowski, *Raport. Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania*, Warszawa 2013, p. 4.

²⁴ T. R. Anderson, T. U. Daim, F. F. & Lavoie, *Measuring the efficiency of university technology transfer*, “Technovation” 2007, vol. 27, p. 311; K. Younhee, *The ivory tower approach to entrepreneurial linkage: productivity changes in university technology transfer*, “The Journal of Technology Transfer” 2013, vol. 38, iss. 2, p. 180; J. Thursby, M. Thursby, *University Licensing...*, p. 166.

²⁵ D. C. Mowery, A. A. Ziedonis, *Academic patent quality and quantity before and after the Bayh-Dole act in the United States*, “Research Policy March” 2002, vol. 31, issue 3, p. 400; D. Siegel, J. Thursby, M. Thursby, A. A. Ziedonis, *Organizational Issues in University-Industry, Technology Transfer: An Overview of the Symposium Issue*, “Journal of Technology Transfer” 2001, vol. 26, iss. (5)11, p. 5.

Chancellor and Vice President for Academic Affairs and Health decides at the University of California Berkeley and Massachusetts Institute of Technology's Vice President for Research makes the decision, based on the opinion of the IP Coordinator at the Office for Sponsored Research. In contrast, at Oxford the notification of the existence of created intellectual property goes to the Head of the Department and legal service in Oxford and to the Dean and research service in Cambridge, and the decision is then made by Oxford University Innovation Limited (previously ISIS Ltd.) or Cambridge Enterprise Ltd. with the inventor's cooperation. German research results should be notified to the "inventorship consultant" who is not necessarily a patent attorney; and subsequently to the Bayerische Patentallianz GmbH²⁶. The rector or person authorized by them makes the final decision on IP protection. Polish respondents reported that the decision makers are usually patent attorneys or the TTO director or staff. While these include patent attorneys working for TTOs, an inventor's immediate supervisor has jurisdiction in 25% of investigated Polish universities. This is justified by the IP protection decision being founded on faculty sources²⁷.

Research identified that effective and professional negotiation was the most common method of concluding agreements. In practice, however, commercialization may be hindered by lack of clarity in academia legal representation and protracted internal procedures. These hindrances are largely overcome at the following universities: at Harvard and Stanford Universities, TTOs have legal entitlement to conduct commercialization²⁸; TTOs also lead negotiations in University of California, Berkeley and Massachusetts Institute of Technology, but their effect requires final decision by the Chancellor and Vice President for Academic Affairs and Health and the Vice President for Research. The commercialization decisions in the UK are made by Oxford

²⁶ *Guidance note from the Research Office and Cambridge Enterprise IP Policy in practice – how it works, who to approach and when?*, [online] <https://www.enterprise.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2015/04/ip-policy-in-practice-guidance-note-25may10.pdf> [access: 10.07.2019]; *Protecting and Making the Most of Your Intellectual Property*, [online] <https://innovation.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2014/08/Protecting-and-making-the-most-of-your-IP-Researcher-Booklet-Dec17.pdf> [access: 10.07.2019]; *Bayerische Patentallianz. Marketing Intellectual Property*, [online] <https://www.baypat.de/about> [access: 10.07.2019].

²⁷ J. Ożegalska-Trybalska (ed.), *Poradnik. Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym*, Warsaw 2015, p. 20.

²⁸ *See: Stanford University Research Policy Handbook*, 9.2. Administrative provisions, [online] <https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/intellectual-property/inventions-patents-and-licensing#anchor-522> [access: 10.07.2019]; *Statement of Policy in regard to Intellectual Property*, (section 1 letter A), [online] https://otd.harvard.edu/upload/files/IP_Policy_12-12-13_FINAL.pdf [access: 10.07.2019].

University Innovation Ltd (former ISIS Ltd.) and Cambridge Enterprise Ltd. in cooperation with the inventor²⁹. Meanwhile, the investigated German universities employ a different regime, where the rector or a person authorized by him makes the decision and Bayerische Patentallianz GmbH mediates negotiations³⁰. In contrast, decision about commercialization in most of the 20 researched Polish universities is made by the rector or vice-rector for research. However, the decision in many of these academies requires previous opinions from the TTO, its director or a special purpose company (SPV). Further, the decision in 6 of these academies is made by a special Commission for Intellectual Property, and solely by the TTO director in another. Finally, the dispersion of competencies in academic IP protection and commercialization between rectors, TTOs and SPVs does not constitute a “one-stop-shop” principle; rather it divides competency and responsibility to ensure an effective commercialization process³¹.

A research report supported by the Polish Patent Office in 2015 revealed that the main motivation for protection and commercialization in Polish universities is obtaining points for parametric assessment (ministerial evaluation of research organizations) and in researcher portfolios³². Although there is relatively low tendency for the actual implementation of new technology developed by academics that would amount to true cooperation with industry, this research report found that a major motivation for entrepreneurs in applying for patents is building barriers against competition, rather than using their rights as a commercializing tool or as an asset which can be sold or licensed, or which contributes to existent or newly formed undertakings³³. This anticompetitive attitude is rather less prevalent among academics at the twenty Polish universities covered by the survey, which currently enjoy a strong cooperation tradition with industries such as AGH Academy of

²⁹ D. B. Audretsch, *Scientific Entrepreneurship: The Stealth Conduit of University Knowledge Spillovers*, “George Mason Law Review” 2014, vol. 21, iss. 4, p. 1022, G. D. Markman, P. T. Gianiodis, P. H. Phan, D. B. Balkin, *Entrepreneurship from the Ivory Tower: Do Incentive Systems Matter?*, “The Journal of Technology Transfer” 2004, vol. 29, iss. 3, p. 353.

³⁰ K. Bartenbach, F. E. Volz, *Arbeitnehmererfindungsgesetz. Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen*, Köln 2013, p. 1460.

³¹ A. Nelson, T. Beyers, *Organizational modularity and intra-university relationships*, [in:] *University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design, and Intellectual Property*, ed. G. Libecap, Elsevier 2005, p. 287.

³² Research results were made public during speech at the seminary of Polish Patent Office in Krakow 3 September 2015; See: W. Zaleski, *Źródła innowacji w praktyce, czyli dlaczego rzadko współpracujemy z jednostkami naukowymi*, [online] https://tpo.slaskie.pl/media/files/cms/prezentacje/Zrodla_innowacji_BPPTL.pdf [access: 10.07.2019].

³³ *Ibidem*.

Mining and Metallurgy in Krakow.

Copyrights and publication policy

There is a long tradition of respect for academic freedom in the US, UK, German, and Polish legal systems, including the prerogative held by scholars as to publication of their research. In most university copyright policies, scientific, artistic and didactic works are distinguished from other works, and a distinction is also made between commissioned work and work-for-hire³⁴. Separate regulations exist for the development of computer programs and databases and they take into account the specific legal regime for those immaterial goods. Universities in four of the analyzed countries have varying publishing policies. While some grant researchers have full freedom to choose where to publish and only impose obligations concerning affiliation and respect for universities' intellectual property rights and trade secrets³⁵, others are guided only by academic publisher interests; thus enjoying the right of priority of publication and a broader definition of commissioned work³⁶.

According to US Copyright (17 U.S.C. § 101):

a <work made for hire> is (1) a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or (2) a work specially ordered or commissioned for use (...), if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire.

In relation to the works of academic teachers, judicial practice has developed in a peculiar way. The creation of the so-called teachers' exemption was

³⁴ C. Visser, *Copyright in Works Created in the Course of Employment: The Supreme Court of Appeal Gives Guidance - King v South African Weather Service*, "South African Mercantile Law Journal" 2009, vol. 21, iss. 4, p. 594, A. Rahmatian, *Make the Butterflies Fly in Formation - Management of Copyright Created by Academics in UK Universities*, "Legal Studies" 2014, vol. 34, iss. 4, p. 709.

³⁵ N. Strauss, *Anything but Academic: How Copyright's Work-for-Hire Doctrine Affects Professors, Graduate Students, and K-12 Teachers in the Information Age*, "Richmond Journal of Law & Technology" 2011, vol. 18, iss. 1, p. 24, G. A. Gertz, *Copyrights in Faculty-Created Works: How Licensing Can Solve the Academic Work-for-Hire Dilemma*, "Washington Law Review" 2013, vol. 88, iss. 4, p. 1476.

³⁶ A. Rahmatian, *Make the Butterflies...*, s. 709, A. Monotti, *Ownership of Copyright in Traditional Literary Works within Universities*, "Federal Law Review" 1994, vol. 22, iss. 2, s. 347.

influenced by settled customs and judgments of courts³⁷. However, it cannot be said that the teachers' exception is clearly defined and binding. That is why the role of universities' copyright policy is difficult to overestimate. For example, Stanford University employs the term "institutional works" to encompass those directly funded by the University or those created for specific university purposes. However, under its "academic tradition" applied to other works, Stanford does not claim rights to works that are essentially pedagogical, didactic, or artistic, regardless of their form of expression. These latter works include dissertations, theses, and articles created by students during their education. Stanford also does not claim rights to literary works, novels, books, poems, musical compositions, and non-patentable computer programs unless they are institutional works or were created with significant use of academic resources³⁸. While Harvard University has a similar open model, the University of California, Berkeley employs a more sophisticated copyright policy that distinguishes seven work categories. The most basic distinction is between works created by "Designated Academic Appointees" and works created through "Independent Academic Effort". Copyrights for works created by independent academic effort belong to their academic creators unless they are sponsored by the university or the creator previously agreed to participate in the project under specific copyright provisions. In contrast, copyrights for works made by designated academic appointees belong to the University, together with institutional, commissioned, sponsored students and contract-facilitated work. In contrast, Massachusetts Institute of Technology (MIT) initiated the following simple principles for Institute ownership: (1) MIT has proprietary copyrights to work made for hire or created as a result of a written MIT service agreement and (2) rights to intellectual property created by a faculty member, student, staff or other persons participating in MIT programs, including visiting scholars, as well as work created by person using significant MIT funds or facilities³⁹.

³⁷ *Williams v. Weisser*, (1969) 273 Cal.App.2d 726 (Cal. Ct. App); *Weinstein v. University of Illinois*, (1969) 273 Cal.App.2d 726 (Cal. Ct. App), pkt 734 (4b); *Hays v. Sony Corporation of America*, 847 F.2d 412 (7th Cir. 1988); *University of Colorado Foundation, Inc. v. American Cyanamid, Co.*, 902 F. Supp. 221 (D. Colo. 1995).

³⁸ R. Dencola, *Copyright and Open Access: Reconsidering University Ownership of Faculty Research*, "Nebraska Law Review" 2006, vol. 85, iss. 2, p. 371; T. Field, *From Custom to Law in Copyright*, "IDEA: The Intellectual Property Law Review" 2008, vol. 49, iss. 1, p. 137.

³⁹ T. Fineberg, *Copyright and Course Management Systems: Educational Use of Copyrighted Materials in the United States and the United Kingdom*, "Libri: International Journal of Libraries & Information Services" 2009, vol. 59, iss. 4, p. 239, N. Strauss, *Anything but Academic...*, p. 24.

In the UK, the Copyright, Designs and Patents Act of 1988 in section 11.2 provides that: “Where a literary, dramatic, musical or artistic work, or a film, is made by an employee in the course of his employment, his employer is the first owner of any copyright in the work subject to any agreement to the contrary”. In case law, the dominant view is that the nature of academic activities carried out by universities’ staff implies such an interpretation of the above-mentioned provision, which does not include didactic and scientific works as works made by an employee in the course of his employment⁴⁰. Oxford University does not claim or reserve the rights to the following copyright protection: artistic productions, books, articles, plays, poems and lectures, with the exception of those expressly commissioned by the university or resulting from employee duties. In addition, copyrights to classroom, teaching aids, students’ theses, examination papers, tests and other work created on a computer belongs to their creators⁴¹. Cambridge University has reserved copyrights to intangible goods created from employee’s duties as follows: (1) intangible property designed to meet university functioning objectives and administration. This covers educational materials, library catalogs, and examination papers and (2); intangible property created on explicit university instruction, including reports, analyses, and expert opinions⁴². Other intellectual property rights, arising from the activities of university staff in the course of their employment by the university, belong to the university staff member.

In contrast, Bayerische Patentallianz policy in Germany does not directly address copyright. This can be partly justified in detailed regulations of the German Copyright Act⁴³ and German Federal Frame Act on Higher Education and position of academic staff⁴⁴. The German Copyright Act provides in section 43 the category of works in which “the author has created the work in the fulfilment of obligations resulting from an employment or service

⁴⁰ *Stephenson Jordan & Harrison Ltd. v. MacDonald & Evans*, (1952) 69 RPC 10 (CA); *Noah v. Shuba*, (1991) FSR 14 (HCJ).

⁴¹ *Statute XVI: Property, Contracts, and Trusts. Regulations for the Administration of the University’s Intellectual Property Policy, (Supplement (1) to Gazette No. 4633, 9 October 2002)*, [online] <https://www.admin.ox.ac.uk/statutes/790-121.shtml>. [access: 10.07.2018].

⁴² See section 7 of Council’s revised ordinance - *Intellectual property rights of 2005*, [online] <https://www.admin.cam.ac.uk/univ/so/2012/chapter13-section2.html> [access: 10.07.2019].

⁴³ *Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 09.09.1965*, (BGBl. I S. 1273); last amended *Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz - UrhWissG) vom 01.09.2017*, (BGBl. I S. 3346).

⁴⁴ *Bekanntmachung der Neufassung des Hochschulrahmengesetzes vom 19.01.1999*, (BGBl. I S. 18); last amended *Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts vom 23.05.2017*, (BGBl. I S. 1228); A. Dietz, A. Peukert, [in:], *Urheberrechtsgesetz. Kommentar*, ed. G. Schrickler, U. Loewenheim, München 2010, p. 297.

relationship”. The dominant view is that publishing scientific and didactic works is not within the scope of professors’ duties. In consequence, proprietary copyrights to scientific works created as a result of work within the university remain with the creator and the author has exclusive right to exploit them.

The Polish Copyright Act of 1994 in article 14 establishes the priority of publishing scientific work of an employee who created the work as a result of performance of duties from the employment relationship⁴⁵. This priority right belongs to the scientific institution in particular to university. It is a dispositive norm because the employment contract may provide otherwise. Four of twenty surveyed Polish academies have open models and resigned to use priority publication rights. These are: Warsaw University, Warsaw University of Technology, Wrocław University of Technology and the Medical University in Wrocław. The remainder reserve their priority rights in the publication scientific work, especially for those in book-form and student theses. The publication’s priority right is restricted in time and expires if, within six months of delivery of the work, the contract for the publication of the work has not been concluded with the creator or if the work has not been published within two years from the date of its adoption. Additionally, the creator is entitled to remuneration. As to other categories of works which are non-scientific, article 12 of Polish Copyright Act should apply. It provides that an employer acquires proprietary rights within the limits resulting from the purpose of the employment contract and the parties’ consistent intentions to works created by employee as a result of the performance of duties from an employment.

Conclusions

Industrial property law and other legal regulations are not the primary factors influencing technology transfer and commercialization processes. Here, the secondary role of law manifests itself particularly in the fact that creating favorable legal conditions does not guarantee intensification of academic IP commercialization. Although non-legal factors, such as governmental and entrepreneurial financial support for research and development are as crucial as

⁴⁵ *Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.); M. Salamonowicz, *Obowiązek niepublikowania oraz prawo pierwszeństwa publikacji utworów naukowych*, [in:] *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi*, ed. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015, p. 562; T. Bakalarz, *Twórczość naukowa pracowników*, „Przegląd Sądowy” 2010, no 10, p. 35.

the excellence of research and innovation in stimulating or inhibiting technology transfer processes⁴⁶, the law can still serve a number of functions in technology transfer⁴⁷. Legal regulation of intellectual property management, both at the national and individual university level, creates a framework, indeed a legal infrastructure, for technology transfer and cooperation between science and the economy.

In addition to other benefits, the law should fulfill the function of stimulating, stabilizing, protecting, organizing and educating; and thus, encourage agents to engage in protection and commercialization of intellectual property. This can be achieved, for example, by providing adequate remuneration to inventors and authors, while promoting incentives for themselves, universities and entrepreneurs⁴⁸.

In the analyzed countries, the right to obtain patent rights for invention created by an employee in the course of his duties belongs as a rule to the university. In all of the surveyed countries, there is currently no professorial privilege, which seems to be the right approach. However, the need to introduce legal instruments of transferring rights to research results to the creator should be emphasized. This takes the form of specific statutory regulations, or is left to internal regulations of the university. It should be underlined that in some cases, the creator has the possibility to conduct effective commercialization, and even if it's conducted by the university, its participation in this process is indispensable.

In the area of making decisions in cases of the protection and commercialization of research results, there are two typical models: centralized and decentralized. The legislators, by generally defining the rules for submitting declarations of will by universities, leave issues related to decisions on the protection and commercialization of research results to the sphere of academics' regulatory autonomy. Each model can perform its functions well, decentralization favors the speed of decision-making, but limits the possibility

⁴⁶ *Innovation Union Scoreboard 2017*, p. 10, [online] https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_Scoreboard_2017.pdf [access: 10.07.2018]; W. Orłowski, *Raport. Komercjalizacja...*, p. 35.

⁴⁷ See e.g.: Polish statutes on innovation: so called small innovation act and second innovation act; *Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej...*; *Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej*, (Dz. U. z 2017r., poz. 2201).

⁴⁸ J. Thursby, M. Thursby, *Objectives, Characteristics and Outcomes of University Licensing: A Survey of Major U.S. Universities*, *Journal of Technology Transfer* 2001, Vol. 26, Iss. (59)72, p. 59, J. Thursby, M. Thursby, *University Licensing: Harnessing or Tarnishing Faculty Research*, *Innovation Policy and the Economy* 2010, Vol. 10, p. 161.

of comprehensive coordination of whole universities' activities. On the other hand, the determination of a specific academic unit in which notification, protection and commercialization of research results is focused should be recommended. This role is naturally posed by Technology Transfer Centers or Special Purpose Vehicles. The scattering of decision-making processes, especially in the sphere of commercialization, is a barrier to cooperation with business. The recent legislative changes in Poland, which limit a number of requirements related to the management of public property used in commercialization, provide more freedom to universities and deserve a positive opinion.

The updated research revealed a still significant distance in the use of patent protection abroad by Polish universities. Although it should be noted that these disparities are systematically reduced. One can see in recent years a significant increase in the activity of Polish universities in the use of the PCT system.

On the basis of the studied countries' legal orders, there is common recognition of the specific nature of academic staff creative work and its anchoring in academic freedom. On the other hand, general statutory regulations, in particular the concept of works-made-for-hire, trigger the need to clarify it through case-law or through internal university legal acts or policies. Universities have different policies in this area regardless of the country. One can distinguish an open model that provides proprietary copyrights to the creator and a proprietary (closed) model in which the university reserves the right to exploit certain categories of works. In practice, intermediate solutions are dominating, they are an expression of a compromise between the interest of the creators and the university and such balance seems to be an optimum.

BIBLIOGRAPHY

Anderson, Timothy R., Daim Tugrul U., Lavoie Francois, *Measuring the efficiency of university technology transfer*, "Technovation" 2007, vol. 27.

Ashworth Alexa L., *Race You to the Patent Office: How the New Patent Reform Act Will Affect Technology Transfer at Universities*, "Albany Law Journal of Science & Technology" 2013, vol. 23, iss. 2.

Audretsch, David B., *Scientific Entrepreneurship: The Stealth Conduit of University Knowledge Spillovers*, "George Mason Law Review" 2014, vol. 21, iss. 4.

Autm Foundation, [online] <https://autmfoundation.com/funding-areas/communicate/gtp/> [access:10.07.2019].

Bakalarz Tomasz, *Twórczość naukowa pracowników*, „Przegląd Sądowy” 2010, no 10.

Bartenbach Kurt, Volz Franz-Eugen, *Arbeitnehmererfindungsgesetz. Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen*, Köln 2013.

Bayerische Patentallianz. Marketing Intellectual Property, [online] <https://www.baypat.de/about> [access: 10.07.2019].

Bessen, James, Meurer Michael J., *Lessons for Patent Policy from Empirical Research on Patent Litigation*, "Lewis & Clark Law Review" 2005, vol. 9, iss. 1.

Commission recommendation 'on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations', COM(2008) 1329.COM(2008) 1329.

Commission Recommendation of 10 April 2008 on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of Practice for universities and other public research organisations, [C(2008) 1329 final – Not published in the Official Journal].

Commission Regulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of technology transfer agreements, (TTBER) Off. J. L93, 28.03.2014.).

Crespo Manuel, Dridi Houssine, *Intensification of university–industry relationships and its impact on academic research*, "Higher Education" July 2007, vol. 54, iss. 1.

Denicola Robert, *Copyright and Open Access: Reconsidering University Ownership of Faculty Research*, "Nebraska Law Review" 2006, vol. 85, iss. 2.

Dietz Rolf, Peukert Artur, [in:], *Urheberrechtsgesetz. Kommentar*, ed. G. Schricker, U. Loewenheim, München 2010.

EPO Annual Report 2014 and 2016, Annual Report 2016 - European patent applications.

Field Thomas, *From Custom to Law in Copyright*, "IDEA: The Intellectual Property Law Review" 2008, vol. 49, iss. 1.

Fineberg Tobi, *Copyright and Course Management Systems: Educational Use of Copyrighted Materials in the United States and the United Kingdom*, "Libri: International Journal of Libraries & Information Services" 2009, vol. 59, iss. 4.

Gertz Glenda A., *Copyrights in Faculty-Created Works: How Licensing Can Solve the Academic Work-for-Hire Dilemma*, "Washington Law Review" 2013, vol. 88, iss. 4.

Griggs Lynden, Price Rohan, *University Academic as a Fiduciary - Where to Following University of Western Australia v Gray*, "Journal of Law Information and Science" 2008, vol. 19, iss. 1.

Guidance note from the Research Office and Cambridge Enterprise IP Policy in practice – how it works, who to approach and when?, [online] <https://www.enterprise.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2015/04/ip-policy-in-practice-guidance-note-25may10.pdf> [access: 10.07.2019].

Innovation Union Scoreboard 2017, [online] https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/European_Innovation_Scoreboard_2017.pdf [access: 10.07.2018]

Lemley Mark, *Are Universities Patent Trolls? Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*" 2008, vol. 18.

Monotti Ann, *Ownership of Copyright in Traditional Literary Works within Universities*, "Federal Law Review" 1994, vol. 22, iss. 2.

Mowery David, Ziedonis Arvids, *Academic patent quality and quantity before and after the Bayh–Dole act in the United States*, "Research Policy" 2002, vol. 31, iss. 3.

Nelson Andrew, Beyers Thomas, *Organizational modularity and intra-university relationships*, [in:], *University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process, Design, and Intellectual Property*, ed. G. Libecap, Elsevier 2005.

New IP Toolkit for Academic Institutions, [online] http://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/news/2018/news_0001.html [access:10.07.2019].

Orłowski Witold, *Raport. Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania*, Warszawa 2013.

Ożegalska-Trybalska Justyna (ed.), *Poradnik. Regulaminy zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym*, Warszawa 2015.

Polish Patent Office Annual Report 2017.

Protecting and Making the Most of Your Intellectual Property, [online] <https://innovation.ox.ac.uk/wp-content/uploads/2014/08/Protecting-and-making-the-most-of-your-IP-Researcher-Booklet-Dec17.pdf> [access: 10.07.2019].

Rahmatian Andreas, *Make the Butterflies Fly in Formation - Management of Copyright Created by Academics in UK Universities*, "Legal Studies" 2014, vol. 34, iss. 4.

Salamonowicz Marek, *Academic spin-off company as a legal form of commercializing intellectual property rights*, [in:] *Europe founding fathers: Investment in common future*, red. M. agdalena Sitek, G.aetano Dammacco, A.ndrzej Ukleja, M.arta Wójcicka, Olsztyn 2013.

Salamonowicz Marek, *Obowiązek niepublikowania oraz prawo pierwszeństwa publikacji utworów naukowych*, [in:] *Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi*, ed. J. Ożegalska-Trybalska, D. Kasprzycki, Warszawa 2015.

Salamonowicz Marek, *Patent and know-how licensing at public research organizations*, [in:] *Transfer of Property Rights in Eastern and Central Europe*, redactors B. Sitek, J. J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, Olsztyn 2015.

Salamonowicz Marek, *Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych*, Warszawa 2016.

Siegel Donald, Thursby Jerry, Thursby Marie, Ziedonis Arvids, *Organizational Issues in University-Industry, Technology Transfer: An Overview of the Symposium Issue*, "Journal of Technology Transfer" 2001, vol. 26, iss. (5)11.

Stanford University Research Policy Handbook, [online] <https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/intellectual-property/inventions-patents-and-licensing#anchor-522> [access: 10.07.2019].

Statement of Policy in Regard to Intellectual Property, [online] https://otd.harvard.edu/upload/files/IP_Policy_12-12-13_FINAL.pdf [access: 10.07.2019].

Strauss Nathaniel, *Anything but Academic: How Copyright's Work-for-Hire Doctrine Affects Professors, Graduate Students, and K-12 Teachers in the Information Age*, "Richmond Journal of Law & Technology" 2011, vol. 18, iss. 1.

Takenaka Toshiko, *Serious flaw of employee invention ownership under the Bayh-Dole Act In Stanford v. Roche: Finding the missing piece of the puzzle in the German Employee Invention Act*, "Texas Intellectual Property Law Journal" 2012, vol. 20.

Thursby J., Jensen R. Thursby, M., *Objectives, Characteristics and Outcomes of University Licensing: A Survey of Major U.S. Universities*, "Journal of Technology Transfer" 2001, vol. 26, iss. (59)72.

Thursby Jerry, Thursby Marie, *University Licensing: Harnessing or Tarnishing Faculty Research*, "Innovation Policy and the Economy" 2010, vol. 10.

Valdivia Walter, *The Stakes in Bayh-Dole: Public Values Beyond the Pace of Innovation, Minerva: A Review of Science*, "Learning & Policy" 2011, vol. 49, iss. 1.

Valoir Tamsen, *Government Funded Inventions: The Bayh-Dole Act and the Hopkins v. CellPro March-in Rights Controversy*, "Texas Intellectual Property Law Journal" 2000, vol. 8, iss. 2.

Visser Coenraad, *Copyright in Works Created in the Course of Employment: The Supreme Court of Appeal Gives Guidance - King v South African Weather Service*, "South African Mercantile Law Journal" 2009, vol. 21, iss. 4.

WIPO 2002. *Guidelines on Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organizations*.

WIPO 2014. *Patent Cooperation Treaty Yearly Review. The International Patent System*.

WIPO 2017. *PCT Yearly Review 2016: The International Patent System*.

WIPO 2018. *PCT Yearly Review 2017: The International Patent System*.

Younhee Kim, *The ivory tower approach to entrepreneurial linkage: productivity changes in university technology transfer*, "The Journal of Technology Transfer" 2013, vol. 38, iss. 2.

Zaleski Witold, Bielsko Aviation Technology Park, Entrepreneurship and Innovation Ltd., *Źródła innowacji w praktyce, czyli dlaczego rzadko współpracujemy z jednostkami naukowymi*, [online] https://rpo.slaskie.pl/media/files/cms/prezentacje/Zrodla_innowacji_BPTL.pdf [access: 10.07.2019].

Jurisdiction

Bekanntmachung der Neufassung des Hochschulrahmengesetzes vom 19.01.1999, (BGBl. I S. 18).

Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 09.09.1965, (BGBl. I S. 1273).

Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz - UrhWissG) vom 01.09.2017, (BGBl. I S. 3346).

Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts vom 23.05.2017, (BGBl. I S. 1228).

Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31.07.2009, (BGBl. I S. 2521).

Hays v. Sony Corporation of America, 847 F.2d 412 (7th Cir. 1988).

Case-law

Noah v. Shuba, (1991) FSR 14 (HCJ).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. Zm.).

Stephenson Jordan & Harrison Ltd. v. MacDonald & Evans, (1952) 69 RPC 10 (CA).

The Bayh Dole Act of 1980, 35 U.S.C.

The Patent Act 1977, 2004 c 16.

The UK Patents Act of 1977, c. 37, 2004 c 16.

University of Colorado Foundation, Inc. v. American Cyanamid, Co., 902 F. Supp. 221 (D. Colo. 1995).

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz. U. 2018 poz. 1668).

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, (Dz.U. 2016 poz. 1933).

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, (Dz. U. z 2017r., poz. 2201).

Weinstein v. University of Illinois, (1969) 273 Cal.App.2d 726 (Cal. Ct. App), pkt 734 (4b).

Williams v. Weisser, (1969) 273 Cal.App.2d 726 (Cal. Ct. App).

SUMMARY

LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR ACADEMIC INTELLECTUAL PROPERTY POLICY IN THE UNITED STATES, UNITED KINGDOM, GERMANY, AND POLAND

The paper presented updated and supplemented research results regarding the legal regulation of the protection and commercialization of intellectual property of public universities. The subject matter of the investigation was the statutory framework for creating intellectual property policy in the United States, as well as in Great Britain, Germany and Poland. The analysis of normative acts in these countries also took into account the documents developed by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the European Union, which provide recommendations for countries and universities in the studied area.

The common features of the researched legal systems were revealed, such as: lack of a professor's privilege and the universities' right to obtain industrial property rights covering the results of research and development works. On the other hand, differences exist in the matter of transferring the rights

to research results from the university to the inventor and in making decisions on the protection and commercialization, as well as the distribution of benefits from that process. There are considerable differences in the construction of industrial property rights portfolios between the surveyed countries. In particular, the low activity in obtaining patent protection abroad for academic centers from countries referred to as “moderate innovators”, to which Poland belongs. The problem is also low activity in combating infringements of universities’ industrial property rights, which is also a present in countries recognized as innovation leaders. Differentiated approaches, also comparing solutions of individual universities, are in the field of copyright. Typical models from liberal solutions (open model) to the ownership (closed) approach were presented.

Keywords: university, intellectual property policy, license, spin-off

ROLA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU WYKŁADNI NORM PRAWA AUTORSKIEGO

Uwagi ogólne

Prawo Wspólnot Europejskich tworzy samodzielny system, który rozwija się autonomicznie, niezależnie od porządków prawnych państw członkowskich. Ideą prawa Wspólnot Europejskich jest usuwanie barier, w szczególności w zakresie handlu i wymianie usług, w celu ułatwienia funkcjonowania jednolitego rynku. Prawo to jest elementem spinającym państwa i przymuszającym je do wspólnego i harmonijnego działania¹.

W zakresie prawa autorskiego nie doszło do wprowadzenia instrumentu prawnego w postaci wspólnotowego prawa autorskiego, jak miało to miejsce w przypadku wybranych dóbr prawa własności przemysłowej, np. wzoru przemysłowego². Harmonizacja prawa autorskiego przebiega przy stosowaniu dyrektyw. W tym celu, państwa członkowskie są zobowiązane do wydawania w określonych terminach przepisów krajowych odpowiadających treści dyrektyw.

¹ A. Graś, *Europejskie Prawodawstwo Wspólnotowe*, „Przegląd Prawa Europejskiego” 1996, nr 1., s. 25.

² Zob. J. Sieńczyło-Chłabicz, *Rejestracja jako warunek ochrony przewidzianej dla wzorów wspólnotowych zarejestrowanych*, [w:] *Europejskie prawo wzorów wspólnotowych*, red. M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chłabicz, Warszawa 2016, s. 66; J. Sieńczyło-Chłabicz, *Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 2, s. 10; M. Poźniak-Niedzielska, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 1, s. 5; K. Szczepanowska-Kozłowska, *Zdolność rejestracyjna wzoru*

Obok dyrektyw, coraz większą rolę w aspekcie harmonizacji prawa autorskiego odgrywa także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości. Ze względu na szybko rosnącą liczbę pytań prejudycjalnych i skłonność do nadawania różnym pojęciom używanym w dyrektywach autonomicznego znaczenia przez Trybunał Sprawiedliwości, coraz częściej wskazuje się na prawotwórczą rolę Trybunału w harmonizacji prawa autorskiego. Dyrektywy ze swej istoty realizują harmonizację punktową, natomiast orzeczenia realizują harmonizację dynamiczną, poprzez dostosowanie rozwiązań przyjętych w dyrektywach do rozwijającego się otoczenia.

Głównym celem artykułu jest próba wykazania zjawiska prawotwórczej roli Trybunału Sprawiedliwości w zakresie prawa autorskiego, określanego mianem „harmonizacji przez interpretację” lub „harmonizacji potajemnej”³. Zadaniem podjętych rozważań jest także ustalenie na podstawie istniejącego dorobku literatury prawidłowości i celowości przyjętego przez Trybunał Sprawiedliwości kierunku działania.

Dyrektywa jako podstawowy instrument harmonizacji prawa

Pierwszorzędną rolę w procesie harmonizacji prawa w Unii Europejskiej odgrywają dyrektywy. Dyrektywy należą do specyficznych źródeł prawa, które służą zbliżaniu systemów prawnych krajów członkowskich. Dyrektywy wiążą państwa członkowskie co do zamierzonego celu, jednak władzom krajowym pozostawia się wybór formy i treści ich implementacji. Z istoty dyrektyw wynika, że dla ich realizacji konieczna jest ich transpozycja do prawa wewnętrznego, w postaci przyjęcia regulacji krajowej uwzględniającej wytyczne dyrektyw⁴.

Przyjmuje się bezpośrednią skuteczność dyrektyw. Oznacza ona, że normy dyrektyw tworzą prawa i obowiązki wprost dla obywateli, którzy mogą się na nie powoływać przed organami wewnętrznymi. Trybunał Sprawiedliwości

w prawie Unii Europejskiej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 3; M. Poźniak-Niedzielska, *Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego*, [w:] *Europejskie prawo wzorów wspólnotowych...*, s. 92; J. Kępiński, *Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym*, Warszawa 2010, s. 49; A. Wojciechowska, *Zdolność rejestracyjna wzoru przemysłowego w świetle dyrektywy z 13 października 1998 r. o ochronie prawnej wzorów przemysłowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2002, z. 80, s. 273-274.

³ E. Traple, *Harmonizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z. 126, s. 201-202.

⁴ A. Dynia, *Bezpośrednia skuteczność dyrektyw*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2003, z. 7, s. 49-50.

UE stwierdził, że po bezskutecznym upływie terminu implementacji dyrektywy, jeżeli spełnia ona trzy warunki: jest jasna, precyzyjna i bezwarunkowa, jej postanowienia mogą być powoływane przed sądami krajowymi⁵. Dzięki bezpośredniej skuteczności, dyrektywy stają się „strażnikami prawa europejskiego”⁶.

W trakcie procesu harmonizacji w ostatnich 20 latach przyjęto 11 dyrektyw dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych. Zostały one poświęcone:

- ochronie programów komputerowych⁷;
- prawu najmu i użyczenia oraz niektórym prawom pokrewnym prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej⁸;
- koordynacji określonych przepisów z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych dotyczących przekazu satelitarnego i transmisji kablowej⁹;
- czasowi ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych¹⁰;
- prawnej ochronie baz danych¹¹;
- ujednoczeniu niektórych aspektów prawa autorskiego oraz praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym¹²;
- *droit de suite*¹³;

⁵ Wyrok ETS z 5 kwietnia 1979 r. C-148/78 w sprawie *Pubblico v. Tullio Ratti*.

⁶ A. Dynia, *Bezpośrednia skuteczność dyrektyw ...*, s. 52.

⁷ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, (Dz. U. UE 2009 L 111/16).

⁸ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2006/115/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, (Dz. U. UE 2006 L 376/28).

⁹ Dyrektywa Rady Nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową, (Dz. U. WE 1993 L 248/15).

¹⁰ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2006/116/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, (Dz. U. UE 2006 L 372/12) zmieniona Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotyczącą zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, (Dz. U. UE 2011 L265/1).

¹¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. U. WE 1996 L 77/20).

¹² Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. U. WE 2001 L 167/10).

¹³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/84/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki, (Dz. U. UE 2001 L 272/32).

- egzekwowaniu praw własności intelektualnej¹⁴;
- niektórym dozwolonym sposobom korzystania z utworów osieroconych¹⁵;
- audiowizualnych usług medialnych¹⁶;
- zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami¹⁷.

Obecnie obowiązujące prawo autorskie w Polsce w dużym stopniu jest zharmonizowane z prawem wspólnotowym. Analiza działań Polski w obszarze implementacji dyrektyw z zakresu prawa autorskiego wskazuje pojedyncze przypadki nieterminowego ich wdrażania¹⁸, jak również przyjmowanie treści odbiegających od rozwiązań przyjętych w dyrektywie¹⁹. Odstępstwa polskiego prawa od wymogów przewidzianych w dyrektywach mogą powodować konieczność kolejnych nowelizacji prawa autorskiego. Należy zauważyć, że Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, że niewdrożenie dyrektywy lub jej niewłaściwe wdrożenie przez państwo może być podstawą jego odpowiedzialności odszkodowawczej²⁰. Jeżeli naruszenie prawa wspólnotowego przez państwo członkowskie jest związane z działalnością ustawodawcy krajowego, który posiada swobodę regulacji, to osoby, którym wyrządzono szkodę, są uprawnione do odszkodowania. Warunkiem odpowiedzialności państwa jest łączne spełnienie trzech przesłanek:

¹⁴ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. U. UE 2004 L 157/45).

¹⁵ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych (Dz. U. UE 2012 L 299/5).

¹⁶ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz. U. UE 2010 L 95/1).

¹⁷ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE 2014 L 84/72).

¹⁸ Dyrektywa 2007/65/WE o audiowizualnych usługach medialnych z dnia 11 grudnia 2007 r., (Dz. U. UE. 2007 L 332); Zob. A. Matlak, *Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2010, z. 108, s. 146; J. Sienczyło-Chlabicz, *Utwory osierocone – propozycje nowelizacji prawa autorskiego*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z. 126, s. 117.

¹⁹ Dyrektywa 96/9/WE w sprawie ochrony prawnej baz danych

²⁰ Wyrok ETS z 19 listopada 1991 r. w sprawach połączonych C-6/90 i C-90 *Andrea Franco v. Italian Republic*.

- postanowienia dyrektyw nadają osobom określone prawa;
- naruszenie jest wystarczająco poważne;
- istnieje bezpośredni związek przyczynowy między naruszeniem prawa wspólnotowego a wyrządzoną szkodą.

Podsumowując przeprowadzone rozważania można stwierdzić, że dyrektywy to akty prawa wspólnotowego, które wyznaczają minimalne standardy harmonizacji przepisów prawa z danej dziedziny w państwach członkowskich. Każde państwo wspólnotowe jest zobowiązane dostosować swoje ustawodawstwo wewnętrzne do regulacji wynikających z dyrektyw. Na ogół odbywa się to w sposób i w terminie wskazanym w dyrektywie. Brak implementacji może skutkować odpowiedzialnością państwa za naruszenie prawa wspólnotowego²¹.

Prawotwórcza rola Trybunału Sprawiedliwości w zakresie prawa autorskiego

Podstawowym zadaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zapewnienie jednolitej wykładni prawa wspólnotowego we wszystkich krajach członkowskich oraz jego przestrzegania przez te kraje. Obok dyrektyw, które służą zbliżaniu systemów prawnych krajów członkowskich, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości odgrywa ważną rolę w procesie harmonizacji, poprzez dokonywanie interpretacji pojęć użytych w dyrektywach. W literaturze przedmiotu zauważa się, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w zakresie prawa autorskiego wyraźnie ewoluuje w kierunku działalności prawotwórczej²². Dotychczas stosowana przez Trybunał Sprawiedliwości interpretacja dynamiczna, polegała na dostosowaniu przyjętych w dyrektywach rozwiązań do nowego otoczenia, w zgodzie z założeniami runku wewnętrznego i niezakłóconej konkurencji²³. Zauważa się, że coraz częściej Trybunał Sprawiedliwości wykracza poza przyznane mu kompetencje jednolitej interpretacji dyrektyw, na rzecz tworzenia nowych rozwiązań, które z dyrektyw

²¹ D. Leputa, W. Wróbel, M. Zelek, *Rys historyczny i źródła prawa własności intelektualnej*, [w:] *Prawo własności intelektualnej*, red. M. Załucki, Warszawa, 2010, s. 58.

²² Zob. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, s. 602-605; R. Markiewicz, *Svensson a sprawa polska*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z. 126, s. 59; D.K. Gęsicka, *Publiczne udostępnienie utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z. 125, s. 35; J. Sieńczyło-Chlabicz, *Utwory osierocone ...*, s. 127; E. Traple, *Harmonizacja prawa autorskiego ...*, s. 200.

²³ M. Jeżewski, *Między wykładnią a tworzeniem prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich*, [w:] *Wykłady prawa Unii Europejskiej*, red. C. Mik, Toruń 2008, s. 151.

nie wynikają, przejmując funkcje prawotwórcze²⁴. Działalność prawotwórcza Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie prawa autorskiego polega zatem na nadawaniu autonomicznego charakteru podstawowym pojęciom z zakresu prawa autorskiego, wskutek czego ograniczona zostaje swoboda interpretacji tych pojęć przez sądy państw członkowskich lub ustalaniu znaczenia niektórych pojęć, które nie są zdefiniowane w dyrektywach²⁵.

Analiza orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości zapadła na tle stosowania dyrektyw z zakresu prawa autorskiego wskazuje na dążenie przez Trybunał Sprawiedliwości do unifikacji określonych pojęć podstawowych. Dodatkowo widoczna jest istotna ciągłość linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości, który odwołuje się w wyrokach do wypracowanej we wcześniejszych orzeczeniach linii. Pozwala to na stwierdzenie, że centrum harmonizacji prawa autorskiego w ramach Wspólnot Europejskich przesunęło się z aktywności legislacyjnej na orzeczniczą. Zjawisko to określa się mianem „harmonizacji przez interpretację”, „potajemnej harmonizacji”²⁶ lub „twórczej interpretacji”²⁷.

W literaturze przedmiotu pojawienie się tego zjawiska uzasadnia się tym, że w dobie technologicznych zmian, podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego ulegają przewartościowywaniu. Zmiany legislacyjne, które ze swej natury stanowią kwestię wtórną wobec rzeczywistości zastanej, zachodzą zbyt wolno, co sprawia, że podstawowe znaczenie w tej dziedzinie nabiera wykładnia pojęć prawnych. To ona pozwala podmiotom stosującym prawo uwzględnić rzeczywistość i sprawia, że prawo nabiera charakteru dynamicznego²⁸.

Dokonując próby oceny działalności Trybunału Sprawiedliwości w kształtowaniu wykładni norm prawa autorskiego należy odróżnić działalność interpretacyjną Trybunału od działalności prawotwórczej. Działalność interpretacyjna sprowadza się do dokonywania przez Trybunał Sprawiedliwości interpretacji pojęć użytych w dyrektywach. Natomiast działalność prawotwórcza przejawia się w nadawaniu autonomicznego charakteru podstawowym pojęciom użytym w dyrektywach lub ustalaniu znaczenia pojęć niezdefiniowanych w dyrektywach. Do konstruowanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE autonomicznych pojęć z zakresu prawa autorskiego w ostatnim czasie

²⁴ E. Traple, *Harmonizacja prawa autorskiego...*, s. 200.

²⁵ Tamże.

²⁶ Tamże, s. 201.

²⁷ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, s. 603.

²⁸ D. K. Gęsicka, *Wykładnia pojęć w prawie autorskim*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, z. 117, s. 66.

można zaliczyć w szczególności takie pojęcia, jak: „oryginalność utworu”²⁹, „publiczne udostępnienie utworu”³⁰, „nowa publiczność”³¹.

Przesłanka oryginalności utworu

Pojęcie utworu stanowi podstawę każdego krajowego prawa autorskiego. Definicję legalną utworu w prawie polskim zawiera art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych³². Zgodnie z tym przepisem, utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Brzmienie definicji *per se* sugeruje trudności interpretacyjne. W doktrynie wskazuje się, że utwór jest tzw. *umbrella term*, który ze względu na dużą różnorodność potencjalnych przedmiotów prawa autorskiego jest pojęciem szerokim³³.

Jednym z konstytutywnych elementów pojęcia utworu jest oryginalność. Z definicji utworu zamieszonej w art. 1 ust. 1 pr.aut. wynika, że powinien on stanowić przejaw działalności twórczej. Stwierdzenie, że utwór jest przejawem działalności twórczej, oznacza, że dzieło stanowi rezultat działalności o charakterze kreatywnym. Twórczość jest zatem głównie projekcją wyobraźni, rozumianą jako *creatio ex nihilo*. Samo pojęcie twórczości nie jest na ogół definiowane, natomiast jest zazwyczaj przeciwstawiane pracy wymagającej do osiągnięcia rezultatu określonej sprawności i umiejętności, i której rezultat da się z góry przewidzieć, jako mający charakter powtarzalny. W doktrynie twórczość jest traktowana jako przeciwieństwo naśladownictwa lub mechanicznego stosowania pewnych reguł³⁴. Przesłanka ta, niekiedy określana jako przesłanka „oryginalności” utworu, jest zrealizowana wówczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór intelektu³⁵.

Przesłanka oryginalności utworu nie została także zdefiniowana w prawie wspólnotowym. W wyniku pytań prejudycjalnych, Trybunał Sprawiedliwości nadał autonomiczny charakter pojęciu oryginalności utworu.

²⁹ Wyrok ETS z 16 lipca 2009 r. w sprawie C-5/08 *Infopaq Internationals AIS v. Danske Dagblades Forening*.

³⁰ Wyrok ETS z 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-89/04 *Mediakabel BV v. Commissariaat voor de Media*.

³¹ Wyrok TSUE z 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12 *Nill Svensson v. Retriever Sverige AB*.

³² *Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, (Dz.U. t.j. z 2017 r. poz. 880 ze zm). – dalej pr.aut.

³³ D. K. Gęsicka, *Wykładnia pojęć w prawie autorskim ...*, s. 68.

³⁴ J. Błęzyński, *Prawo autorskie*, Warszawa 1988, s. 31-32.

³⁵ Wyrok SA w Poznaniu z 7 listopada 2007 r., I ACa 800/07, Lex nr 370747.

W wyroku z 16 lipca 2009 r. w sprawie *Infopaq*³⁶ Trybunał Sprawiedliwości uznał, że pojęcie oryginalności jest autonomicznym pojęciem prawa wspólnotowego w stosunku do wszystkich kategorii utworów. Utwór należy uznać za oryginalny, jeżeli stanowi własną twórczość intelektualną autora, niezależnie od walorów estetycznych, poziomu artystycznego oraz przeznaczenia. Oryginalny znaczy tyle co stanowiący wynik własnej działalności. W orzeczeniu *Football Dataco Ltd i in. v. Yahoo!*³⁷ TSUE podjął próbę dalszego doprecyzowania definicji oryginalności, uznając, że możliwość dokonywania przez autora swobodnych twórczych wyborów, jest niezbędnym elementem powstania wyniku odznaczającego się oryginalnością³⁸. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości potwierdzone zostało także w sprawie *BSA v. Ministerstwo Kultury*³⁹, w której stwierdzono, że prawo autorskie Wspólnot Europejskich chroni własną intelektualną twórczość autora, a poziom wymaganej oryginalności jest zunifikowany.

Wyznaczając próg oryginalności utworu wyodrębnić można dwa modele. Zgodnie z pierwszym dzieło jest oryginalne, jeżeli pochodzi od jego autora i jest wynikiem jego wysiłku. Drugi model wymaga odbicia w dziele piętna osobistego twórcy. Niezależnie od stosowanej koncepcji, Trybunał Sprawiedliwości odrywa przesłankę oryginalności od walorów estetycznych, przeznaczenia czy poziomu artystycznego. Trybunał akcentuje natomiast konieczność dokonywania przez autora swobodnych wyborów. Tam, gdzie wybory nie są możliwe, gdy tworzenie jest uwarunkowane względami technicznymi, zasadami lub ograniczeniami, nie mamy do czynienia z działalnością twórczą. Autor, gdy ma możliwość dokonywania wyborów jest w stanie odcisnąć na tworzonym dziele swój osobisty charakter. Za rezultat twórczości nie można uznać obiektów powstających całkowicie jako rezultat przypadku. Oznacza to, że twórca powinien mieć władztwo nad utworem w tym znaczeniu, że utwór powinien wyrażać jego sposób widzenia lub ujęcia, tj. wyrażać piętno osobowości twórcy.

Publiczne udostępnienie utworu

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich

³⁶ Wyrok ETS z 16 lipca 2009 r. w sprawie C-5/08....

³⁷ Wyrok TSUE z 1 marca 2012 r. w sprawie C-604/10 *Football Dataco Ltd i in. v. Yahoo!*.

³⁸ Wyrok TSUE z 7 marca 2013 r. w sprawie C-145/10 *Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH*.

³⁹ Wyrok ETS z 22 października 2010 r. w sprawie C-393/09 *BSA v. Ministerstwo Kultury*.

i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym w art. 3 ust. 1 przewidziano, że Państwa Członkowskie powinny zapewnić autorom wyłączne prawo do zezwalania lub zabraniań drogą przewodową, albo bezprzewodową na jakiegokolwiek publiczne udostępnianie ich utworów. Z postanowień dyrektywy wynika, że publicznym udostępnianiem są wszystkie czynności faktyczne polegające na korzystaniu z utworu, jeżeli są spełnione dwie przesłanki: 1) dochodzi do udostępnienia utworu, czyli możliwości zapoznania się z jego treścią, 2) udostępnienie ma charakter publiczny, czyli jest skierowane do nieokreślonej liczby odbiorców.

Analiza orzecznictwa Trybunał Sprawiedliwości wskazuje, że nadał on autonomiczny charakter pojęciu „publicznego udostępnienia utworu”. W wyroku z 2 czerwca 2005 r. w sprawie *Mediakabel*⁴⁰ Trybunał Sprawiedliwości uznał, że publiczne udostępnianie jest pojęciem autonomicznym prawa wspólnotowego i oznacza nieokreśloną liczbę potencjalnych odbiorców. Kryterium znacznej liczby osób zostało doprecyzowane w wyroku ETS z 7 grudnia 2006 r. w sprawie *SGAE*⁴¹. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że publiczne komunikowanie oznacza pewien próg, co wyklucza z tego pojęcia małą lub nieznaczną liczbę osób. Zgodnie z sentencją wyroku, Trybunał Sprawiedliwości uznał, że stanowi udostępnienie publiczne rozpowszechnianie programów telewizyjnych za pomocą odbiorników telewizyjnych umieszczonych w pokojach gości hotelowych. Prywatny charakter pokoi nie wyklucza uznania, że hotelarz za pomocą odbiorników telewizyjnych udostępniał publicznie utwór.

Podobnie w wyrokach z 4 października 2011 r. w sprawie *Premier League*⁴² oraz 31 maja 2016 r. w sprawie *Reha Training*⁴³ Trybunał Sprawiedliwości uznał, że transmitowanie programów telewizyjnych gościom za pomocą ekranu telewizora stanowi publiczne udostępnienie. Do udostępnienia dochodzi wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel lokalu w sposób celowy retransmituje utwory, a do uznania, że udostępnienie ma charakter celowy, konieczne jest, aby transmisja została skierowana do nowej publiczności.

⁴⁰ Wyrok ETS z 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-89/04 ..., zob. także Wyrok ETS z 14 lipca 2005 r. C-192/04 *Lagardère Active Broadcast v. Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE)*; Wyrok TSUE z 15 marca 2012 r. w sprawie C-135/10 *Società Consortile Fonografici (SCF) v. Marco del Corso*.

⁴¹ Wyrok ETS z 7 grudnia 2006 r. w sprawie C-306/05 *Sociedad de Autores y Editores de Espana (SGAE) v. Rafael Hoteles SA*.

⁴² Wyrok ETS z 4 października 2011 r. w sprawie C-403/08 *Football Association Premier League v. Karen Murphy*.

⁴³ Wyrok TSUE z 31 maja 2016 r. w sprawie C -117/15 *Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH v. Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)*.

W sprawie *Reha Training* ośrodek podczas prowadzonych zajęć rehabilitacyjnych umożliwił osobom rehabilitowanym korzystanie z odbiorników telewizyjnych. Ośrodek nie wystąpił do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w dziedzinie muzyki w Niemczech (GEMA) o udzielenie zezwolenia na udostępnianie programów. Sąd Okręgowy w Kolonii w celu ustalenia, czy Reha Training powinna zapłacić odszkodowanie wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym, czy opisana sytuacja stanowi „publiczne udostępnianie” w świetle postanowień dyrektywy Nr 2001/29/WE oraz czy takie rozpowszechnianie programów telewizyjnych za pomocą odbiorników telewizyjnych, które prowadzący ośrodek rehabilitacyjny zainstalował w swoich pomieszczeniach, narusza prawa autorskie i prawa pokrewne dużej liczby zainteresowanych podmiotów, w szczególności kompozytorów, autorów tekstów i wydawców muzycznych, a także artystów wykonawców, producentów fonogramów oraz autorów utworów mówionych, jak również ich wydawców. Trybunał uznał, że rozpowszechnianie programów telewizyjnych za pomocą odbiorników telewizyjnych, które prowadzący ośrodek rehabilitacyjny zainstalował w swoich pomieszczeniach stanowi publiczne udostępnianie. Trybunał argumentował, że po pierwsze, ośrodek celowo dokonywał transmisji utworów chronionych pacjentom, poprzez odbiorniki telewizyjne zainstalowane w kilku miejscach w tym zakładzie. Po drugie, wszyscy pacjenci takiego ośrodka rehabilitacyjnego stanowią publiczność, ponieważ utworzony przez tych pacjentów krąg osób nie jest zbyt mały, mając w szczególności na względzie, że wspomniani pacjenci mogli korzystać z utworów rozpowszechnianych równocześnie w kilku miejscach w zakładzie. Po trzecie, rozpowszechnianie programów telewizyjnych za pomocą odbiorników telewizyjnych w zakresie, w jakim ma ono na celu dostarczenie rozrywki pacjentom ośrodka rehabilitacyjnego w czasie zabiegów lub w okresie poprzedzającego te zabiegi, stanowi świadczenie dodatkowych usług, które wprawdzie nie realizują żadnego celu medycznego, lecz mają jednak wpływ na komfort i atrakcyjność ośrodka, zapewniając mu tym samym przewagę konkurencyjną. Z powyższego wynika, że rozpowszechnianie programów telewizyjnych przez prowadzącego ośrodek rehabilitacyjny może mieć charakter zarobkowy, który może być uwzględniony dla celów określenia kwoty wynagrodzenia należnego w danym wypadku za takie rozpowszechnianie.

Analiza powyższych wyroków prowadzi do wniosku, że Trybunał opowiada się za szerokim rozumieniem pojęcia publiczne udostępnianie, ustanawiając wysoki standard ochrony praw autorskich, w tym zapewnienia twórcom prawa do stosownego wynagrodzenia.

Warto także zwrócić uwagę na wcześniejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15 marca 2012 r. w sprawie *SCF v. Marco del Corso*⁴⁴. Orzeczenie to zapadło na tle następującego stanu faktycznego. Włoski dentysta Marco del Corso odtwarzał pacjentom w swoim gabinecie chronione fonogramy, a kwestią wymagającą rozstrzygnięcia było określenie, czy działanie takie stanowi podawanie fonogramu do publicznej wiadomości. Trybunał Sprawiedliwości zauważył, że pojęcie publicznego udostępniania nie wymaga nieograniczonego kręgu odbiorców. Pojęcie publiczności Trybunał Sprawiedliwości przeciwstawił jednak pojęciu prywatności, uznając, że odtworzenie płyty w czasie niewielkiego przyjęcia urodzinowego nie stanowi publicznego udostępniania utworu. W sprawie *Marco del Corso* Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że pojęcie publicznego udostępniania nie obejmuje bezpłatnego odtwarzania fonogramu w gabinecie dentystycznym, w ramach wykonywania wolnego zawodu, z korzyścią dla klientów, którzy korzystają z odtworzenia niezależnie od ich woli. W uzasadnieniu Trybunał wskazał, że pojęcie „publiczności” należy rozumieć jako odnoszące się do nieokreślonej, ale znacznej liczby potencjalnych odbiorców. W tym kontekście Trybunał Sprawiedliwości doprecyzował, że nieokreślony charakter odbiorców powinien być interpretowany jako obejmujący ogół ludności, bez ograniczenia do poszczególnych osób należących do prywatnej grupy. Odnosił się także do kryterium „dość znacznej liczby osób”, które stanowi odzwierciedlenie faktu, że udostępnianie utworu wobec małej, nieznacznej liczby osób, nie może być uznane za publiczne udostępnianie. Za istotne kryterium oceny, czy doszło do udostępniania publicznego, Trybunał uznał także charakter udostępniania utworu w kontekście rodzaju świadczonych przez udostępniającego usług. Uboczny charakter udostępniania fonogramów w odniesieniu do zwykłego przedmiotu usług dentystycznych, zdaniem Trybunału Sprawiedliwości, uzasadnia pogląd, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do publicznego odtwarzania fonogramów w celu zarobkowym. W tym stanie rzeczy pacjenci dentysty nie stanowią publiczności⁴⁵.

Podsumowując powyższe rozważania można stwierdzić, że publiczne udostępnienie wymaga zapoznania się utworem nieokreślonej liczby odbiorców, ustanawiając jednak pewien próg, co wyklucza z tego pojęcia małą lub nieznaczną liczbę osób. Także zarobkowy charakter publicznego udostępniania ma znaczenie dla oceny prawnej zachowania udostępniającego.

⁴⁴ Wyrok TSUE z 15 marca 2012 r. w sprawie C-135/10

⁴⁵ D.K. Gęsicka, *Publiczne udostępnienie utworu ...*, s. 35.

Nowa publiczność

Wymóg „nowej publiczności”, jako istotne kryterium publicznego udostępniania, został skonstruowany przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 7 grudnia 2006 r. w sprawie *Sociedad de Autores y Editores de España (SGAE)*⁴⁶. Trybunał uznał, że osoba prowadząca zakład hotelowy, która dokonuje publicznego udostępnienia, przekazuje utwór nowej publiczności, tzn. publiczności, która nie była brana pod uwagę przez autorów chronionego utworu, którzy wyrazili zgodę na użycie w drodze pierwotnego udostępnienia. W sprawie z 13 lutego 2014 r. *Svensson*⁴⁷ Trybunał Sprawiedliwości UE doprecyzował pojęcie nowej publiczności uznając, że jest to publiczność, która nie została wzięta pod uwagę przez podmiot uprawniony, gdy zezwalał na pierwotne publiczne udostępnienie. Problematyka nowej publiczności była także przedmiotem rozważań Trybunału w sprawie *Reha Training*⁴⁸. W przedmiotowej sprawie Trybunał stwierdził, że pacjenci ośrodka rehabilitacyjnego, który w trakcie zabiegów emitował programy telewizyjne na ekranach zamontowanych w ośrodku, stanowią publiczność w rozumieniu tych przepisów, ponieważ utworzony przez tych pacjentów krąg osób nie jest zbyt mały, wręcz nieznaczny. Ponadto w zakresie, w jakim pojawia się kwestia uiszczenia opłat dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych związanych z udostępnieniem chronionych utworów w pomieszczeniach wspomnianego ośrodka, oczywiste jest, iż pacjenci ci nie zostali uwzględnieni w chwili udzielenia zezwolenia na pierwotne udostępnienie chronionego utworu, w taki sposób, że stanowią oni nową publiczność.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że wprowadzone przez Trybunał Sprawiedliwości kryterium „nowej publiczności” nie zawsze jest niezbędnym elementem kwalifikowania danego działania jako publiczne udostępnianie⁴⁹.

Wnioski końcowe

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że w coraz większym zakresie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości mają charakter interpretacji twórczej, co oznacza, że Trybunał wykracza poza swe ustawowe kompetencje oraz posługuje się interpretacją swobodną, odchodząc od jednoznacznie rozumianych

⁴⁶ Wyrok ETS z 7 grudnia 2006 r. w sprawie C-306/05

⁴⁷ Wyrok TSUE z 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12

⁴⁸ Wyrok TSUE z 31 maja 2016 r. w sprawie C-117/15

⁴⁹ E. Traple, *Harmonizacja prawa autorskiego ...*, s. 211.

przepisów prawnych w świetle wykładni językowej na rzecz znaczenia wskazanego regułami funkcjonalnymi pozostającymi w szczególności w zgodzie z założeniami wolnego rynku wewnętrznego i niezakłóconej konkurencji⁵⁰.

Dokonując oceny prawidłowości i celowości przyjętego przez Trybunał Sprawiedliwości kierunku działania można wskazać, że interpretacja przepisów unijnych dokonywana przez Trybunał oparta jest na zasadach:

- autonomicznej i jednolitej wykładni wszystkich przepisów, które niezawierają wyraźnego odesłania do prawa krajów członkowskich⁵¹;
- uwzględniania kontekstu i celu regulacji⁵²;
- maksymalnie zgodnej interpretacji z postanowieniami konwencji międzynarodowych⁵³;
- zapewnieniu stosownego wynagrodzenia autorom za korzystanie z ich dzieł;
- nadawaniu szerokiej interpretacji prawom wyłącznym;
- nadawaniu ścisłej wykładni ograniczeniom praw autorskich⁵⁴.

Wydaje się, że istniejące ramy prawa wspólnotowego odnoszące się do ochrony praw autorskich i pokrewnych są w ramach działalności Trybunału Sprawiedliwości dostosowywane i uzupełniane w takim stopniu, jaki jest konieczny dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego. W tym celu Trybunał dokonuje interpretacji przepisów w zakresie praw autorskich i pokrewnych, które są różnicowane w poszczególnych Państwach Członkowskich lub powodują niepewność prawną utrudniającą sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i prawidłowy rozwój społeczeństwa informacyjnego w Europie. Rola Trybunału Sprawiedliwości w ujednocianiu orzecznictwa sądów krajowych w materii prawa autorskiego jest istotna. Analiza orzecznictwa

⁵⁰ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie ...*, s. 603.

⁵¹ Wyrok ETS z 9 listopada 2000 r. w sprawie C-357/98 *Yiadom*; Wyrok ETS z 7 grudnia 2006 r. w sprawie C-306/05

⁵² Wyrok ETS z 14 lipca 1998 r. w sprawie C-341/95 *Gianni Battati v. Safety Hi-Tech Srl*; Wyrok ETS z 19 sierpnia 2000 r. w sprawie C-156/98 *Federal Republic of Germany v. Commission of the European Communities*; wyrok ETS z 7 grudnia 2006 r. w sprawie C-306/05 ...; Wyrok TSUE z 4 października 2011 r. w sprawach połączonych C-403/08 i C-429/08 *Football Association Premier League Ltd. & QC Leisure v. Media Protection Services Ltd.*

⁵³ Wyrok ETS z 6 grudnia 2005 w sprawach połączonych C-453/03, C-11/04, C-12/04, C-194/04 *ABNA Ltd. i in. v. Secretary of State for Health*.

⁵⁴ Wyrok ETS z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-476/01 *Felix Kapper*; Wyrok ETS z 26 października 2006 r. w sprawie C-36/05 *Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain*.

Trybunału Sprawiedliwości wykazuje, że coraz częściej Trybunał wychodzi poza interpretację pojęć występujących w dyrektywach, co rodzi wątpliwości, jak daleko sądy krajowe są związane przyjętą w nich linią orzecniczą. Jak trafnie zauważa E. Traple, Trybunał Sprawiedliwości, traktując szeroko swoją funkcję zapewnienia przez harmonizację niezakłóconej konkurencji, nie czekając na nowe dyrektywy, wychodzi czasem poza ramy zadawanych pytań przez sądy krajowe. Sprawia to, że działalność Trybunału Sprawiedliwości staje się pierwszoplanowym mechanizmem harmonizacji⁵⁵. Trybunał Sprawiedliwości wyraża stanowisko, zgodne z którym zarówno względy jednolitego stosowania prawa wspólnotowego, jak i zasady równości wskazują na to, że treści przepisu prawa wspólnotowego, który nie zawiera wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich, należy nadać autonomiczną i jednolitą wykładnię w całej Wspólnocie Europejskiej, przy czym wskazówką interpretacyjną powinien być cel danej legislacji i jej kontekst.

BIBLIOGRAFIA

Literatura

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016.

Błęszyński Jan, *Prawo autorskie*, Warszawa 1988.

Dynia Anna, *Bezpośrednia skuteczność dyrektyw*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2003, z. 7.

Gęsicka Adria K., *Wykładnia pojęć w prawie autorskim*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, z. 117.

Gęsicka Daria K., *Publiczne udostępnienie utworu w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z. 125.

Graś A., *Europejskie Prawodawstwo Wspólnotowe*, „Przegląd Prawa Europejskiego” 1996, nr 1.

⁵⁵ E. Traple, *Harmonizacja prawa autorskiego ...*, s. 218-219.

Jakób Kępiński, *Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym*, Warszawa 2010.

Jęzewski Marek, *Między wykładnią a tworzeniem prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich*, [w:] *Wykładania prawa Unii Europejskiej*, red. C. Mik, Toruń 2008.

Markiewicz Ryszard, *Svensson a sprawa polska*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z. 126.

Matlak Andrzej, *Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2010, z.108.

Poźniak-Niedzielska Maria, *Ochrona wzorów przemysłowych w prawie europejskim*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 1.

Poźniak-Niedzielska Maria, *Treść i zakres prawa z rejestracji wzoru wspólnotowego*, [w:] *Europejskie prawo wzorów wspólnotowych*, red. M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chłabcz, Warszawa 2016.

Rys historyczny i źródła prawa własności intelektualnej, [w:] *Prawo własności intelektualnej*, red. M. Załucki, Warszawa, 2010.

Sieńczyło-Chłabcz Joanna, *Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2008, nr 2.

Sieńczyło-Chłabcz Joanna, *Rejestracja jako warunek ochrony przewidzianej dla wzorów wspólnotowych zarejestrowanych* [w:], *Europejskie prawo wzorów wspólnotowych*, red. M. Poźniak-Niedzielska, J. Sieńczyło-Chłabcz, Warszawa 2016.

Sieńczyło-Chłabcz Joanna, *Utwory osierocone – propozycje nowelizacji prawa autorskiego*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z. 126.

Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, *Zdolność rejestracyjna wzoru w prawie Unii Europejskiej*, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 3.

Traple Elżbieta, *Harmonizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2014, z. 126.

Wojciechowska Anna, *Zdolność rejestracyjna wzoru przemysłowego w świetle dyrektywy z 13 października 1998 r. o ochronie prawnej wzorów przemysłowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2002, z. 80.

Akty prawne

Dyrektywa 2007/65/WE o audiowizualnych usługach medialnych z dnia 11 grudnia 2007 r., (Dz. U. UE. 2007 L 332).

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

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z dnia 27 września 2011 r. dotycząca zmiany dyrektywy 2006/116/WE w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych, (Dz. U. UE 2011 L265/1).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych, (Dz. U. UE. L 299).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych, (Dz. U. UE 2012 L 299/5).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/26/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym, (Dz. U. UE 2014 L 84/72).

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

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2001/84/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki, (Dz. U. UE 2001 L 272/32).

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

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2006/115/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej, (Dz. U. UE 2006 L 376/28).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2006/116/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. U. UE 2006 L 372/12).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, (Dz. U. UE 2009 L 111/16).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych, (Dz. U. WE 1996 L 77/20).

Dyrektywa Rady Nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarne go oraz retransmisji drogą kablową, (Dz. U. WE 1993 L 248/15).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (Dz.U. t.j. z 2017 r. poz. 880 ze zm).

Orzecznictwo

Wyrok ETS z 14 lipca 1998 r. w sprawie C-341/95 *Gianni Battati v. Safety Hi-Tech Srl*; wyrok ETS z 19 sierpnia 2000 r. w sprawie C-156/98 *Federal Republic of Germany v. Commission of the European Communities*;

Wyrok ETS z 5 kwietnia 1979 r. C-148/78 w sprawie *Pubblico v. Tullio Ratti*.

Wyrok ETS z 9 listopada 2000 r. w sprawie C-357/98 *Yiadam*.

Wyrok TSUE z 31 maja 2016 r. w sprawie C -117/15 *Reha Training Gesellschaft für Sport-und Unfallrehabilitation mbH v. Gesellschaft für musikalische Aufführungs-und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA)*.

Wyrok TSUE z 4 października 2011 r. w sprawach połączonych C-403/08 i C-429/08 *Football Association Premier League Ltd. & QC Leisure v. Media Protection Services Ltd.*

Wyrok TSUE z 15 marca 2012 r. w sprawie C-135/10 *Società Consortile Fonografici (SCF) v. Marco del Corso.*

Wyrok TSUE z 7 marca 2013 r. w sprawie C-145/10 *Eva-Maria Painer v. Standard Verlags GmbH.*

Wyrok ETS z 14 lipca 2005 r. C-192/04 *Lagardère Active Broadcast v. Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE).*

Wyrok ETS z 7 grudnia 2006 r. w sprawie C-306/05 *Sociedad de Autores y Editores de Espana (SGAE) v. Rafael Hoteles SA.*

Wyrok ETS z 22 października 2010 r. w sprawie C-393/09 *BSA v. Ministerstwo Kultury.*

Wyrok ETS z 4 października 2011 r. w sprawie C-403/08 *Football Association Premier League v. Karen Murphy.*

Wyrok ETS z 6 grudnia 2005 w sprawach połączonych C-453/03, C-11/04, C-12/04, C-194/04 *ABNA Ltd. i in. v. Secretary of State for Health.*

Wyrok TSUE z 13 lutego 2014 r. w sprawie C-466/12 *Nill Svensson v. Retriever Sverige AB.*

Wyrok ETS z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-476/01 *Felix Kapper.*

Wyrok TSUE z 1 marca 2012 r. w sprawie C-604/10 *Football Dataco Ltd i in. v. Yahoo!.*

Wyrok SA w Poznaniu z 7 listopada 2007 r., I ACa 800/07, Lex nr 370747.

Wyrok ETS z 26 października 2006 r. w sprawie C-36/05 *Commission of the European Communities v. Kingdom of Spain.*

Wyrok ETS z 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-89/04 *Mediakabel BV v. Commissariaat voor de Media.*

Wyrok ETS z 19 listopada 1991 r. w sprawach połączonych C-6/90 i C-90 *Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v. Italian Republic.*

Wyrok ETS z 16 lipca 2009 r. w sprawie C-5/08 *Infopaq Internationals A/S v. Danske Dagblades Forening*.

SUMMARY

THE ROLE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION IN SHAPING THE INTERPRETATION OF COPYRIGHT STANDARDS

The article presents the role of the EU Court of Justice's jurisprudence in the process of harmonizing copyright. The Court of Justice is accused of acting beyond its powers and some of its judgments are of a law-making character. The main purpose of this article is to demonstrate, via the example of selected judgments, judicial harmonization of copyright carried out by Court of Justice. The aim of the article is to elucidate of the law-making role of the Court of Justice in the field of copyright, so called „harmonization through interpretation” or „secretive harmonization”.

Keywords: Court of Justice, Copyright Law, harmonization of copyright, law-making character

PLAGIAT W SYSTEMACH PRAWNOAUTORSKICH POLSKI, FRANCJI I USA

Wstęp

W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności prawnej za popełnienie plagiatu w Polsce, Francji i USA. Pierwsza część artykułu stanowi analizę zasad odpowiedzialności karnej (z naciskiem na problematykę społecznej szkodliwości plagiatu), cywilnej oraz dyscyplinarnej przewidzianej przez Polskie prawo w przypadku popełnienia plagiatu. W drugiej (Francja) i trzeciej części (USA) zaprezentowano szczególne cechy systemów prawa autorskiego we Francji i USA oraz omówiono zakres odpowiedzialności prawnej za plagiat w tych krajach.

Z punktu widzenia prawa autorskiego, plagiat - czyli przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu - stanowi naruszenie osobistego prawa twórcy do autorstwa utworu. W związku z tym, aby możliwa była analiza plagiatu pod kątem odpowiedzialności prawnej, dany system unormowań musi zapewniać bezpośrednie uprawnienia związane z osobą twórcy, tj. prawo do autorstwa (ojcostwa) utworu. Przykładem jest polska ustawa prawnoautorska¹, która gwarantuje twórcy ochronę w przypadku szkód niematerialnych i materialnych związanych z naruszeniem autorskich praw osobistych. Natomiast system praw autorskich w USA oparty na doktrynie *copyright* ukierunkowany jest na ochronę praw majątkowych twórcy². W związku z tym – choć

¹ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

² M. Jankowska, *Autor i prawo do autorstwa*, Warszawa 2011, s. 170 i n.

amerykańska ustawa literalnie zapewnia prawo do autorstwa – bezpośrednim celem tego uprawnienia wcale nie jest ochrona dóbr osobistych twórcy, ale ochrona przed stratami majątkowymi. W niniejszym artykule poddano analizie powyższe uregulowania (i szereg innych) oraz dokonano oceny ich wpływu na skuteczność ochrony przed plagiatem.

Na wstępie warto również odwołać się do powszechnego postrzegania plagiatu. W społeczeństwie omawiane zjawisko jest utożsamiane z zachowaniem nieetycznym polegającym na przywłaszczeniu (przypisaniu) sobie autorstwa zasług innych osób, zaś przez wielu dziennikarzy oraz publicystów określane jako palący problem współczesnych środowisk naukowych i artystycznych³. W związku z tak poważnym zagrożeniem natury etycznej, zbadanie związanych z tym zjawiskiem regulacji prawnych jest celowe i konieczne.

Ponadto autorka pragnie podkreślić, iż dogłębne opracowanie problematyki plagiatu w systemach prawnych przedstawionych krajów wymaga wieloaspektowej analizy, zaś niniejszy artykuł przedstawia ogólne zasady ochrony przed plagiatem oraz nakreśla fundamentalny zarys problemu.

Ochrona przed plagiatem w Polsce

W polskim systemie prawnym słowo *plagiat* nie jest pojęciem określonym przez ustawę. Jednakże, używane jest w języku prawniczym na określenie typu czynu zabronionego z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej zwana: ustawą PA), w części dotyczącej przywłaszczenia autorstwa cudzego utworu⁴. Termin *plagiat* występuje również wielokrotnie w orzecznictwie dotyczącym art. 115 ust 1 ustawy PA⁵. Oprócz odpowiedzialności karnej za popełnienie plagiatu przewidzianej przez powyższy przepis, polskie prawo reguluje również odpowiedzialność cywilną, administracyjną i dyscyplinarną. W niniejszym opracowaniu autorka nie przedstawia w sposób szczegółowy charakterystyki systemu praw autorskich w Polsce (w tym zakresie warto zapoznać się z komentarzami specjalistów, którzy zajmują się problematyką polskiego prawa autorskiego)⁶, lecz uwagę swoją oraz czytelnika skupia wokół problemów dotyczących

³ G. Sołtysiak, *Plagiat: Zarys problemu*, Warszawa 2009.

⁴ K. Gienas, *Art. 115 Prawo autorskie*, [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016; J. Zagrodnik, *Art. 115 Prawo autorskie*, [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. P. Ślęzak, Warszawa 2017.

⁵ Wyrok SN z dnia 20.05.1983, I CR/83 (niepubl.).

⁶ P. Ślęzak (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2017; J. Barta, R. Markiewicz (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne*, Warszawa 2011.

odpowiedzialności prawnej za plagiat i skuteczności zapewnionej przez prawo ochrony.

Zgodnie z art. 115 ust.1 ustawy PA „kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.” Celem tego uregulowania jest bezpośrednia ochrona przed naruszeniami prawa do autorstwa utworu. Powyższe działanie plagiatora zakłóca więc twórcy z jego utworem, której nienaruszalność jest istotą osobistych praw autorskich. Choć omawiany przepis wyróżnia dwa rodzaje czynności wykonawczej – przywłaszczenie sobie autorstwa oraz wprowadzenie w błąd co do autorstwa cudzego utworu – na potrzeby niniejszego opracowania wystarczające jest omówienie pierwszej z nich, która to jest istotą plagiatu. Przywłaszczenie polega na traktowaniu czyjegoś utworu jako utworu własnego autorstwa. Taka definicja jest zgodna z prawnokarnym pojęciem przywłaszczenia rzeczy, które określa przywłaszczenie jako postępowanie z rzeczą tak jak właściciel⁷. Jest to przestępstwo o powszechnym charakterze. Sprawca czynu z art. 115 ust. 1 ustawy PA w części dotyczącej przywłaszczenia autorstwa działa z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym - jest świadomy, iż popełnia plagiat, chce tego lub godzi się na to. Jest to bardzo ważna przesłanka, ponieważ brak świadomości osoby podejrzanej o czyn z art. 115 ust.1 ustawy PA wyłącza możliwość pociągnięcia jej do odpowiedzialności karnej (w takim wypadku dochodzenie praw będzie możliwe jedynie w drodze cywilnoprawnej)⁸.

W nawiązaniu do wymogu świadomości sprawcy plagiatu warto przypomnieć historię z 1970 r. Mowa tutaj o przypadku George'a Harrison'a, jednego z członków The Beatles i jego utworu *My Sweet Lord*, któremu zarzucano plagiat piosenki zespołu The Chiffons - *He's so fine*. Po wieloletnim procesie cywilnym amerykański sąd uznał, że George Harrison popełnił plagiat nieświadomie (*subconscious plagiarism*)⁹. Sprawa ta była precedensem w sądownictwie amerykańskim.

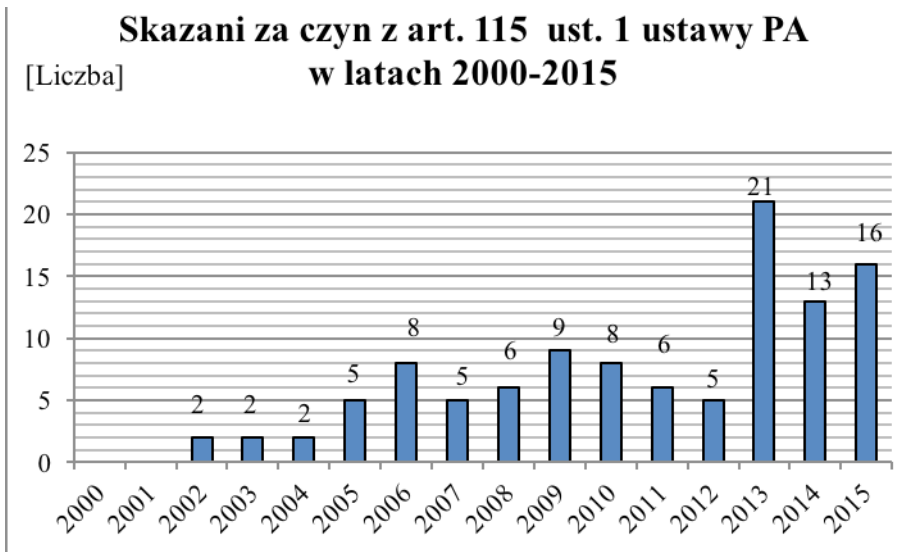
Poniżej przedstawiono dane statystyczne uzyskane z Ministerstwa

⁷ A. Szczekala, *Falszerstwo dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne*, Warszawa 2012, s. 165-166; D. Wilk, *Falszerstwa dzieł sztuki: aspekty prawne i kryminalistyczne*, Warszawa 2015, s. 62.

⁸ J. Zagrodnik, *Art. 115 Prawo autorskie ...*

⁹ Zob.: F. Mastropolo, *40 years ago: george harrison found guilty of 'my sweet lord' plagiarism*, [online] <http://ultimateclassicrock.com/george-harrison-my-sweet-lord-plagiarism/> [dostęp: 27.01.2018]; R. Mack, *„My Sweet Lord,” by George Harrison (1970) vs. „He's So Fine,” by the Chiffons* [online] <https://www.rollingstone.com/music/lists/songs-on-trial-10-landmark-music-copyright-cases-20160608/george-harrison-vs-the-chiffons-1976-20160608> [dostęp: 27.01.2018].

Sprawiedliwości RP dotyczące liczby skazanych z art. 115 ust. 1 ustawy PA.



Wyk. 1 Skazani za czyn z art. 115 ust. 1 ustawy PA w latach 2000-2015¹⁰.

Omawiając powyższy wykres należy podkreślić, iż ustawowe zagrożenie karą przewidziane przez art. 115 ust. 1 ustawy PA (grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 3) przesądza o możliwości zastosowania instytucji prawa karnego z art. 59 kk¹¹ tzn. odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczenia jednocześnie środka karnego, przepadku lub środka kompensacyjnego, pod warunkiem, że społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna. W związku z przesłanką dotyczącą społecznej szkodliwości czynu sąd może zastosować również art. 66 kk - warunkowe umorzenie postępowania karnego¹². Jak wynika z wykresu, liczba skazanych osób jest mała i jest to po części związane ze stosowaniem przez sądy powyżej wymienionych instytucji.

¹⁰ Dane statystyczne uzyskane w 25.04.17 r. za pośrednictwem wiadomości e-mail w odpowiedzi na wniosek z dnia 11.04.17 r. o udostępnienie informacji publicznej.

¹¹ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204).

¹² Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności (art. 66 kk).

Kluczową kwestią w przypadku wymiaru kary oraz zastosowania instytucji łagodzących jest ocena stopnia społecznej szkodliwości. Jak słusznie zauważył J. Zagrodnik „na zdecydowaną krytykę zasługują występujące w praktyce przypadki umarzania postępowania karnego ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu w sytuacjach, w których zachowanie sprawcy polega na przywłaszczeniu sobie przez sprawcę w opracowaniu monograficznym liczącym kilkaset stron autorstwa cudzego utworu lub cudzych utworów w zakresie odpowiadającym jednej trzeciej tego opracowania”¹³. W związku z tym, należy stwierdzić, iż przywłaszczenie sobie autorstwa pojedynczych zdań, w których zawarta jest myśl twórcza autora jest równie społecznie szkodliwa, jak przywłaszczenie większych fragmentów cudzego utworu¹⁴.

Zgodnie z art. 115 § 2 kk „przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.” Pominięcie przez sąd któregoś z powyższych elementów decydujących o ocenie społecznej szkodliwości czynu może obrażać przepisów prawa materialnego. W wyroku z dnia 17.05.2016 Sądu Rejonowy dla Warszawy-Woli¹⁵, warunkowo umorzono postępowanie karne na czas próby jednego roku i orzeczono środek karny w postaci świadczenia pieniężnego przeciwko osobie oskarżonej o czyn z art. 115 ust. 1 ustawy PA w zakresie przywłaszczenie autorstwa. Czyn osoby oskarżonej polegał na tym, iż przedstawiła jako swoją, pracę stanowiącą podstawę nadania tytułu zawodowego, czym przywłaszczyła sobie autorstwo cudzego utworu i wprowadziła w tym zakresie w błąd władze uczelni. Prokurator w akcie oskarżenia ocenił, iż stopień szkodliwości czynu był znikomy (do tej opinii przychylił się sąd popierając warunkowe umorzenie postępowania), na co składały się przesłanki: brak szkody materialnej, tj. brak szkody na zdrowiu lub życiu; osoba oskarżona nie naruszyła znacznie norm prawnych; czyn nie zasługuje na szczególne potępienie. Dla przykładu warto przedstawić również inny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 19.04.2016¹⁶, który dotyczył analogicznego stanu faktycznego w zakresie popełnienia plagiatu studenckiego. Jednak w tym wypadku sąd ocenił stopień szkodliwości jako znaczny, z uwagi na to, że osoba oskarżona naruszyła istotne

¹³ J. Zagrodnik, *Art. 115 Prawo autorskie ...*

¹⁴ Tamże.

¹⁵ Wyrok SR dla Warszawy-Woli z dnia 17.05.2016, III K 228/16. (niepubl.).

¹⁶ Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 19.04.2016, V K 719/14 (niepubl.).

obowiązki studenta i oszukała uczelnię, okazała poczucie bezkarności, brak poszanowania dla prawa, zaś zamiarem osoby oskarżonej od początku było nabycie gotowej pracy. Sąd uznał, iż z uwagi na to, że kara ma spełniać cele wychowawcze i zapobiegawcze, zaś zdarzenie było incydentalne w życiu osoby oskarżonej, adekwatna jest kara grzywny oraz stwierdził, iż nie ma podstaw do warunkowego umorzenia postępowania.

Jak wynika z powyższego, pomimo analogicznych stanów faktycznych ocena społecznej szkodliwości przez sądy przebiegła dwutorowo. Na zdecydowanie poparcie zasługuje ocena zawarta w orzeczeniu z dnia 19.04.2016 r., ponieważ jest kompleksowa i racjonalna. Ocena społecznej szkodliwości naruszeń osobistych praw autorskich, w tym plagiatu, odnosi się głównie do rodzaju szkody powstałej na skutek tych naruszeń, a jest to zwykle szkoda niematerialna (często błędnie określana jako szkoda „nieznaczna”). Realna szkodliwość plagiatu (coraz mocniej odczuwalna przez twórców) nasuwa spostrzeżenie, iż czyn ten powinien być traktowany na równi z kradzieżą z art. 278 kk oraz stanowić jej odrębny rodzaj - stypizowany jako kradzież intelektualna skierowana przeciwko dobrom niematerialnym. Takie rozwiązanie może zapobiec bezkarności osób dopuszczających się przywłaszczenia autorstwa cudzych utworów, zaś zwiększenie sankcji karnej za popełnienie tego czynu (adekwatnie do sankcji z art. 278 kk) zawęzi pole działania sądów w zakresie umarzania oraz warunkowego umarzania postępowań w stosunku do oskarżonych o plagiat.

Zgodnie z art. 79 ustawy autorskiej twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania w drodze procesu cywilnego. W razie przywłaszczenia autorstwa twórca może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub - na żądanie twórcy - zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. W toku procesu cywilnego twórca musi udowodnić związek przyczynowy między doznaną krzywdą a winą sprawcy¹⁷.

Ponadto w przypadku popełnienia plagiatu przez nauczyciela akademickiego lub studenta możliwe jest wszczęcie postępowania dyscyplinarnego na

¹⁷ E. Ferenc-Szydełko, *Komentarz do art. 1, 78 Prawo autorskie*, [w:] *Ustawa o prawie autorskim ...*

podstawie art. 144 ust. 3 pkt 1 oraz art. 214 ust. 4 w zw. z art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym¹⁸ (dalej zwana: ustawą PSW). Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna danej uczelni na wniosek rzecznika dyscyplinarnego (wniosek ten poprzedza przeprowadzone przez rzecznika postępowanie wyjaśniające). Katalog możliwych do wymierzenia kar zawarty jest w art. 140 oraz art. 212 ustawy PSW. Czyny powodujące odpowiedzialność dyscyplinarną (delikty dyscyplinarne) określone są jako zachowania uchybiające godności zawodu. Taka definicja wyraża istotę odpowiedzialności dyscyplinarnej, której celem jest zapewnienie przestrzegania szczególnych reguł zachowania oraz ochrona rangi instytucji zatrudniającej daną osobę¹⁹. W przypadku, gdy przeciwko studentowi lub nauczycielowi akademickiego prowadzone jest postępowanie karne o czyn z art. 115 ust. 1 ustawy PA, uczelnia, do której przynależą te osoby posiada status pokrzywdzonego. Zgodnie z definicją pokrzywdzonego z art. 49 KPK²⁰ uczelnia wyższa jest osobą prawną, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Rozstrzygnięcie stwierdzające nadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego jest decyzją administracyjną w rozumieniu art. 1 KPA²¹, dlatego też w sytuacji ujawnienia okoliczności wskazujących na uzyskanie tego tytułu w oparciu o pracę dyplomową stanowiącą plagiat daje to podstawę do wznowienia postępowania o nadanie stopnia lub tytułu zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 KPA²² oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (dalej zwana: ustawą StN)²³. Zdecydowanie poważniejszą ingerencją w postępowanie o awans naukowy reguluje art. 29a ustawy StN, który przewiduje tryb nadzwyczajny polegający na stwierdzeniu nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu lub stopnia, osoba ubiegająca się o tytuł lub stopień przypisała

¹⁸ Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, (tj. Dz. U. z 2017 poz. 2183).

¹⁹ J. Misztal-Konecka, *Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w przypadku popełnienia plagiatu*, [w:] *Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego*, red. W. Lis, G. Tylec, Lublin 2015, s. 55-58.

²⁰ Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1904).

²¹ Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

²² Dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe.

²³ Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).

sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego²⁴.

Ochrona przed plagiatem we Francji

Rewolucja francuska nadała pierwotny kształt uprawnieniom twórców we Francji, dlatego też wielu autorów nazywa ten kraj kolebką praw autorskich²⁵. Obecnie obowiązujący kodeks własności intelektualnej (dalej zwany: kodeksem) z 1992 r.²⁶ jest oparty na konstrukcji praw autorskich według teorii dualistycznej. To znaczy, że uprawnienia twórcy - podzielone na osobiste i majątkowe - zostały uregulowane odrębnie. Wiąże się to z zasadami niezbywalności praw autorskich oraz przenoszalności autorskich uprawnień majątkowych. Zgodnie z teorią monistyczną (zastosowaną np. w prawie niemieckim) prawa autorskie osobiste jak i majątkowe są niezbywalne, zaś twórca ma prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z utworu w drodze licencji²⁷.

We Francji podobnie jak w Polsce, przedmiotem prawa autorskiego jest utwór. W kodeksie nie ma konkretnego pojęcia utworu, natomiast przedstawiono katalog obiektów uznawanych za utwory oraz katalog dzieł sztuki. Należy podkreślić, iż zgodnie z francuską doktryną prawa autorskiego, utwór rozumiany jest jako odzwierciedlenie ducha artysty oraz jego indywidualnej osobowości²⁸. Najważniejszą przesłanką uznania działalności twórcy za utwór jest powstanie dzięki wysiłkowi intelektualnemu autora oraz uzewnętrznienie w formie umożliwiającej odbiór. Ponadto, dla istnienia utworu nie ma znaczenia jego publikacja lub ukończenie. Podmiotem prawa autorskiego jest twórca lub jego następca prawny²⁹.

Twórcy przysługują prawa osobiste określone w kodeksie w odrębnym rozdziale jako *droit moral* oraz prawa majątkowe. W związku z tym, iż miano utworu może uzyskać każdy przedmiot artystyczny czy też intelektualny bez względu na formę wyrazu, wartość lub cel, prawa osobiste i majątkowe przysługują bezwzględnie każdemu takiemu przedmiotowi o ile jest oryginalny³⁰.

²⁴ W. Gontarski, *Plagiat i inne przesłanki wznowienia oraz umorzenia postępowania o awans naukowy: zarys teorii i wybór orzecznictwa*, Warszawa 2016, s. 94-95.

²⁵ Dla przykładu: K. Czub, *Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych*, Warszawa 2011, s. 70.

²⁶ *Kodeks własności intelektualnej*, opublikowany ordonansem Nr 92-597 z dnia 1 lipca 1992 r.

²⁷ M. Jankowska, *Autor i prawo do autorstwa ...*, s. 119 i n.; K. Czub, *Prawa osobiste twórców ...*, s. 70 i n.

²⁸ H. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, Paryż 1978, s. 470-475, cyt. za: K. Czub, *Prawa osobiste twórców ...*, s. 72.

²⁹ D. Wilk, *Falszerstwa dzieł sztuki ...*, s. 241; M. Jankowska, *Autor i prawo do autorstwa ...*, s. 257; K. Czub, *Prawa osobiste twórców ...*, s. 72-75.

³⁰ M. Jankowska, *Autor i prawo do autorstwa ...*, s. 257.

Autorskie prawa osobiste są ściśle związane z osobą twórcy i chronią szeroko rozumianą osobowość człowieka - twórcy³¹. Podobnie jak w polskim prawie uprawnienia osobiste są w wiekuieste, niezbywalne oraz nie przedawniają się³².

Najistotniejsze prawa autorskie osobiste to:

- prawo do autorstwa (ojcostwa),
- prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem, pseudonimem lub udostępnienia go anonimowo,
- prawo do określenia zakończenia dzieła, tj. artysta jest jedyną osobą, która może stwierdzić, czy utwór został ukończony,
- prawo do ujawnienia utworu (pierwszego udostępnienia utworu publiczności),
- prawo do integralności dzieła,
- prawo do wprowadzania zmian w utworze po jego udostępnieniu publiczności, z wyjątkiem, gdy autor przeniesie prawo do korzystania z utworu na inną osobę³³.

Autorskie prawa majątkowe obejmują czasowe prawo do:

- korzystania z utworu (odtworzenie, rozpowszechnianie),
- rozporządzania utworem,
- wynagrodzenia za korzystanie z utworu³⁴.

Autorskie prawa majątkowe są ograniczone w czasie - ochrona trwa w trakcie życia twórcy oraz w ciągu 70 lat od jego śmierci. Ciekawą instytucją w prawie francuskim jest możliwość zrzeczenie się prawa do autorstwa (mimo zastrzeżenia, że autorskie prawa osobiste są niezbywalne). Takie zrzeczenie może być każdorazowo odwoływalne. To oznacza, że bez zgody twórcy utwór nie może zostać uznany za jego dzieło³⁵.

Ochrona zapewniona przez kodeks zabezpiecza przed naruszeniem praw osobistych twórcy m. in. prawa do autorstwa. Przywłaszczenie autorstwa jest jedną z postaci bezprawnego naśladownictwa rozumianego jako

³¹ H. Desbois, *Le droit d'auteur en France ...*, s. 470; cyt. za: K. Czub, *Prawa osobiste twórców ...*, s. 72.

³² K. Czub, *Prawa osobiste twórców ...*, s. 82-85; D. Wilk, *Falszerstwa dzieł sztuki ...*, s. 242.

³³ D. Wilk, *Falszerstwa dzieł sztuki ...*, s. 242.

³⁴ Tamże.

³⁵ M. Jankowska, *Autor i prawo do autorstwa ...*, s. 279; D. Wilk, *Falszerstwa dzieł sztuki ...*, s. 242.

reprodukcja dzieła chronionego bez pozwolenia twórcy. Wszystkie formy bezprawnego naśladownictwa są karalne na podstawie kodeksu. Zgodnie z omawianą ustawą każde wydanie w całości lub w części pism, kompozycji muzycznej, rysunku, obrazu lub wszelkich innych wytworów drukowanych dokonane z naruszeniem ustawy lub rozporządzeniem odnoszących się do własności twórców jest przestępstwem (2 lat pozbawienia wolności i 300 tys. euro grzywny). Aby doszło do popełnienia przestępstwa sprawca musi przejąć w reprodukcji charakterystyczne cechy dzieła, co za tym idzie – dla zastosowania prawnokarnej ochrony wystarczające jest udowodnienie naruszenia autorskich praw osobistych³⁶.

Ponadto w celu ochrony praw osobistych twórcy przysługują uprawnienia wynikające z prawa cywilnego:

1. prawo wniesienia pozwu w celu ustalenia czy utwór jest autentyczny,
2. prawo składania roszczeń do sądu w celu wydania nakazu zniszczenia obiektów, które uzna za falsyfikaty lub imitacje,
3. prawo występowania w charakterze strony w każdym postępowaniu, w którym ustalana jest autentyczność utworu mu przypisywanego,
4. prawo do wnioskowania o publiczne ogłoszenie wyroku,
5. roszczenie o odszkodowanie za szkodę materialną – zwykle są to wysokie sumy;
6. zadośćuczynienie za uszczerbek (krzywdę) niematerialną – zwykle są to symboliczne sumy³⁷.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, iż francuski system prawnoautorski wysuwa twórcę na piedestał i gwarantuje mu uprzywilejowaną pozycję. Analiza uregulowań prawnych pozwala na stwierdzenie, iż ochrona przed naruszeniami praw osobistych twórcy m. in. przed plagiatem może być realizowana skutecznie na drodze karnej oraz cywilnej. Choć uregulowania dotyczące odpowiedzialności prawnej za popełnienie plagiatu we Francji różnią się od tych ustanowionych w rodzimym prawie ich istota jest zbliżona, ponieważ wynika z szczególnej więzi, która powstaje między twórcą a jego utworem. Ta więź jest w centrum systemów prawnoautorskich we Francji jak i w Polsce oraz kształtuje zasady w nim panujące, tj. podział praw autorskich

³⁶ E. Wojnicka, *Ochrona autorskich dóbr osobistych*, Łódź 1997, s. 21-22.

³⁷ Tamże, s. 30-31.

na majątkowe i osobiste, wieczystość i niezbywalność praw autorskich osobistych oraz pośrednio uprawnienia majątkowe twórcy.

Ochrona przed plagiatem w USA

W książce A. Gromkowskiej-Melosik możemy przeczytać na temat genezy zjawiska plagiaryzmu i jego rozwoju w USA. Autorka odnosi się do tradycji edukacyjnej na amerykańskich uczelniach – pobłażliwego traktowania plagiatu studenckiego, szerokiej interpretacji zasad dozwolonego użytku cudzych utworów oraz braku edukacji z zakresu prawa autorskiego – wszystkie te czynniki wpłynęły na rozwój przemysłu sprzedaży prac, tj. referaty, eseje. Warto podkreślić, iż np. w Teksasie (i w innych 16 stanach) obowiązuje prawo zakazujące sprzedawania prac studentom. Grozi za to kara grzywny. Jednak prawo to nie jest respektowane. Jak pisze autorka, amerykańskie uczelnie (np. Boston University, University of California) przegrały spory sądowe z zakresu omawianej materii. Powodem niekorzystnych dla uniwersytetów wyroków było skuteczne odwołanie się do zasad wolności słowa, która jest podstawą demokracji amerykańskiej³⁸.

Ochrona praw osobistych twórcy w USA zdecydowanie różni się od ochrony zapewnionej w systemie europejskim. Najistotniejsza, federalna ustawa autorska z 1976 r. (dalej zwana: ustawą APA)³⁹ oparta jest na konstrukcji *copyright*, której cechą charakterystyczną jest szeroka ochrona praw majątkowych i ekonomicznych twórcy⁴⁰. Trudnością jest wskazanie określenia ustawowego dla podmiotu praw autorskich (np. podmiot praw autorskich w polskiej ustawie nosi miano twórcy). Warto podkreślić, iż osoba, której przysługują prawa autorskie nie jest traktowana jako artysta przelewający swoje odczucia na dzieło. Zgodnie z ustawą APA wymagana jest tylko minimalna oryginalność⁴¹, natomiast konieczną przesłanką jest utrwalenie dzieła na określonym nośniku⁴². Przed przystąpieniem USA do konwencji berneńskiej w 1988 r. dodatkowym warunkiem korzystania z praw autorskich była rejestracja utworu, która po przystąpieniu została zniesiona. Pomimo to,

³⁸ A. Gromkowska-Melosik, *Ściagi, plagiaty, fałszywe dyplomy: studium z socjopatologii edukacji*, Gdańsk 2007, s. 86, 99.

³⁹ *Amerykańska ustawa o prawie autorskim z 1976 r.*

⁴⁰ E. Wojnicka, *Ochrona autorskich dóbr osobistych ...*, s. 62; M. Jankowska, *Autor i prawo do autorstwa ...*, s. 165.

⁴¹ *West Publishing Co. v Mead Data Cent.*, 799 F.2d 1219, 1223 (8th Cir. 1986), cyt. za: R. D. Mawdsley, J. J. Cumming, *Plagiarism Litigation Trends in the USA and Australia*, "Education and the Law" 2008, nr 20(3), s. 231.

⁴² M. Jankowska, *Autor i prawo do autorstwa ...*, s. 143, 152.

dochodzenie roszczeń prawnoautorskich jest wciąż łatwiejsze w przypadku zarejestrowanych utworów⁴³. Innym skutkiem przystąpienia USA do konwencji berneńskiej było częściowe uznanie prawa do autorstwa przez sądy amerykańskie, w szczególności uznano: prawo do żądania wskazania swojej osoby jako autora, prawa do pozostania anonimowym, roszczenie o zaprzestanie oznaczania nazwiskiem autora dzieła, które nie jest jego lub oznaczania własnego utworu nazwiskiem innego autora⁴⁴.

Z praktycznego punktu widzenia, twórca w USA może dochodzić prawa do autorstwa utworu na podstawie aktu VARA (*The Visual Artists Rights Act*) z 1990 r.⁴⁵, który jest regulacją na poziomie prawa federalnego. Jednak przedmiotem ochrony tej ustawy są dzieła sztuki wizualnej (malarstwo, rysunki, sztychy, rzeźby oraz fotografie) i tylko twórcom dzieł tego rodzaju przysługuje ochrona praw osobistych wskazanych w akcie:

- prawo do żądania uznania za autora,
- prawo do roszczenia o zaniechanie podawania nazwiska osoby przy dziele sztuki wizualnej, którego nie stworzyła,
- prawo do roszczenia o zaniechanie podawania nazwiska osoby jako autora przy jej dziele, które zostało tak zniekształcone lub zmodyfikowane, że wpływa na jej reputację lub honor⁴⁶.

M. Jankowska podkreśla i należy się z tym zgodzić, iż bezpośrednim celem aktu VARA i praw osobistych w nim ustanowionych jest ochrona dzieła lub nośnika dzieła, nie zaś szczególnej więzi twórcy z dziełem (prawa do autorstwa). Ponadto katalog dzieł objętych ochroną jest zdecydowanie zawężony w stosunku do ustawy APA, co również zasługuje na krytykę. Ochrona zapewniona przez VARA jest ograniczona w czasie (trwa tylko w czasie życia twórcy), co mija się z celem i istotą praw autorskich osobistych⁴⁷.

Warto podkreślić, że najskuteczniejszym sposobem zagwarantowania prawa do autorstwa twórcy jest umieszczenie takiego zapisu w umowie⁴⁸. Zdaniem M. Jankowskiej istotnym powodem trudności w bezpośrednim wprowadzeniu praw autorskich osobistych do systemu prawa amerykańskiego jest ich sama nazwa - w doktrynie USA autorskie prawa osobiste określane są mianem

⁴³ Tamże, s. 168.

⁴⁴ Tamże, s. 173.

⁴⁵ *Akt VARA (The Visual Artists Rights Act) z 1990 r.*

⁴⁶ M. Jankowska, *Autor i prawo do autorstwa ...*, s. 181.

⁴⁷ Tamże, s. 185-186.

⁴⁸ E. Wojnicka, *Ochrona autorskich dóbr osobistych ...*, s. 62.

moral rights. Nie jest to określenie trafne i może prowadzić do pomyłek w interpretacji - szczególnie, gdy rozumiane jest jako przeciwieństwo *legal rights* (praw pozytywnych)⁴⁹. Przetłumaczenie francuskiego określenia na prawa autorskie osobiste „*droit moral*” na język angielski (*moral rights*) nie do końca odzwierciedla istotę tego rodzaju uprawnień o charakterze niemajątkowym przysługującym twórcom⁵⁰.

Zgodnie z ustawą APA nie ma możliwości przeniesienia praw osobistych autora na inną osobę, aczkolwiek prawo pozwala na zrzeczenie się tych praw (po spełnieniu przesłanek formalnych, tj. złożenie oświadczenia o zrzeczeniu na piśmie z podpisem autora oraz wskazaniem konkretnego dzieła)⁵¹. W polskiej doktrynie występuje pogląd, iż umowy zobowiązujące dotyczące przeniesienia prawa do autorstwa są zgodne z prawem, o ile nie naruszają innych przepisów prawa. W związku z tym możliwość zawarcia takiej umowy legalnie, ogranicza się do przypadków pisanie przemówień publicznych, autobiografii⁵². Niemożliwe jest jednak zawarcie umowy zobowiązującej do przeniesienia prawa do autorstwa pracy naukowej, która ma być w przyszłości podstawą otrzymania tytułu zawodowego lub naukowego.

Należy dodać, iż niektóre odrębne ustawy stanowe gwarantują ochronę praw niematerialnych, a w szczególności uprawnienie do autorstwa (ojcostwa) dzieła np. California Art Preservation z 1979 r. zapewnia prawa osobiste dla twórców wizualnych zaś New York Artists' Authorship Act z 1983 r. gwarantuje prawo osobiste do integralności dzieła sztuki wizualnej. Na skutek wejścia w życie aktu VARA zakres praw osobistych zagwarantowanych przez niektóre regulacje stanowe został zawężony, z uwagi na nadrzędność obowiązywania regulacji federalnej nad stanową.

W prawie federalnym USA nie występuje definicja ustawowa plagiatu, zaś ta stworzona przez doktrynę zawarta w podręcznikach akademickich jest szeroka: dotyczy kwestii poziomu oryginalności utworu oraz poprawności cytowania i oznaczania fragmentów dzieł zapożyczonych⁵³. Bardzo istotnym zagadnieniem z punktu widzenia występowania plagiatu w USA, jest kwestia *general knowledge* (wiedza ogólna) oraz *fair use* (dozwolony użytek).

⁴⁹ M. Jankowska, *Autor i prawo do autorstwa ...*, s. 171-172.

⁵⁰ S. P. Liemer, *On the Origins of Le Droit Moral: How Non-Economic Rights Came to Be Protected in French Ip Law*, "Journal of Intellectual Property Law" 2011, nr 19 (1), s. 69.

⁵¹ M. Jankowska, *Autor i prawo do autorstwa ...*, s. 182.

⁵² Tamże; E. Ferenc-Szydełko (red.), *Ustawa o prawie autorskim ...*

⁵³ R. D. Mawdsley, J. J. Cumming, *Plagiarism Litigation Trends ...*, s. 216.

W sprawie *Newman v Burgin*⁵⁴ sąd uznał, że każde tłumaczenie poezji zasługuje na indywidualną ochronę i nie mieści się w określeniu wiedza ogólna, którego rozumienie wiąże się z charakterem dyscypliny. Tłumaczenia poezji posiadają wysoki stopień indywidualności, zaś osoby które się tym zajmują zawodowo to najczęściej poeci, w związku z tym ten rezultat twórczy nie może mieć charakteru wiedzy ogólnej.

Problematyka dozwolonego użytku w przypadku spraw dotyczących plagiatu jest równie istotna, ponieważ ta kwestia przesądza, czy utwór został wykorzystany legalnie. Jak przedstawiono w sprawie *Wright v Warner Books*⁵⁵ zgodny z prawem dozwolony użytek może mieć na celu krytykę, komentarz lub przekazanie bieżących wiadomości (prasowych) bądź polega na wykorzystaniu utworu w ramach badań lub nauczania. Ocena czy dane dzieło zostało wykorzystane w ramach dozwolonego użytku polega na określeniu⁵⁶:

- celu posłużenia się fragmentem utworu,
- natury wykorzystanego utworu (czy jest pod ochroną),
- w jakiej części utwór został wykorzystany w stosunku do całości dzieła (wielkość skopiowanych fragmentów),
- komercyjny skutek zamieszczenia fragmentu utworu oraz wartość chronionego utworu.

W sprawie *Marcus v Rowley*⁵⁷ plagiat polegał na skopiowaniu przez Rowley obszernych fragmentów broszury *Cake decorating made easy* (autorstwa Marcus'a) bez podania oznaczenia pochodzenia i autorstwa. Sąd wskazał, iż powyższe wykorzystanie nie mieści w zakresie *fair use*, ponieważ fragmenty zostały użyte do takich samych celów, jak broszura, z której zostały zapożyczone (publiczne rozpowszechnienie studentom), ponadto skopiowanie wszystkiego lub zasadniczo wszystkiego nie mieści w się w ramach dozwolonego użytku.

Warto zaznaczyć, iż osoba (nauczyciel akademicki, student) która dopuści się przywłaszczenia autorstwa cudzego utworu naukowego będzie podlegać odpowiedzialności kontraktowej wynikającej z umowy zawartej z uczelnią wyższą do której przynależy. Konsekwencją pociągnięcia do odpowiedzialności

⁵⁴ 930 F.2d 955 [67 Education Law Report 113] (1st Cir. 1991), cyt. za R. D. Mawdsley, J. J. Cumming, *Plagiarism Litigation Trends ...*, s. 210-212.

⁵⁵ *Wright v Warner Books*, 953 F.2d 731 (2d Cir. 1991), cyt. za R. D. Mawdsley, J. J. Cumming, *Plagiarism Litigation Trends ...*, s. 231.

⁵⁶ R. D. Mawdsley, J. J. Cumming, *Plagiarism Litigation Trends ...*, s. 216.

⁵⁷ Tamże, s. 216-217.

kontraktowej jest: zawieszenie w obowiązkach, wydalenie z uczelni, unieważnienie stopnia naukowego⁵⁸. Przedstawiona powyżej odpowiedzialności kontraktowa jest zbliżona do odpowiedzialności dyscyplinarnej i administracyjnej nauczycieli akademickich w Polsce, jednak w rodzimym prawie źródłem tej odpowiedzialności jest przede wszystkim ustawa nie zaś umowa zawarta między członkiem środowiska akademickiego a uczelnią.

Zakończenie

W niniejszym opracowaniu został przedstawiony zakres ochrony przed plagiatem w systemach prawnoautorskich Polski, Francji oraz USA. Analiza tego zagadnienia wymagała w pierwszej kolejności zbadania istoty i zakresu obowiązywania osobistych praw autorskich w poszczególnych systemach prawnych, ponieważ czyn plagiatu stanowi ich naruszenie. Regulacje zawarte w polskiej ustawie PA gwarantują ochronę osobistej więzi istniejącej pomiędzy twórcą a jego utworem. Prawo do autorstwa określone w art. 16 ustawy PA składa się z dwóch podstawowych aspektów - po pierwsze - prawa twórcy do wyboru w jaki sposób jego dzieło ma być oznaczone i po drugie - zawiera w sobie zakaz przywłaszczania autorstwa cudzego utworu⁵⁹. Francuski kodeks własności intelektualnej również gwarantuje twórcom prawo do autorstwa, zaś sama instytucja osobistych praw autorskich jest głęboko zakorzeniona w systemie prawnym Francji. Odrębna sytuacja ma miejsce w przypadku ochrony osobistych uprawnień twórcy w USA, których zasady ochrony zostały ukształtowane przez orzecznictwo.

W związku z powyższym, dokonując oceny skuteczności ochrony przed plagiatem w przykładowych systemach prawnoautorskich, na pierwsze miejsce wysuwają się regulacje w Polsce oraz Francji, ponieważ gwarantują twórcom bezpośrednie uprawnienie w postaci prawa do autorstwa. W obu systemach prawnych spenalizowano zachowanie polegające na przywłaszczeniu autorstwa cudzego utworu oraz wprowadzono katalog roszczeń cywilnych (we Francji w większym zakresie).

W ocenie funkcjonowania odpowiedzialności prawnej (cywilnej) za naruszenie praw autorskich osobistych we Francji pomocne będzie omówienie orzeczenia *Turner Entertainment Co. v Huston, CA Versailles*. Spadkobiercy Huston'a (producent czarno-białego filmu *The Asphalt Jungle*) pozwali amerykańską firmę *Turner Entertainment Co.* o naruszenie praw autorskich

⁵⁸ Tamże, s. 213-214.

⁵⁹ R. Markiewicz, *Zabawy z prawem autorskim*, Warszawa 2015, s. 54.

osobistych poprzez wprowadzenie zmian w utworze audiowizualnym (do filmu zostały dodane kolory) oraz próbę rozpowszechnienia tak zmienionego filmu. Francuski sąd w wyroku przyznał, iż zmiana utworu w postaci dodania kolorów do białoczarnego filmu oraz próba rozpowszechnienia poprzez nadanie na antenie telewizyjnej bez zgody osób uprawnionych narusza francuski kodeks własności intelektualnej i zobowiązał amerykańską firmę do zapłaty zadośćuczynienia na rzecz powodów⁶⁰. Odpowiedzialność prawnoautorska we Francji wynika ze szczegółowych uregulowań ustawowych dotyczących osobistych praw autorskich (podobnie w Polsce), zaś dochodzenie uprawnień na drodze cywilnej jest skuteczne. Kodeks zapewnia możliwość dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia praw osobistych. Ponadto, uprawnienia osobiste mają charakter nadrzędny nad prawami majątkowymi. Wynika to z faktu, iż pierwsze z nich są nieograniczone w czasie i mogą wpływać na zakres tych drugich⁶¹.

Prawo stanowiące USA nie wprowadza uregulowań gwarantujących bezpośrednią ochronę praw autorskich osobistych, to przegląd orzecznictwa pozwala na stwierdzenie, iż twórcy posiadają możliwości realnego dochodzenia roszczeń w przypadku plagiatu. Sądy oceniają każdą sprawę tego rodzaju indywidualnie. Baza orzeczeń pozwala teoretykom jak i praktykom prawa na tworzenie szczególnych reguł odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich. Jednak ogólne przepisy prawnoautorskie na poziomie stanowiącego prawa USA mogą być powodem poczucia bezkarności osób, które dopuszczają się plagiatu oraz słabej realizacji funkcji prewencyjnej prawa. Prosty przykładem nieprzestrzegania praw własności intelektualnej w USA jest zamieszczenie na stronie internetowej sklepu Kindle Store tej samej książki (ta sama okładka) pod trzema różnymi tytułami⁶²: (1) *Health Insurance: Your Guide To Good Health Insurance. The Heath Insurance Guide* (autor nieznan), (2) *The Health Insurance Guide - Your Guide To Good Health Insurance* (autor Digital Mind Food), (3) *Your Guide To Good Health Insurance: The secrets you need to know finally revealed* (autor Dr. Henry Tuesday). Takie działania powodują bezpośredni skutek w postaci naruszenia prawa osobistego autora, ale również wprowadzają w błąd konsumentów i prowadzą do nadużyć.

⁶⁰ M. C. Rife Martine, *Cross-Cultural Collisions in Cyberspace: Case Studies of International Legal Issues for Educators Working in Globally Networked Learning Environments*, "E-Learning and Digital Media" 2010, nr 7(2), s. 151-152.

⁶¹ K. Czub, *Prawa osobiste twórców ...*, s. 74.

⁶² S. III Castree, *Cyber-Plagiarism for Sale!: The Growing Problem of Blatant Copyright Infringement in Online Digital Media Stores*, "Texas Review of Entertainment & Sports Law" 2012, nr 14(1), s. 36.

BIBLIOGRAFIA

Literatura

Castree III Sam, *Cyber-Plagiarism for Sale!: The Growing Problem of Blatant Copyright Infringement in Online Digital Media Stores*, "Texas Review of Entertainment & Sports Law" 2012, nr 14(1).

Czub Krzysztof, *Prawa osobiste twórców dóbr niematerialnych*, Warszawa 2011.

Desbois Henri, *Le droit d'auteur en France*, Paryż 1978.

Ferenc-Szydełko Ewa (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2016.

Ferenc-Szydełko Ewa, *Komentarz do art. 1, 78 Prawo autorskie*, [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016.

Gienas Krzysztof, *Art. 115 Prawo autorskie*, [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2016.

Gontarski Waldemar, *Plagiat i inne przestanki wznowienia oraz umorzenia postępowania o awans naukowy: zarys teorii i wybór orzecznictwa*, Warszawa 2016.

Gromkowska-Melosik Agnieszka, *Ściagi, plagiaty, fałszywe dyplomy: studium z socjopatologii edukacji*, Gdańsk 2007.

Jankowska Marlena, *Autor i prawo do autorstwa*, Warszawa 2011.

Liemer Susan P., *On the Origins of Le Droit Moral: How Non-Economic Rights Came to Be Protected in French Ip Law*, "Journal of Intellectual Property Law" 2011, nr 19(1).

Mack Ronnie, *„My Sweet Lord,” by George Harrison (1970) vs. „He’s So Fine,” by the Chiffons* [online] <https://www.rollingstone.com/music/lists/songs-on-trial-10-landmark-music-copyright-cases-20160608/george-harrison-vs-the-chiffons-1976-20160608> [dostęp: 27.01.2018].

Markiewicz Ryszard, *Zabawy z prawem autorskim*, Warszawa 2015.

Mastropolo Frank, *40 years ago: Feorge Harrison found guilty of 'My Sweet Lord' plagiarism*, [online] <http://ultimateclassicrock.com/george-harrison-my-sweet-lord-plagiarism/> [dostęp: 27.01.2018].

Mawdsley Ralph D., Cumming J. Joy, *Plagiarism Litigation Trends in the USA and Australia*, "Education and the Law" 2008, nr 20(3).

Misztal-Konecka Joanna, *Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich w przypadku popełnienia plagiatu*, [w:] *Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego*, red. W. Lis, G. Tylec, Lublin 2015.

Prawo autorskie i prawa pokrewne, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.

Rife Martine C., *Cross-Cultural Collisions in Cyberspace: Case Studies of International Legal Issues for Educators Working in Globally Networked Learning Environments*, "E-Learning and Digital Media" 2010, nr 7(2).

Ślązak Piotr (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2017.

Sołtysiak Grzegorz., *Plagiat: Zarys problemu*, Warszawa 2009.

Szczekala Agnieszka, *Falszerstwo dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne*, Warszawa 2012.

Wilk Dariusz, *Falszerstwo dzieł sztuki: aspekty prawne i kryminalistyczne*, Warszawa 2015.

Wojnicka Elżbieta, *Ochrona autorskich dóbr osobistych*, Łódź 1997.

Zagrodnik Jarosław, *Art. 115 Prawo autorskie*, [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. P. Ślązak, Warszawa 2017.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204).

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1904).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789).

Francuski Kodeks własności intelektualnej, opublikowany ordonansem Nr 92-597 z dnia 1 lipca 1992 r.

Amerykańska ustawa o prawie autorskim z 1976 r.

Akt VARA (The Visual Artists Rights Act) z 1990 r.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.05.1983, I CR/83.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 17.05.2016, III K 228/16.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 19.04.2016, V K 719/14.

**PLAGIARISM IN COPYRIGHT SYSTEMS
OF POLAND, FRANCE AND THE USA**

In the article, the author introduced legal regulations concerning the protection against plagiarism in Poland, France and USA. The first purpose of research was to inquire: do systems of intellectual property law guarantee the right to authorship (paternity) for native creators? Secondly, the author analyzed regulations of intellectual property law, paying special attention to enforcing claims due to infringing authorship rights and the criminality of plagiarism.

Keywords: plagiarism, authorship, intellectual property law in Europe and USA

FAIR USE V. PERSONAL USE: WHAT CAN THE EU AND THE U.S. LEARN FROM EACH OTHER IN TERMS OF COPYRIGHT LAW?

I. Introduction – Why Do We Need a Fair Use Policy?

Today's world has evolved into an information and service-based society. From our 21st century perspective, we clearly observe a striking change in the character of the post-industrial era in the increase of communicative technology. The rapid development of copyright law has been a continuous response to the challenges posed by new technologies, innovations and the spread of the communication revolution.

As the value of communicative expression grows, so does the importance of intellectual property and its legal protection. Intellectual property – or, the intangible products of the mind – has become one of the most interesting and evolving areas of law. The question of the proper scope of intellectual property law in today's world has been the subject of many disputes among academics and legal practitioners. Why do we need these laws? Certainly, we can find both economic and philosophical justifications for copyright law.

First of all, the principal economic basis for copyright law is to introduce a limited monopoly in order to encourage the authorship of expressive works and to protect the authorship of original works. Moreover, intellectual property law secures fair competition by granting rights to the authors, who then gain control over the reproduction and performance of their works. On the other hand, the philosophical justification is based on the Lockean

conception of natural rights, which strives to protect what humans create by giving their works certain value in the public order.

Copyright law does not forget to balance the interests of copyright owners with the public interest in enhancing the spread of knowledge through broad dissemination of creative works. That is why national copyright laws tend to include provisions that safeguard against censorship by copyright¹. The aim of this work is to examine how different policies – particularly the fair use doctrine in the United States and the personal use doctrine in the European Union – manage the limited unlicensed use of creative works. The question will be answered from the perspective of the federal jurisdiction in the United States as well as the interstate level in the European Union (with several examples in national legislations of EU Member States). A general comparison will be drawn through an analysis of the copyright laws in two of the most flourishing and creative regions of the world: the United States of America and the European Union.

II. Fair Use Policy in the United States

The importance of copyright law for the U.S. economy has risen considerably over the past fifteen years. The issue of pirating intellectual property and using works protected by copyright without permission has grown from relatively small-scale imitations to a phenomenon that generates as many as 750,000 American jobs and \$250 billion in revenue each year². Moreover, the European Commission reported in 2018 that legitimate EU companies lose around \$60 billion annually to IP pirates³. Actions of these pirates, as well as counterfeiters, impede innovation, prevent investment and frustrate creativity⁴. Enacting appropriate copyright legal protection seems essential to overcome this problem.

The change for law was that it has to simultaneously protect the rights of the copyright owner while allowing subsequent creators to build on prior

¹ See: M. Sutton, *State Censorship by Copyright? Spanish Firm Abuses DMCA to Silence Critics of Ecuador's Government*, [online] <https://www.eff.org/deeplinks/2014/05/state-censorship-copyright-spanish-firm-abuses-dmca>, [access: 25.10.2018].

² M. Elliot, *Why The US Can't Afford To Fall Behind In Intellectual Property Enforcement*, [online] <https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/04/17/why-the-us-cant-afford-to-fall-behind-in-intellectual-property-enforcement/#60b9331d5830>, [access 25.10.2018].

³ C. Barbière, *EU loses €60 billion annually to counterfeits*, [online] www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-loses-e60-billion-annually-to-counterfeits/, [access: 25.10.2018].

⁴ P. Choate, *Hot Property: The stealing of ideas in an age of globalization*, New York 2005, p. 11-12.

creative work by actions that amounted to copyright infringement. Legislators have to craft regulations that would both guarantee adequate intellectual property as well as permit some limited use of copyrighted material without requiring prior permission from copyright holders.

American fair use policy seeks to balance the interests of copyright holders with the public interest in the wider distribution of creative works. Fair use arises out of the fundamental economic purpose of copyright: to encourage the creation of new works while permitting new insights into the old ones. Therefore, it ensures that the goal of furthering creativity is not impeded by an overly restrictive view of exclusive rights.

A. The Origins of Fair Use

The history of the fair use doctrine begins with over a century of copyright litigation in the English courts. The fair use exception was originally developed in the eighteenth century by English common law judges' interpretation of the Statute of Anne, the world's first Copyright Act, enacted by the Parliament of Great Britain in 1710. As the Statute of Anne itself states, it was designed for „the encouragement of learning, by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies”⁵. The first reported case concerning the use of the newly enacted Statute was *Burnett v. Chetwood* in 1721, which stated that a translation should be regarded as a new work rather than a reinterpretation of the original⁶. Together with Blackstone's *Commentaries*, in which he described the identity of a literary composition in terms of property⁷, it can be observed that early statutory and case-law indicate a rather narrow, limited, and mechanical conception of copyright owners' rights.

Influenced by subsequent English case law, such as *Gyles v. Wilcox* (1740) establishing the doctrine of fair abridgment, American judges eventually incorporate the fair use doctrine into law. In fact, some scholars, including Sag, claim that there is a substantial continuity between fair abridgment in the pre-modern era and today's fair use doctrine in the United States. This insight demonstrates that fair use should be treated as central to the formulation of copyright, rather than a mere exception to it⁸.

⁵ *The Statute of Anne*, c. 19 (1710).

⁶ *Burnett v. Chetwood*, (1721) 35 Eng. Rep. 1008 (Ch.).

⁷ W. Blackstone, *Commentaries on the laws of England*. vol. 1, Philadelphia 1766, p. 405-06.

⁸ M. Sag, *The Pre-History of Fair Use*, “Brooklyn Law Review” 2011, vol. 76, no. 4, p. 4.

As a matter of fact, it is *Folsom v. Marsh* (1841) that is often regarded as the case that gave rise to the fair use doctrine in the United States⁹, which significantly expanded the rights of copyright owners¹⁰. In *Folsom*, Justice Story drew a distinction between cases that are easily recognized as an infringement (“the whole substance of one work has been copied from another, with slight omissions and formal differences only, which can be treated in no other way than as studied evasions”) from the hard cases requiring a balance of “the comparative use made in one of the materials of the other; the nature, extent, and value of the materials thus used”¹¹. By exemplifying the second category, Justice Story stated that for the aim of fair and reasonable criticism, a review citing largely from the original work should be regarded as fair¹². The three Folsom factors allowing for fair use, were by that time: (1) the nature of the work, (2) the amount of the work used, and (3) the effect of the use on the work’s economic value¹³.

Moreover, Bracha reasons that before *Folsom* the infringement was limited to almost exact reproductions, while other subsequent uses were considered legitimate; as the new fair use doctrine arose, all subsequent uses became presumptively infringing copyright unless proved to be fair use¹⁴. The striking similarity between the fair abridgment cases from the premodern era and the fair use doctrine today is the analytical tool used to evaluate these claims. The key inquiries in fair abridgment decisions show continuity with the fair use factors enshrined in modern statutory law. Still, as the general questions asked by the courts remained constant, the answers continued to change directions significantly over the years¹⁵. Contrary to the premodern law of fair use, the modern practice is characterized by its fact-intensive, case-by-case, and unpredictable nature.

Still, it must be underlined that the heritage of the copyright concept and case law predating *Folsom* was English. In the following years, this Anglo-American doctrine experienced a notable split, resulting in different

⁹ Other cases associated with the origin of the fair use doctrine include: *Integra Lifesciences I. Ltd. v. Merck KGaA*, 496 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2007); *Rubin v. Boston Magazine Co.*, 645 F.2d 80 (1st Cir. 1981); and *Encyclopedia Britannica Educ. Corp. v. Crooks*, 58 F. Supp. 1247.

¹⁰ M. Sag, *The Pre-History of Fair Use ...*, p. 7-8.

¹¹ *Folsom v. Marsh*, 9 F. Cas. 344 (C.C.D. Mass. 1841) (No. 4901).

¹² M. Sag, *The Pre-History of Fair Use ...*, p. 7.

¹³ *Folsom v. Marsh ...*

¹⁴ O. Bracha, *The Ideology of Authorship Revisited: Authors, Markets, and Liberal Values in Early American Copyright*, “Yale Law Journal” 2008, vol. 118, no. 2, p.186.

¹⁵ M. Sag, *The Pre-History of Fair Use ...*, p. 41.

interpretations by English and American courts. Whereas the United Kingdom decided to codify its fair dealing doctrine in the Copyright Act (1911), the American fair use doctrine remained uncoded for most of the twentieth century. Unfortunately, the series of early post-codification English court decisions halted the evolution of the fair dealing principle and for almost a hundred years it was interpreted very narrowly and conservatively¹⁶. The fair dealing doctrine assumes that an action needs to be included in a predetermined list of purposes (*numerus clausus*) in order to be classified as fair.

Eventually, the modern fair use doctrine was enacted into new statute in the United States¹⁷. The codification neither alters the common law basis nor hinders its flexibility or adaptability. Nowadays, it is Section 107 of the U.S. Copyright Act of 1976 that provides the statutory framework for determining whether a use that is a technical infringement of copyright is excepted from liability as a “fair use”. Section 107 identifies certain types of uses – such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, and research – as examples of activities that may qualify as fair use. Section 107 calls for consideration of four factors in determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use. These include: (1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes; (2) the nature of the copyrighted work; (3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and (4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work¹⁸. It should be noted that these four factors are nonexclusive and judges must always consider fair use by addressing these four factors on a case by case basis.

B. Characteristics of fair use in its four factors

(i) The purpose and character of the use

The first factor, the character and nature of the use, refers predominantly to the function for which the copied work is being used. As noted above, the fair use exception was designed to encourage scholarship, research,

¹⁶ A. Sims, *Strangling Their Creation: The Courts' Treatment of Fair Dealing in Copyright Law Since 1911*, “Intellectual Property Quarterly” 2010, vol. 2, p. 192

¹⁷ *Gyles v. Wilcox (Atkyn's Reports)*, London (1741), Primary Sources on Copyright (1450-1900), eds L. Bently & M. Kretschmer.

¹⁸ *Copyright Act of 1976*, (17 U.S.C.), § 107.

education, or commentary. If the defendant's use is noncommercial, educational, scientific, or historical, the use is more likely to be permitted. One of the most well-known cases of fair use focusing on the character of the use of a copied work is *Cambell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, which established that a commercial parody can qualify as fair use¹⁹. The United States Supreme Court held that although the purpose of the hip-hop band 2 Live Crew's use of a Roy Orbison country music song, "Pretty Woman", was commercial, that factor was not dispositive of the fair use analysis. Although commercial, the fundamental purpose of 2 Live Crew's use was to parody Orbison's "Pretty Woman" song, which swung the balance back toward a finding of fair use²⁰.

(ii) The nature of the copyrighted work

The second factor focuses on the nature of the copied work, such as whether it is informational or entertaining. As the Supreme Court stated in *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*²¹, copying a news broadcast may have a stronger claim to fair use than copying a motion picture. The basis for this assertion is that copying a news broadcast or other informational work is likely to spread scientific or educational ideas that benefit the public interest by contributing to the creation of new works. Nevertheless, Justice Stevens emphasized in his opinion that fair use analysis calls for a sensitive balancing of the relevant interests. As Stevens points out:

...[C]opying for commercial gain has a much weaker claim to

¹⁹ *Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.*, United States Supreme Court, 510 U.S. 569 (1994); Facts of the *Cambell v. Acuff-Rose Music, Inc.* case: in 1964 Roy Orbison and William Dees wrote the song "Oh, Pretty Woman," and assigned their rights to Acuff-Rose Music, Inc. (plaintiff). In 1989 Luther Campbell and his group 2 Live Crew (defendants) wrote a song called "Pretty Woman," in which the group intended, "through comical lyrics, to satirize the original work." Almost a year later, after nearly a quarter of a million copies of the recording had been sold, Acuff-Rose sued 2 Live Crew and its record company, Luke Skywalker Records, for copyright infringement. The District Court granted summary judgment for 2 Live Crew, holding that their song was a parody that made fair use of the original song under § 107 of the *Copyright Act of 1976* ..., § 107). The Court of Appeals reversed and remanded, holding that the commercial nature of the parody rendered it presumptively unfair under the first of four factors relevant under § 107. Defendant appealed.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Sony Corp. v. Universal City Studios*, U.S. Supreme Court, 464 U.S. 417 (1984); Facts of the *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.* case: Sony Corporation of America (defendant) created a video cassette recorder called Betamax, which allowed consumers to record and watch videos later, including copyrighted television shows and movies. Universal City Studios, Inc. (plaintiffs), copyright holders of certain shows and movies, brought suit, alleging that Sony was guilty of contributory copyright infringement. The district court found that it was fair use, whereas the court of appeals reversed, ruling in favor of the plaintiffs. Defendant appealed.

fair use than copying for personal enrichment. But the notion of social “productivity” cannot be a complete answer to this analysis. A teacher who copies to prepare lecture notes is clearly productive. But so is a teacher who copies for the sake of broadening his personal understanding of his specialty²².

Moreover, courts will also consider whether the work that was copied is published or not. Still, it must be noted that this factor is strictly correlated to a case-by-case analysis. Section 107 states that the mere “fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon a consideration of the above factors”²³. If a case relates to an unpublished work, the scope of fair use is narrower due to the author’s right to control the first public appearance of his expression²⁴. According to *Salinger v. Random House* (in which a biographer paraphrased portions of letters written by J.D. Salinger), public awareness of the expressive content of the letters had to await either Salinger’s decision to publish or the expiration of his copyright, save for such special circumstances as might fall within the “narrower” scope of fair use available for unpublished works²⁵. Despite the scholarly purpose of the proposed Salinger biography, the court did not permit the unauthorized usage of Mr. Salinger’s unpublished letters as a fair use²⁶.

(iii) The amount and substantially of the portion used

The third factor Section 107 takes into consideration is the amount of copyrighted work used in relationship to the work as a whole. An example of the application of the third factor is the case of *Wright v. Warner Books, Inc.*, in which the United States Court of Appeals for the Second Circuit permitted a biographer to quote from unpublished letters and journal entries of the novelist Richard Wright. The court’s opinion stated “the biography’s use of Wright’s expressive works is modest and serves either to illustrate factual points or to establish Dr. Walker’s relationship with the author, not to “enliven” her prose”²⁷. That is neither the quantity (around 1% of Wright’s unpublished

²² *Ibidem*.

²³ *Copyright Act of 1976* ..., § 107.

²⁴ R. Stim, *Fair Use: The Four Factors Courts Consider in a Copyright Infringement Case*, [online] <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fair-use-the-four-factors.html>, [access: 25.10.218].

²⁵ R. Stim, *Getting Permission: How to License & Clear Copyrighted Materials Online & Off*, Berkeley 2016, p. 286.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Wright v. Warner Books, Inc.*, United States Court of Appeals for the Second Circuit, 953 F.2d 731 (2d Cir. 1991).

works were copied) nor the quality of the material taken was found to be considerable. On the other hand, in *Roy Export Co. Estab. of Vaduz v. Columbia Broadcasting Sys. Inc.*, the Second Circuit found the use of a clip of only one minute and fifteen-seconds from a 72-minute Charlie Chaplin film in a news report about Chaplin's death to be substantial, and part of the "heart" of the work²⁸. Based on the examples mentioned above, it is evident that U.S. courts apply the fair use doctrine not only from a quantitative standpoint but from a qualitative one as well.

(iv) The effect of the use upon the potential market

Last but not least, the effect of the use upon the potential market serves as the fourth factor in the American fair use doctrine. In short, this factor concerns whether the unauthorized use deprives the copyright owner of income or undermines a new or potential market for the copyrighted work²⁹. This factor was considered in *Rogers v. Koons*, in which the Court of Appeals for the Second Circuit found that an artist copying a photograph could be liable for infringement when there was no clear need to imitate the photograph for parody³⁰. The court stated that there is simply nothing in the record to support a view that Koons produced "String of Puppies" for anything other than sale as high-priced art. Hence, the likelihood of future harm to Rogers' photograph was presumed, and the court took the view that plaintiff's market for his work has been prejudiced³¹.

C. Procedure and practice

The examination of the four Section 107 factors allows some conclusions to be drawn. One is that the aim of the fair use doctrine is to promote freedom of expression by permitting the unlicensed use of copyright-protected works in certain circumstances. At the same time, this legal doctrine has a considerable impact on the rights of a copyright owner. This fact can be illustrated through several focal points.

Firstly, the fair use doctrine applies to all the rights of a copyright owner.

²⁸ *Roy Exp. Co. Establishment of Vaduz, Liech. v. CBS, Inc.*, United States Court of Appeals for the Second Circuit, 672 F.2d 1095 (2d Cir. 1982).

²⁹ R. Stim, *Getting Permission . . .*, p. 276.

³⁰ *Art Rogers v. Jeff Koons Sonnabend Gallery, Inc.*, United States Court of Appeals for the Second Circuit - 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992).

³¹ *Ibidem*.

According to Section 106 of the Copyright Act, the range of a copyright owner's exclusive rights includes the right to the reproduction, adaption, and public distribution of all copyrighted works, as well as public performance and public display of limited types of works listed in the statute, and the digital public performance right for sound recordings³². Section 106 expressly states that all of the rights it grants to a copyright owner are "subject to" the express statutory limitations contained in sections 107 through 122³³, including, of course, fair use. As a result, the scope of the rights granted to a copyright owner is shaped not only by the guarantee provided in Section 106, but also by the limitations on those rights, such as fair use.

Secondly, American courts evaluate fair use claims on a case-by-case basis, and the outcome of any given case depends on a fact-specific inquiry. Therefore, there is no fixed pattern of reasoning that can be applied to each and every fair use copyright law case. There have been many attempts to categorize different types of fair use³⁴, but the exception continues to evolve in a highly fact-specific way as litigants seek to apply the fair use doctrine to a variety of new uses of copyrighted works³⁵.

The institution of fair use in the United States is a very flexible doctrine, dependent on the facts of a particular case. Above all, the fair use doctrine is based on a simple question: "is this use fair"? In considering the facts of each case, the courts try to determine whether a use is justified or not. This makes fair use easily adjustable to new fields of creative activity and rapidly changing technologies.

III. The Concept of personal use in the European Union

A. The origins of the personal use doctrine and its purpose

The character of the European Union as a legal and political structure has been debated by a variety of scholars. It is neither a confederation nor a federation, though some scholars find it appropriate to define it as a federal union of states. Therefore, the EU is usually defined as an "organization *sui generis*" with an autonomous legal system. The European Union has

³² *Copyright Act of 1976* ..., § 106.

³³ *Ibidem*.

³⁴ See e.g.: P. Samuelson, *Unbundling Fair Uses*, 77 *Fordham L. Rev.* 2537 (2009); or M. Madison, *A Pattern-Oriented Approach to Fair Use*, 45 *Wm. & Mary L. Rev.* 1525 (2004).

³⁵ L. P. Loren, J. S. Miller, *Intellectual Property Law: Cases & Materials*, Semaphore Press 2017, p. 427.

considerable importance in terms of copyright law in Europe even though there is no one general act regulating copyright law in all Member States. National copyright regimes are affected by eleven directives (legal acts requiring the implementation into national laws).

Nevertheless, there is some margin of appreciation that allows Member States to introduce different policies and regulations within copyright laws of the European Union. As a matter of fact, states have often used this margin to the highest possible extent in order to fit their national law. This phenomenon led to the growing differences instead of harmonization of the copyright law among the Member States. It can also be observed in the recent proceedings on the Directive on Copyright in the Digital Single Market, which caused a lively debate and many disputes between interested parties: states, authors, organizations and even random users of the Internet³⁶. The first (and very significant) difference between the U.S. and the EU doctrine is the fact that the former managed to unify its law on the federal level, while the European Union leaves a rather large scope of autonomy to its Member States in adopting copyright regulations.

At this point, it should be noted that the concept of personal use in the European Union is quite different from the U.S. one. The EU's idea is comprehended in a stricter manner. Articles 5(2)(b) and 5(2)(e) of the Information Society Directive 2001/29, set out the concept of private and public copying, presenting the idea as one encompassing both the rules (namely the author's copyright and the related rights) and the exceptions constituting that what will be further called personal use.

B. Character and nature of personal use

Articles 5(2)-5(5) of the Information Society Directive do not unequivocally define the personal use exception corresponding to the U.S. concept of fair use. Rather, the directive enumerates conditions which allow each European Union Member State to determine its own exceptions under national law. For example, the 1994 Polish Copyright Act provides for personal, as well as public use, in Articles 23 to 35 as a closed list of cases. On the other hand, the French Code of Intellectual Property in its Article L.122-5 does

³⁶ R. Pakenham-Walsh, *Draft Copyright Directive in state of flux as European Parliament rejects controversial proposals*, [online] <https://intellectualpropertyblog.fieldfisher.com/2018/draft-copy-right-directive-in-state-of-flux-as-european-parliament-rejects-controversial-proposals>, [access: 25.10.2018].

not enumerate all of the exceptions to the author's copyright, although the approach remains similar to the Polish legislation in terms of the closed list of exceptions provided by statutory law. As the list of exceptions provided by the Information Society Directive is long, and almost all of the exceptions are facultative, the regulation itself prevents the unification and creation of a common practice³⁷.

Although the European Union takes steps toward harmonization in the field of copyright law, the aforementioned approach of the EU allowing the margin of appreciations permits Member States to determine a lot of copyright aspects by themselves. The question how and in what circumstances the work may be used freely without infringing the author's right is one of these. The Polish legislature uses the notion of "permissible use" and defines it by describing its scope, while the French legislature places the European equivalent of the fair use in the internal limits of the author's monopoly under the term *copie privée*. Last but not least, the United Kingdom, as mentioned before, uses the concept of *fair dealing*. This approach states that an action must generally be directed toward a predetermined list of purposes in order to be deemed fair. The simple three-step overview already shows the impossibility of building one unified EU definition of personal use.

However, its general nature can be seen in the above-mentioned Article 5(3) of the Information Society Directive, which states: "Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following situations:

a) use for the sole purpose of illustration for teaching or scientific research, as long as the source, including the author's name, is indicated, unless this turns out to be impossible and to the extent justified by the non-commercial purpose to be achieved;

b) uses, for the benefit of people with a disability, which are directly related to the disability and of a non-commercial nature, to the extent required by the specific disability;

c) reproduction by the press, communication to the public or making available of published articles on current economic, political or religious topics or of broadcast works or other subject-matter of the same character, in cases where such use is not expressly reserved, and as long as the source, including the author's name, is indicated, or use of works or other subject-matter in connection with the reporting of current events, to the extent justified by the

³⁷ C. Caron, *Droit d'auteur et droits voisins*, Paris 2017, p. 341.

informatory purpose and as long as the source, including the author's name, is indicated, unless this turns out to be impossible;

d) quotations for purposes such as criticism or review, provided that they relate to a work or other subject-matter which has already been lawfully made available to the public, that, unless this turns out to be impossible, the source, including the author's name, is indicated, and that their use is in accordance with fair practice, and to the extent required by the specific purpose;

e) use for the purposes of public security or to ensure the proper performance or reporting of administrative, parliamentary or judicial proceedings;

f) use of political speeches as well as extracts of public lectures or similar works or subject-matter to the extent justified by the informatory purpose and provided that the source, including the author's name, is indicated, except where this turns out to be impossible;

g) use during religious celebrations or official celebrations organized by a public authority;

h) use of works, such as works of architecture or sculpture, made to be located permanently in public places;

i) incidental inclusion of a work or other subject-matter in other material;

j) use for the purpose of advertising the public exhibition or sale of artistic works, to the extent necessary to promote the event, excluding any other commercial use;

k) use for the purpose of caricature, parody or pastiche;

l) use in connection with the demonstration or repair of equipment;

m) use of an artistic work in the form of a building or a drawing or plan of a building for the purposes of reconstructing the building;

n) use by communication or making available, for the purpose of research or private study, to individual members of the public by dedicated terminals on the premises of establishments referred to in paragraph 2(c) of works and other subject-matter not subject to purchase or licensing terms which are contained in their collections;

o) use in certain other cases of minor importance where exceptions or limitations already exist under national law, provided that they only concern analogue uses and do not affect the free circulation of goods and services within the Community, without prejudice to the other exceptions and limitations contained in this Article."

The aforementioned list illustrates facultative exceptions. Still, as was already demonstrated, the Member States come to their own solutions and practices (examples of the Articles 23-35 of the Polish Copyright Act or Article L.122-5 of the French Code of the Intellectual Property). This regulation could be helpful in unifying the European personal use doctrine, but the facultative character of exceptions causes more trouble than benefits. In practice, all Member States are free to use the exceptions from the Directive or not to use them. Even if they use the pattern, they add national characteristics which only complicates these matters. The limitation provided in article 5(4) of the Directive states: “[w]here the Member States may provide for an exception or limitation to the right of reproduction pursuant to paragraphs 2 and 3, they may provide similarly for an exception or limitation to the right of distribution as referred to in Article 4 to the extent justified by the purpose of the authorized act of reproduction”. As a result, the regulation prevents States from individual limitation of the author’s monopoly, but serves as little help in terms of reaching the harmonization goal in practice.

Moreover, national legislation enacted pursuant to this Directive includes various exceptions. For example, pursuant to Article 5(3)(a), the Polish law includes the so called “right to quote” that has been determined to be a right different from personal use. On the other hand, French law considers it as a right linked with the distribution of information, which is the part of the internal limitations on the author’s monopoly³⁸. All of the above emphasize the existing differences among the Member States of the EU.

The above-mentioned regulations show one fundamental difference between European copyright exceptions and the American fair use doctrine. European exceptions are strictly limited to closed lists of allowed use of creative works, which do not allow judges to assess cases as flexibly as is permitted by Section 107 of the U.S. Copyright Act. It may be reasonably said that the potential European Union’s personal use exception would be limited by *numerus clausus* catalogues in national statutes under the Directive, whereas in the United States courts applying the fair use doctrine take a highly fact-specific and open-ended approach in order to determine whether a particular use is exempted from copyright liability.

³⁸ *Ibidem.*, p. 364.

C. Procedure and practice - the three-step test's highlights and shadows

Though the U.S. and EU systems have their differences as outlined above, they are both bound by the regulations of the major international copyright treaties, Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (*hereinafter* TRIPS) and the Berne Convention. Both public and private personal use exceptions in the European Union as well as the American fair use doctrine are subject to the three-step test of permissible use. This has provoked much controversy³⁹. In international copyright law, the “three-step test” restricts the ability of states to introduce and maintain exceptions to the exclusive rights of authors and other right-holders. Exceptions are only permitted (1) in certain special cases; (2) which do not result in a conflict with the normal exploitation of a work and (3) which do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author (terms used in the Berne Convention and treaties of World Intellectual Property Organization, *hereinafter* WIPO) or the right-holder (under TRIPS). Since the 1967 Stockholm Conference revising the Berne Convention, this formula forms an integral part of several international agreements concerning copyright and related rights (for example: Article 13 of the TRIPS; Article 10 of the WIPO Copyright Treaty; Article 16 of the WIPO Performances and Phonograms Treaty) and has been applied as a constraint on the availability of exceptions to the exercise of other forms of intellectual property rights at international level, as noticed by Griffiths⁴⁰.

A version of the three-step test was introduced into the European copyright legislation in the 1990s, including the Software Directive and the Rental Rights Directive. The most significant expansion of the three-step test's role was effected by the Information Society Directive, which requires the States to 1) provide copyright-holders with exclusive rights of reproduction and communication to the public, making available to the public and its distribution; 2) provides an exhaustive list of permissible exceptions to those rights in Articles 5(2)-(4); 3) impose on the Member States an obligation to perform the test provided by article 5(5) of the Directive to establish whether the exception is applicable or not, because under this article, any such exception:

³⁹ J.C. Ginsburg, *Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the “Three-Step Test” for Copyright Exceptions*, “Revue Internationale du Droit d’Auteur” 2001, p. 13.

⁴⁰ J. Griffiths, *The three-step test in European Copyright Law - problems and solutions*, “Queen Mary University of London, School of Law Legal Studies Research Paper” 2009, no. 31, p. 1.

...shall only be applied in certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work or other subject-matter and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right-holder.

Article 5(5) requires only two out of three factors of the original test. Hence the sheer quantity of the Acts as well as the specific circumstances of individual nations and their citizens, create differences in procedures between the national courts of European Member states, as well as between the EU and the U.S.

As international acts generally bond both EU and the U.S., the directives bind just EU and its Member States. Moreover, the Directive is the act of law which imposes on its addressees achieving the prescribed objective. That kind of legislation causes the differences in the more detailed regulations – and when it comes to such a detailed field as copyright, this matters.

The real issue with the European three-step test, however, lies elsewhere. Scholars point out that there is no clearance as to who is an actual addressee and what is the structural function of Article 5(5) of the Information Society Directive. Is it addressed only to legislatures in the Member States or is it also addressed to national courts⁴¹? The classification of the application bears a practical question on the efficacy of this regulation. If the addressees are legislatures, the provision functions purely as an instruction to them to ensure that, in implementing national exceptions within the scope of Article 5(5), they must ascertain the compliance with the “three-step test”. If, on the other hand, it is addressed directly to national courts, it would appear to have a much more powerful role, obliging the judiciary to ensure that the application of an exception in national law in specific disputes complies at all times with the “three-step test”. Indeed, if this reading is correct, it is possible that Article 5(5) may even require the misapplication of domestic exceptions (in whole or in part) where their application would breach the “three-step test” in any particular case⁴². This reading of Article 5(5) would permit to find the common notion of the personal use in the EU.

European jurisprudence by the three-step test in Article 5(5) is not consistent. It is firstly because of the above-mentioned unclear identity of the Directive’s addressee(s). But the analysis of court decisions also demonstrates the divergent approaches that have been taken in regards to its application⁴³.

⁴¹ *Ibidem.*, p. 3.

⁴² *Ibidem.*

⁴³ *Ibidem.*, p. 4.

The jurisprudence may be grouped into two categories – cases in which the “test” has been applied in a manner that imposes strict restraints on the scope and application of national exceptions, and cases in which a significantly more flexible approach has been adopted by national courts.

Among the leading cases interpreting Article 5(5) is the decision of the French Supreme Court in the *Mulholland Drive* case in 2006⁴⁴. This interprets the test as a rather restrictive standard. In the *Mulholland Drive* case, the proceedings were brought by the man who wanted to transfer a film from DVD to VSH format in order to watch it at his mother’s house. He claimed that technological protection measures prevented him from his right, namely the personal private use. The French Supreme Court, though, held that the private copy exception under French copyright law is not a positive right and must be construed in accordance with the “three-step test” under Article 9(2) of the Berne Convention. The test set forth by the Supreme Court held that, in the digital environment, the existence of an exception permitting the making of private copies of DVDs would impair the normal exploitation of the copyright work and would, accordingly, violate the second step of the “test”. In coming to this decision, the Supreme Court effectively disapplied the statutory private use exception (which was not, at that time, technology-specific) in the digital context⁴⁵. In *Mulholland Drive*, the risk of economic harm to the right-holders was, alone, sufficient for the private use exception not to be applied in the case of DVD distribution. No attempt to balance that risk against any other relevant factors was made by the court. The second approach, taken by most German courts is a more flexible standard. In *Re the Supply of Photocopies of Newspaper Articles by a Public Library*, the library had an electronic catalogue and sent copies of articles from scientific periodicals to users on request. It charged a fee for this service and advertised throughout the world. A representative body for publishers and booksellers claimed that the library’s activities infringed the reproduction and distribution rights of the authors of the articles at issue. The Supreme Court held that the library’s activities were covered by the exception. However, it also held that, as a result of technological advances in the communication of catalogues and copies, the library’s copying service had begun to make more intensive use of works than previously and, therefore, had a greater capacity to compete with the distributors of the original periodicals. In such circumstances, it was held

⁴⁴ W. Maxwell, J. Massaloux, *French Copyright Law Reform: French Supreme Court Upholds Legality of DVD Anti-Copy Measures*, “Entertainment Law Review” 2006, no. 5, p. 1.

⁴⁵ J. Griffiths, *The three-step test ...*, p. 5.

that, while the library's activities were permissible under the exception, the *authors* of the copied works had a statutory right to a reasonable fee for the use of their work. In identifying the authors' entitlement to it, the Supreme Court used a "three-step test". The Supreme Court's focus on the third step of the test in this case allowed it to "balance" the interests of authors and users in a manner that is likely to seem rather radical to lawyers from jurisdictions in which the judicial creation of a statutory license by analogy would be regarded as constitutionally improper⁴⁶.

These different approaches undoubtedly derive from the varying copyright cultures of the respective jurisdictions. In France, for example, the dominant historical tradition has favored a narrow interpretation of exceptions to an author's right, as proven by the *Mulholland Drive* case falling perfectly into this pattern. German copyright courts, by contrast, have a long history of explicitly balancing the interests of authors, rights-holders and users by reference to abstract principles and through the use of compulsory licensing⁴⁷. These differences highlight the difficulty of clearly defining personal use in the European Union in the shape of harmonized law applicable to all Member States in the same way.

IV. Evaluation: A comparison of policies

It can be said that there are some striking differences between American and European Union approaches towards fair use policy.

The reason for these differences may be related to various legal mechanisms of how to deal with copyright infringement cases by applying statutory regulations or case-law basis while assessing sets of facts in court rulings. The US approach means that the judges interpret statutes and enable them to take the view about emerging activities in relation to copyright works based on the facts, reason and case-by-case specifics. This is how fair use may ease limiting and restrictive effects of legislation that cannot always be fairly applied to the fast-changing reality of intellectual property. By this, the fair use doctrine remains a more flexible and general rule rather than rigid regulations by European directives. As David Cameron said in 2010, founders of Google would never have started their company in Britain as their service depends on taking a snapshot of all the content on the internet at any one time. According to the former British Prime Minister, the UK copyright system is not that

⁴⁶ *Ibidem.*, p. 8.

⁴⁷ *Ibidem.*, p. 10.

friendly for such innovation as fair use, which provides more breathing space to companies⁴⁸.

As has been set out above, American fair use policy may be described as more adaptive to new technology, whereas the European one approach proposed in the InfoSoc Directive is more restricted, since it is based on a *numerus clausus* catalogue of permitted exceptions allowing limited unlicensed usage of creative works. Some scholars have criticized the European approach to personal use as well as private copying. For example, William Patry claims that the European Union's Information Society Directive (2001) considerably limits the ability of EU member countries to permit socially beneficial uses of copyrighted works because the directive too narrowly limits permitted uses and the three-step test limits⁴⁹ them even further⁵⁰. Patry argues by citing the ECJ opinion in *Infopaq International A/S v. Danske Dagblades* (2009) that the European Union allows only "authorized creativity" through its undemocratic interpretation of creation of the principle, which states that even legally permissible unauthorized uses in national laws must be narrowly construed for ideological reasons⁵¹.

Others, such as a lawyer Christopher Caron, point out that there may be a possible crisis considering personal use exceptions in the author's monopoly in the EU. Despite the fact, that these exceptions are used quite often by opposing parties in the court cases, the ratio of the most MS' national legislature was to minimize their usage. Additionally, all Member States can facultatively rely on the exemptions, which allow their national IP laws to remain very different and unharmonized. As a result, Caron claims these regulations to be ineffective and causing a lot of administrative flaws and impediments when dealing with interstates cases within the EU⁵².

There are also some conceptual differences as to the basis for copyright protection. The American approach is based on the utilitarian policy as a driving force for IP law, whereas moral rights (fr. *droit moral*) or natural rights

⁴⁸ E. Barnett, *David Cameron urged to back UK copyright law shake-up*, [online] <https://www.telegraph.co.uk/technology/news/8517041David-Cameron-urged-to-back-UK-copy-right-law-shake-up.html>, [access: 25.10.2018].

⁴⁹ For more criticism of the "three-step test"; See, G. Westkamp, *The 'Three-step Test' and Copyright Limitations in Europe: European Copyright Law between Approximation and National Decision Making*, "Journal of the Copyright Society of the USA" 2008, vol.1.

⁵⁰ W. Patry, *How to Fix Copyright*, New York 2011, p. 213; For more liberal approach to this test; See *A Balanced Interpretation of the "Three-Step Test" in Copyright Law*, [online] http://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/forschung_aktuell/01_balanced/declaration_three_step_test_final_english1.pdf, [access: 25.10.2018].

⁵¹ W. Patry, *How to Fix Copyright ...*, p. 214.

⁵² C. Caron, *op. cit.*, p. 341.

approach is more commonly observed in the western European countries⁵³. While U.S. copyrights focus more on economic and property law rationale, most European copyright regimes emphasize the personal bond between an author and his work, treating intellectual products as representational and personal. The second approach focuses on the needs and interests of individual authors. It can be indicated by exemplifying the legislative division between authors' moral and economic copyrights in different legal systems of continental Europe (like Articles 16 and 17 of the Polish Copyright Act, or Articles L.121-1 and L.122-1 of the French Code of the Intellectual Property). In contrast, the US policy focuses not on individuals but on the nation's goals to support democratic government as well as expand knowledge and expertise as the basis for participating in as well as influencing society⁵⁴.

The question arises whether it is possible for a European Union Member State to develop a more flexible doctrine of personal use despite being constrained by the Directive. The answer can be given based on real-life examples. In 2011 the United Kingdom, after being informed about its important role in the US technology economy, examined the possibilities of the fair use doctrine. The review concluded that importing this doctrine completely would be unlikely to be legally feasible in Europe and its benefits can be achieved with the legal exceptions introduced already by the EU⁵⁵. The hostile attitude towards its adaptation was explained by general legal uncertainty because of its roots in American case law, an American style proliferation of high cost litigation, and further confusion for both suppliers and purchasers of copyrighted goods⁵⁶. Moreover, the report argued for adding additional exceptions on a national level that would help to accommodate future technological change without threatening the rights of the owners⁵⁷.

The US and the EU are two different types of political and governmental entities. Although both the United States and the European Union are bound by TRIPS and the Berne Convention, their IP regulations differentiate from each other substantially. Because of the federal structure of the United States and the impact of intellectual property law on the federal level, all states have

⁵³ T. K. Herrington, *International Fair Use?*, "Legal Issues in Global Contexts" 2010, Vol. 57, No. 3, p. 321.

⁵⁴ *Ibidem.*, p. 321-322.

⁵⁵ I. Hargreaves, *Digital Opportunity A Review of Intellectual Property and Growth*, p. 5, [online] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf, [access 25.10.2018].

⁵⁶ *Ibidem.*, p. 44.

⁵⁷ *Ibidem.*, p. 5.

the same general statutory regulations with massive interpretations of IP law within the case law. On the other hand, the EU with its character as a “*sui generis* organisation” cannot impose on its Member States similar IP regulations due to the margin of appreciation policy, vague legislation on the European level and very different IP laws in their national systems. Therefore, the differences in the US and EU legal systems highly influence the usage of the fair or personal use doctrine.

V. Conclusions

Our era has achieved the heightened potential for rapid communication, research, studies, and new resources due to technology. However, the law can hurt this development simply because such technologies were not imagined when the law was formed.

In order to achieve the social goals of copyright, society needs laws that will act as guiding principles and adaptive regulations rather than strict ones to resolve disputes. Modern copyright laws should be flexible in order to fit the complex and diversified world of new technologies. Particularly in education or research as well as in fields concerning consumer behavior, there will be a surge for adaptation and interpretation of sophisticated cases. For example, it could be observed in the conflict of rights owners with developers of video recorders or web researching. Additionally, research or medical scientists are prevented from using computerized search and analysis on data as the copyright law can restrict such usage. Last but not least, even what is said to be illegal and expected by most people varies - such as sharing or playing digital music as well as film files. Thus, the rapid development of technology, science as well as simply common sense should precede any possible legal solution offered by too rigid statutory intellectual property law.

Time will tell how the fair use doctrine and the personal use doctrine will develop in both the United States and the European Union. In all probability, the direction of both jurisdictions will be toward flexible exemptions to copyright. It is likely that the European Union will eventually open the closed catalogue of limited unlicensed personal usage of creative works in its Member States and borrow some concepts from the broader and more case-by-case approach of fair use.

Nevertheless, it must be remembered that what is being compared is two political entities with different governmental structures. The European Union is the compromise of twenty-eight Member States that currently are having

difficult times finding common and unified solutions to emerging issues. The United States of America, as an oldest surviving federation composed of 50 states, can be perceived as one unified country in terms of federal jurisdiction, which include intellectual property laws. Therefore, it would be challenging to create one common international solution in the face of such political, cultural and social disparity of many countries, unions or organizations.

The question arises whether as copyrighted works are increasingly online and copyright infringement increasingly global in nature, should European and American legislators devise more uniformity as to the nature and scope of permitted use of works protected by copyright? In other words, should fair use go global? In order to fulfill the need for flexibility and new economic opportunities some countries in recent years were trying to adopt the fair use in their national legislations with differing results. Excepting the USA, the Philippines, Israel and Singapore already use fair use style model in their national legislation⁵⁸. Other countries, like Australia, Ireland and the UK are still considering legislative changes and Canadian courts have found room for more flexibility within that country's existing fair dealing statute⁵⁹. Since 2015, the European Union is also trying to reform copyright law in order to increase the level of harmonization and make some relevant exceptions mandatory for all Member States⁶⁰.

Still, it does not mean that the fair use model may be easily applicable to all states with different legal systems and traditions. The before-mentioned trends surely show a willingness of states to adjust copyright law to changing states of affairs. Although one unified international doctrine could have advantages in boosting the international economic and technological markets, the reality of its successful implementation may vary considerably. Therefore, the fair use may act as a role model or inspiration for new legislation for European Union and its Member States.

This is why the implementation within copyright law of a fair use or personal use approach must be viewed as a still evolving phenomenon, whose range and character will eventually adjust to rapid developments across the globe. The importance lies in constructing such legislation that would

⁵⁸ *Ibidem.*, p. 45

⁵⁹ R. Grifoni-Waterman, *International fair use developments: is fair use going global?*, [online] <https://www.authorsalliance.org/2016/02/25/international-fair-use-developments-is-fair-use-going-global/>, [access 25.10.2018].

⁶⁰ *Ibidem.*.

be able to keep up with technological and social change, encourage boost of innovation and prevent likelihood of any imbalance in the copyright system.

BIBLIOGRAPHY

Literature

Barnett Emma, *David Cameron urged to back UK copyright law shake-up*, [online] <https://www.telegraph.co.uk/technology/news/8517041/David-Cameron-urged-to-back-UK-copyright-law-shake-up.html> [access: 25.10.2018].

Blackstone William, *Commentaries on the laws of England. vol.1*, Philadelphia 1766.

Bracha Oren, *The Ideology of Authorship Revisited: Authors, Markets, and Liberal Values in Early American Copyright*, "Yale Law Journal" 2008, vol. 118, no. 2.

Caron Christophe, *Droit d'auteur et droits voisins*, Paris 2017.

Choate Pat, *Hot Property: The stealing of ideas in an age of globalization*, New York 2005.

Elliot Mark, *Why The US Can't Afford To Fall Behind In Intellectual Property Enforcement*, [online] <https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/04/17/why-the-us-cant-afford-to-fall-behind-in-intellectual-property-enforcement/#60b9331d5830> [access: 25.10.2018].

Ginsburg Jane C., *Overview of Copyright Law*, "Columbia Public Law Research Paper" 2016, no. 14-518.

Griffiths Jonathan, *The 'Three-Step Test' in European Copyright Law - Problems and Solutions*, "Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper" 2009, no. 31.

Grifoni-Waterman Raoul, *International fair use developments: is fair use going global?*, [online] <https://www.authorsalliance.org/2016/02/25/international-fair-use-developments-is-fair-use-going-global/> [access 25.10.2018].

Guibault Lucie, Westkamp Guido, Rieber-Mohn Thomas, *Study on the Implementation and Effect in Member States' Laws of Directive 2001/29/EC on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society*, "Amsterdam Law School Research Paper" 2012, no. 28.

Hargreaves Ian, *Digital Opportunity A Review of Intellectual Property and Growth*, [online] https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32563/ipreview-finalreport.pdf [access: 25.10.2018].

Herrington TyAnna K., *International Fair Use?, Technical Communication Special Issue*, "Legal Issues in Global Contexts" 2010, vol. 57, no. 3.

Loren Lydia Pallas, Miller Joseph Scott, *Intellectual Property Law: Cases & Materials*, Semaphore Press 2017.

Maxwell Winston, Massaloux Julie, *French Copyright Law Reform: French Supreme Court Upholds Legality of DVD Anti-Copy Measures*, "Entertainment Law Review" 2006, no. 5.

Patry William, *How to Fix Copyright*, New York 2011.

Radwański Zbigniew, Janusz Barta (red.), *System Prawa Prywatnego. Tom 13: Prawo autorskie*, Warszawa 2007.

Roy Exp. Co. Establishment of Vaduz, Liech. v. CBS, Inc., United States Court of Appeals for the Second Circuit, 672 F.2d 1095 (2d Cir. 1982).

Sony Corp. v. Universal City Studios, U.S. Supreme Court, 464 U.S. 417 (1984).

Wright v. Warner Books, Inc., United States Court of Appeals for the Second Circuit, 953 F.2d 731 (2d Cir. 1991)

Sag Matthew, *The Pre-History of Fair Use*, "Brooklyn Law Review" 2011, vol. 76, no. 4.

Sims Alexandra, *Strangling Their Creation: The Courts' Treatment of Fair Dealing in Copyright Law Since 1911*, "Intellectual Property Quarterly" 2010, vol. 2.

Ślęzak Piotr (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz*, Warszawa 2017.

Stim Rich, *Fair Use: The Four Factors Courts Consider in a Copyright Infringement Case*, [online] <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/fair-use-the-four-factors.html> [access: 25.10.2018].

Stim Rich, *Getting Permission: How to License & Clear Copyrighted Materials Online & Off*, Berkeley 2016

Walter Michel, Silke von Lewinski (red.), *European copyright law: a commentary*, Oxford 2010.

Barbière Cécile, *EU loses €60 billion annually to counterfeits*, [online] www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-loses-e60-billion-annually-to-counterfeits/ [access 25.10.2018].

Pakenham-Walsh Rebecca, *Draft Copyright Directive in state of flux as European Parliament rejects controversial proposals*, [online] <https://intellectualpropertyblog.fieldfisher.com/2018/draft-copyright-directive-in-state-of-flux-as-european-parliament-rejects-controversial-proposals>, [access 25.10.2018].

Westkamp Guido, *The 'Three-step Test' and Copyright Limitations in Europe: European Copyright Law between Approximation and National Decision Making*, "Journal of the Copyright Society of the USA" 2008, vol.1.

Case-law

Art Rogers v. Jeff Koons Sonnabend Gallery, Inc., United States Court of Appeals for the Second Circuit - 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992);

Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., United States Supreme Court, 510 U.S. 569 (1994).

Encyclopedia Britannica Educ. Corp. v. Crooks., 58 F. Supp. 1247.

Folsom v. Marsh, 9 F. Cas. 344 (C.C.D. Mass. 1841) (No. 4901).

Gyles v. Wilcox (Atkyn's Reports), London (1741), Primary Sources on Copyright (1450-1900), Lionel Bently & Martin Kretschmer.

Integra Lifesciences I. Ltd. v. Merck KGaA, 496 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2007).

Roy Exp. Co. Establishment of Vaduz, Liech. v. CBS, Inc., United States Court of Appeals for the Second Circuit, 672 F.2d 1095 (2d Cir. 1982).

Rubin v. Boston Magazine Co., 645 F.2d 80 (1st Cir. 1981).

Sony Corp. v. Universal City Studios, U.S. Supreme Court, 464 U.S. 417 (1984).

Wright v. Warner Books, Inc., United States Court of Appeals for the Second Circuit, 953 F.2d 731 (2d Cir. 1991)

Legal acts

Copyright Act of 1976, (17 U.S.C.), §§ 101-122.

Statute of Anne, c. 19 (1710)

SUMMARY

FAIR USE V. PERSONAL USE: WHAT CAN THE EU AND THE U.S. LEARN FROM EACH OTHER IN TERMS OF COPYRIGHT LAW?

This article compares and contrasts the institution of fair use in American law as well as personal use on the grounds of the European Union law with reference to the Directive 2001/29/EC on the harmonization of certain aspects of copyright and related rights in the information society. The origins as well as character and nature of fair use and personal use would be determined and elaborated.

The authors reflect upon the issue of a lack of a unified personal use system in the UE and illustrate the elements of the already-introduced basis for the fair use doctrine, which may act as a basis for the EU legislature. The work will also incorporate and discuss the case law of the European Court

of Justice, French Supreme Court as well as American judicature, including case of *Cambell v. Acuff-Rose Music, Inc.* or *Mullholland Drive*. Based on the aforementioned court decisions and pieces of legislature, the aim and nature of both legal institutions will be shown. Last but not least, the authors will attempt to formulate postulates de lege ferenda for further development of both conception of fair use and personal use doctrine in the USA and the UE.

Keywords: copyright, fair use, personal use, Information Society Directive

PRIVATE COPYING W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I PRAWIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH. MIĘDZY ELASTYCZNOŚCIĄ A PEWNOŚCIĄ PRAWA?

Wprowadzenie

Utwory ze swej natury mają charakter dóbr publicznych, tj. takich dóbr, które cechują się nierywalizacyjnością w konsumpcji (*non-rivalry*) i niewyłączalnością (*non-excludability*)¹. Oznacza to, że konsumpcja przez jedną osobę nie zmniejsza możliwości ich konsumowania przez innych, a wyłączenie innych osób z konsumowania takich dóbr jest niemożliwe lub poważnie utrudnione². W związku z tym, w celu umożliwienia twórcom czerpania korzyści

¹ W.M. Landes, R.A. Posner, *An Economic Analysis of Copyright Law*, "Journal of Legal Studies" 1989, nr 2, s. 326; W.J. Gordon, R.G. Bone, *Copyright*, [w:] *Encyclopedia of Law and Economics, Volume II. Civil Law and Economics*, red. B. Bouckaert, G. De Geest, Cheltenham 2000, s. 191; W. Załuski, *Schemat ekonomicznego ujęcia prawa własności intelektualnej*, [w:] *Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawnych*, red. J. Stelmach, M. Soniewicka, Warszawa 2007, s. 102; T. Rayna, *Understanding the Challenges of the Digital Economy: The Nature of Digital Goods*, „Communications & Strategies” 2008, nr 3, s. 16-21; A. Nowak-Gruca, *Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa*, Warszawa 2013.

² W. Załuski, *Schemat ekonomicznego ujęcia prawa własności intelektualnej ...*, s. 102; T. Rayna, *Understanding the Challenges of the Digital Economy ...*, s. 16; A. Nowak-Gruca, *Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych ...*; M. Wiczerzycki, *Produkt cyfrowy w świetle jakościowej teorii informacji i koncepcji hylemorfizmu*, „Gospodarka Narodowa” 2015, nr 1, s. 138-140.

z własnej twórczości³, konieczne jest zapewnianie przez państwo monopolu na korzystanie z utworów w postaci autorskich praw majątkowych. Dzięki nim (a także dzięki środkom technicznym) utwór staje się dobrem częściowo wyłączalnym, co pozwala mówić o jego *quasi*-publicznym charakterze⁴.

Autorskie prawa majątkowe są prawami wyłącznymi i bezwzględными. Podmiot uprawniony może zakazywać każdemu czynienia określonego użytku z przedmiotu tych praw. Ich zakres bywa różny w odmiennych systemach prawnych, jednak zwykle obejmuje co najmniej prawo zwielokrotniania (*reproduction*), prawo wprowadzania egzemplarzy do obrotu (*distribution*), prawo najmu i użyczenia egzemplarzy (*rental and lending*) i prawo publicznego udostępniania (*communication to the public*), a także prawo adaptacji (*adaptation*)⁵.

Najbardziej podstawowe znaczenie należy przy tym przypisać prawu do zwielokrotniania, które od czasu pierwszych regulacji prawnoutorskich pozostaje w centrum prawa autorskiego⁶. Kontrola nad zwielokrotnianiem utworu pozwala bowiem kontrolować również pozostałe akty jego eksploatacji⁷.

Prawo do zwielokrotniania utworu jest współcześnie ujmowane bardzo szeroko. Ramy prawnomiędzynarodowe w tym zakresie wyznacza art. 9 ust. 1 Konwencji berneńskiej („Autorzy dzieł (...) korzystają z wyłącznego prawa udzielania zezwolenia na reprodukcję tych dzieł, **bez względu na sposób i na formę**, w których miałyby ona nastąpić”), czytany łącznie z uzgodnioną deklaracją do art. 1(4) WCT, przesądzającą, że ww. przepis znajduje pełne

³ Co motywowane może być w różny sposób – por. np. J. Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, „The Georgetown Law Journal” 1988-1989; G. Davies, *Copyright and the Public Interest*, Londyn 2002, s. 9-17; L. Zemer, *On the value of copyright theory*, „Intellectual Property Quarterly” 2006, nr 1; J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2008, s. 18-19; J. Pila, P. Torremans, *European Intellectual Property Law*, Oksford 2016, s. 20-25, 74-109.

⁴ W.J. Gordon, R.G. Bone, *Copyright ...*, s. 192-193; W. Załuski, *Schemat ekonomicznego ujęcia prawa własności intelektualnej ...*, s. 102; A. Nowak-Gruca, *Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych ...*

⁵ Standard ten wyznaczają multilateralne umowy międzynarodowe, w szczególności zaś *Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony dnia 24 lipca 1971 r.*, (zał. do Dz. U. z 1990 r., nr 82, poz. 474); dalej „Konwencja berneńska”, *Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej stanowiące załącznik 1c do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r.*, (zał. do Dz. U. z 1996 r., nr 32, poz. 143); dalej „TRIPS”) oraz *Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.*, (Dz. U. z 2005 r., nr 3, poz. 12; dalej „WCT”). Stany Zjednoczone są stroną wszystkich wymienionych wyżej umów międzynarodowych; Unia Europejska jest z kolei stroną TRIPS i WCT, a wszystkie jej państwa członkowskie – stronami Konwencji berneńskiej.

⁶ *Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society*, COM(95) 382 final, s. 49; J. Pila, P. Torremans, *European Intellectual Property Law ...*, s. 299.

⁷ *Green Paper...*, s. 49.

zastosowanie również do eksploatacji w formie cyfrowej. Prawo twórcy do zwielokrotniania utworu jest chronione w ustawodawstwie Stanów Zjednoczonych⁸, a także jest przedmiotem harmonizacji w Unii Europejskiej⁹. Szczegółowo zakres tego prawa określa art. 2 Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.05.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym¹⁰. Zgodnie z tym przepisem państwa członkowskie UE zobowiązane są chronić wyłączne prawo autorów¹¹ do zezwalania lub zabrania **bezpośredniego lub pośredniego, tymczasowego lub stałego** zwielokrotniania ich utworów **przy wykorzystaniu wszelkich środków i w jakiegokolwiek formie, w całości lub częściowo**¹². Zakres ten obejmuje zatem tak ręczne przepisywanie cudzego utworu, jak i błyskawiczne skopiowanie pliku z jednego nośnika na drugi; tak skopiowanie całości cudzego utworu, jak i jego niewielkiego fragmentu; tak zapisanie pliku na dysku na stałe, jak i spowodowanie powstania kopii w pamięci tymczasowej komputera, np. podczas oglądania *streamu* w Internecie.

Tak szeroki zakres praw wyłącznych nie jest jednak pożądanym. Prawo autorskie powinno bowiem uwzględniać nie tylko interesy twórców, ale również interes użytkowników oraz interes publiczny¹³. W związku z tym, w celu równoważenia konkurujących interesów, do przepisów prawa autorskiego wprowadza się wyjątki lub ograniczenia¹⁴.

⁸ Dalej „USA”; *Copyright Act of 1976*, 17 U.S.C. § 106 subsection 1: “(...) the owner of copyright under this title has the exclusive rights to do and to authorize (...) to reproduce the copyrighted work in copies or phonorecords; (...)”.

⁹ Dalej „UE”.

¹⁰ *Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.05.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym*, (Dz. Urz. L 169 z dnia 22.06.2001 r.), s. 10; dalej „Dyrektywa”.

¹¹ Oraz podmiotów uprawnionych z tytułu praw pokrewnych w odniesieniu do przedmiotu tych praw.

¹² Niemal bliźniacze postanowienia zawiera w odniesieniu do programów komputerowych art. 4 ust. 1 lit. a *Dyrektywy 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.04.2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych*, (Dz. Urz. L 111 z dnia 5.05.2009 r., s. 16); a w odniesieniu do chronionych na podstawie prawa autorskiego baz danych – art. 5 lit. a *Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.03.1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych* (Dz. Urz. L 077 z dnia 27.03.1996 r., s. 20).

¹³ Zob. szczegółowo G. Davies, *Copyright and the Public Interest ...*; P. Samuelson, *Justifications for Copyright Limitations and Exceptions*, [w:] *Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions*, red. R.L. Okediji Cambridge 2017, s. 12-59.

¹⁴ Dla uproszczenia autor dalej posługuje się pojęciem „ograniczenia” mając na myśli zarówno wyjątki, jak i ograniczenia. W kwestii rozróżnienia pomiędzy tymi pojęciami por. np. S. Karapapa, *Private Copying*, Londyn 2012, s. 9-10; C. Geiger, F. Schönherr, I. Stamato-udi, P. Torremans, *The Information Society Directive*, [w:] *EU Copyright Law. A Commentary*,

Dopuszczalność wprowadzania ograniczeń autorskich praw majątkowych nie jest jednak nieograniczona. Swobodę ustawodawców ograniczają umowy międzynarodowe. Artykuł 9 ust. 2 Konwencji berneńskiej (której sygnatariuszami są USA i wszystkie państwa członkowskie UE) dopuszcza zezwalanie przez jej strony na reprodukowanie utworów „**w pewnych szczególnych wypadkach**, pod warunkiem, że reprodukcja ta nie wyrządzi **szkody normalnemu korzystaniu** z dzieła ani nie przyniesie **nieuzasadnionego uszczerbku prawowitym interesom** autora”. Klauzula ta, zwana „testem trójstopniowym” została następnie włączona do innych umów międzynarodowych dotyczących prawa autorskiego, w tym do TRIPS (art. 13) i WCT (art. 10)¹⁵. Test trójstopniowy nakazuje ustanawianie ograniczeń wyłącznie w przypadkach szczególnych i z uwzględnieniem dwóch zasad – zasady lojalności i zasady ochrony uzasadnionych interesów twórców¹⁶.

Pierwsza z przesłanek testu trójstopniowego oznacza, że ograniczenia powinny być wąsko sformułowane i określone w sposób precyzyjny¹⁷. Zasada lojalności sprowadza się do niedopuszczalności takich form korzystania z utworu, które mają lub mogą uzyskać takie znaczenie, że staną się konkurencyjne w stosunku do eksploatacji utworu przez uprawnionego¹⁸. Zasada ochrony uzasadnionych interesów twórców z kolei nakazuje, by uszczerbek wynikający z dozwolonego użytku nie przekraczał poziomu, który da się uzasadnić konkurencyjnym interesem, który stoi u podstaw danego ograniczenia¹⁹.

Tak ogólne określenie dopuszczalności ograniczeń pozostawia znaczną swobodę ustawodawcom krajowym (i ustawodawcy unijnemu). Dopuszczalne

red. I. Stamatoudi, P. Torremans, Cheltenham 2014, s. 438-439; S. Stanisławska-Kloc, [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz LEX*, red. D. Flisak, Warszawa 2015, s. 329; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone. Korzystanie z utworów w sferze prywatnej po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-435/12 (ACI Adam)*, [w:] *Zeszyt Naukowy Naukowego Koła Cywilistów. Prawo autorskie i własność przemysłowa*, red. D. Nawieśniak, M. Nitkowski, Wrocław 2015, s. 98-99.

¹⁵ Por. np. M. Senfileben, *Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights? – WTO Panel Reports Shed Light on the Three-Step Test in Copyright Law and Related Tests in Patent and Trademark Law*, “IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2006, nr 4, s. 411-412; tenże, *The International Three-Step Test. A Model Provision for EC Fair Use Legislation*, „JIPITEC” 2010, nr 1, s. 75; R. Sikorski, *Ocena dozwolonego użytku w prawie autorskim w świetle kryteriów testu trójstopniowego*, [w:] *Zarys Prawa Własności Intelektualnej. Tom 1. Granice prawa autorskiego*, red. J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski, Warszawa 2010, s. 25 i n.; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone ...*, s. 99-100.

¹⁶ R. Sikorski, *Ocena...*, s. 47; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone ...*, s. 100-101.

¹⁷ R. Sikorski, *Ocena...*, s. 29.

¹⁸ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie ...*, s. 108; R. Sikorski, *Ocena...*, s. 30; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone ...*, s. 101.

¹⁹ R. Sikorski, *Ocena...*, s. 30; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone ...*, s. 101.

są tak zamknięte katalogi ograniczeń, jak i modele otwarte, charakterystyczne dla systemu *common law*.

W literaturze tradycyjnie przeciwstawia się kontynentalny, zamknięty system ograniczeń amerykańskiej, otwartej klauzuli *fair use*²⁰. Nieraz ta ostatnia stawiana jest za wzór dla ustawodawstw europejskich jako zapewniająca większą elastyczność²¹. Ta cecha *fair use* wiąże się jednak z ceną, którą jest brak pewności prawa. Problem ten dotyka nawet tak podstawowej kwestii jak kopiowanie utworów na potrzeby prywatne (tzw. *private copying*)²².

Geneza i uzasadnienie *private copying*

Prawo autorskie przez większość swej historii nie uznawało korzystania z utworów dla celów prywatnych za relewantne²³. Sytuacja zmieniła się, gdy rozwój technologii pozwalających na szybkie, tanie i łatwe kopiowanie utworów zaczął zagrażać interesom uprawnionych. W połowie XX wieku rolę taką odegrały kserokopiarka²⁴ i magnetofon²⁵, przełom XX i XXI wieku przyniósł z kolei rewolucję cyfrową, która sprawiła, że pozyskiwanie utworów, kopiowanie ich i dzielenie się nimi stało się tańsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek²⁶.

Problem ten doprowadził sądy niemieckie w połowie XX wieku do konkluzji, iż nieuprawnione byłoby rozciąganie ograniczenia pozwalającego na kopiowanie utworów dla użytku prywatnego zawartego w ówczesnym

²⁰ Por. np. S. Dusollier, *Exceptions and Technological Measures in the European Copyright Directive of 2001 – An Empty Promise*, "IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2003, nr 1, s. 64; J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie ...*, s. 105-106; C. Geiger, F. Schönherr, I. Stamatoudi, P. Torremans, *The Information Society Directive ...*, s. 439-440; D. Czech, *Fair use vs. permitted use: a comparative legal analysis of personal use in Polish and American intellectual property law*, "Gospodarka Rynek Edukacja" 2017, nr 2, s. 15 i n.

²¹ Por. np. L. Guibault, *Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation. The Case of the Limitations on Copyright under Directive 2001/29/EC*, "JIPITEC" 2010, nr 1, s. 57; M. Sentleben, *The International ...*; P.B. Hugenholtz, *Flexible Copyright. Can the EU Author's Rights Accommodate Fair Use?*, [w:] *Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions*, red. R.L. Okediji, Cambridge 2017.

²² Por. np. A. Perzanowski, J.M. Schultz, *Copyright Exhaustion and the Personal Use Dilemma*, "Minnesota Law Review" 2012, nr 6, s. 2091-2092; D. Czech, *Fair use vs. permitted use ...*, s. 23.

²³ W. Machała, *Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim*, Warszawa 2003, s. 13-15; J. Litman, *Lawful Personal Use*, "Texas Law Review" 2007, nr 7, s. 1873-1874; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone ...*, s. 93.

²⁴ L. Wiseman, *Making Copies: Photocopying and Copyright*, [w:] *Copyright and the Challenge of the New*, red. B. Sherman, L. Wiseman, Alphen aan den Rijn 2012, s. 197 i n.

²⁵ P.B. Hugenholtz, *The Story of the Tape Recorder and the History of Copyright Levies*, [w:] *Copyright and the Challenge of the New*, red. B. Sherman, L. Wiseman Alphen aan den Rijn 2012, s. 179 i n.; R. Sikorski, *Oplaty od urządzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim*, *Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny* 2015, nr 2, s. 211-212.

²⁶ Por. T. Rayna, *Understanding the Challenges of the Digital Economy ...*, s. 13-14.

niemieckim ustawodawstwie na tego rodzaju eksploatację, gdyż ustawodawca nie mógł przewidywać w 1901 r., że rozwój technologiczny umożliwi tworzenie wysokiej jakości kopii utworów w warunkach domowych²⁷.

Z drugiej strony, wzgląd na kolizję z prawem do prywatności doprowadził do rozstrzygnięcia w głośnej sprawie *Personalausweise*²⁸, w którym BGH położył podwaliny pod współczesną formę dozwolonego użytku prywatnego²⁹. Ta idea została niebawem wdrożona przez niemieckiego ustawodawcę, który przesądził dopuszczalność zwielokrotniania utworów dla celów prywatnych z użyciem urządzeń kopiujących, ale równocześnie zagwarantował uprawnionym rekompensatę w postaci tzw. *copyright levies*³⁰, tj. zryczałtowanych opłat pobieranych od producentów lub importerów czystych nośników i urządzeń do kopiowania na rzecz twórców i innych uprawnionych.

Uzasadnienia zwycięstwa tej idei z obecną w orzecznictwie niemieckim (np. w ww. sprawie *Grundig Reporter*) koncepcją eliminacji swobody korzystania z utworów dla użytku prywatnego można dopatrywać się w kilku czynnikach.

Po pierwsze, wskazuje się, że pewien zakres swobody użytkownika końcowego jest nierozzerwalnie wpisany w ideę prawa autorskiego³¹. Tworzenie i rozpowszechnianie utworów pozbawione byłoby bowiem znaczenia, gdyby nikt nie słuchał muzyki czy nie czytał książek³².

Po drugie, kopiowanie utworów na użytek prywatny może być uzasadnione tymi samymi celami, które uzasadniają ochronę prawnoautorską, a mianowicie względami stymulowania twórczości i innowacyjności³³. Takie uzasadnienie przyświecało dozwolonemu użytkowi prywatnemu na początku XX wieku – wskazywano np. na możliwość kopiowania nut na użytek prywatny przez muzyków³⁴.

²⁷ P.B. Hugenholtz, *The Story...*, s. 184-185; Wyrok BGH z dnia 18.05.1955 r., I ZR 8/54, „*Grundig Reporter*” §§ 11, 15 LUG.

²⁸ Wyrok BGH z dnia 29.05.1964 r., Ib ZR 4/63, „*Personalausweise*”, §§ 11, 15, 36 LUG, §§ 242, 823, 830, 1004 BGB.

²⁹ P.B. Hugenholtz, *The Story...*, s. 187-188; R. Sikorski, *Oplaty...*, s. 212-213.

³⁰ P.B. Hugenholtz, *The Story...*, s. 189; tak również P. Ruchała, *Dozwolone-nieozwolone ...*, s. 93.

³¹ S. Karapapa, *Private Copying ...*, s. 15.

³² J. Litman, *Lawful Personal Use ...*, s. 1880.

³³ W. Machała, *Dozwolony użytek prywatny ...*, s. 17; C. Geiger, *Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on the Concept of Exclusivity in Copyright Law*, „*Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*” 2010, nr 3, s. 519-526; C. Geiger, F. Schönherr, I. Stamatoudi, P. Torremans, *The Information Society Directive ...*, s. 437.

³⁴ P.B. Hugenholtz, *The Story...*, s. 185-186.

Po trzecie, egzekwowanie roszczeń z tytułu naruszeń praw autorskich w sferze prywatnej mogłaby prowadzić do naruszeń prawa do prywatności. Ta sama obawa (spotęgowana skojarzeniami z metodami totalitarnego państwa) stała u podstaw wspomnianego orzeczenia w sprawie *Personalausweise*³⁵.

Innym prawem podstawowym, które może uzasadniać wprowadzenie ograniczenia zezwalającego na *private copying* jest prawo do uczestnictwa w życiu kulturalnym³⁶.

Wskazuje się również na uzasadnienie ekonomiczne – wartość ekonomiczna *private copying* jest niższa od kosztów transakcyjnych związanych z negocjowaniem umów licencyjnych, wykrywaniem naruszeń i egzekwowaniem roszczeń wobec użytkowników prywatnych³⁷.

W końcu podnosi się, że technicznie niemożliwe jest kontrolowanie wszystkich aktów zwielokrotniania utworów przez użytkowników prywatnych. Wobec tego zakaz takiego zachowania byłby całkowicie nieskuteczny, co stoi w sprzeczności z postulatem racjonalnego tworzenia prawa³⁸.

Chociaż we współczesnym ustawodawstwie panuje raczej konsensus co do tego, że zwielokrotnienie utworów na użytek prywatny nie powinno stanowić naruszenia autorskich praw majątkowych, to w szczególności regulacje nieraz bardzo się różnią. Istotne różnice pozwala zauważyć zestawienie regulacji unijnych i amerykańskich w tym zakresie.

***Private copying* w prawie UE**

Ograniczenia autorskich praw majątkowych podlegają harmonizacji w UE. Ich katalog zawarto w art. 5 Dyrektywy. Ustawodawca unijny zdecydował się w tym przypadku na dość osobliwą metodę harmonizacji, wprowadzając jeden przypadek obligatoryjny (art. 5 ust. 1 Dyrektywy) oraz 20 fakultatywnych (art. 5 ust. 2 i 3 Dyrektywy). Katalog ten jest zasadniczo zamknięty, ale zawiera w art. 5 ust. 3 lit. o) tzw. *grandfather clause*³⁹ pozwalającą państwu członkowskiemu pozostawić w swym prawie istniejące już

³⁵ W. Machała, *Dozwolony użytek prywatny ...*, s. 17; P.B. Hugenholtz, *The Story...*, s. 187-188; S. Karapapa, *Private Copying ...*, s. 19; A. Perzanowski, J.M. Schultz, *Copyright Exhaustion ...*, s. 2079; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone ...*, s. 94.

³⁶ W. Machała, *Dozwolony użytek prywatny ...*, s. 17; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone ...*, s. 94.

³⁷ S. Karapapa, *Private Copying ...*, s. 26.

³⁸ W. Machała, *Dozwolony użytek prywatny ...*, s. 16; S. Stanisławska-Kloc, [w:] *Prawo autorskie ...*, s. 344; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone ...*, s. 95.

³⁹ C. Geiger, F. Schönherr, I. Stamatoudi, P. Torremans, *The Information Society Directive ...*, s. 440.

ograniczenia, o ile dotyczą przypadków o mniejszym znaczeniu, dotyczą analogicznych do wymienionych w art. 5 ust. 1-3 form korzystania i nie naruszają swobodnego przepływu towarów i usług na terenie UE (stąd niektórzy mówią o *quasi-wyczerpującym* charakterze art. 5 Dyrektywy⁴⁰).

O ile zatem ustawodawca unijny zdecydował się w sposób zupełny zharmonizować rdzeń prawa do zwielokrotniania (a także praw do wprowadzania do obrotu i do publicznego udostępniania), o tyle trudno mówić o zupełnej harmonizacji treści tego prawa – ta może być bowiem ograniczana w różnych państwach członkowskich poprzez wybór różnych ograniczeń spośród opcji dostępnych w art. 5 Dyrektywy, a także różnych sposobów ich implementacji⁴¹. Taki sposób harmonizacji częściowej można nazwać harmonizacją opcjonalną⁴². Zauważyć należy, że taka technika harmonizacji wiąże się z niską efektywnością – prawo poszczególnych państw członkowskich może bardzo różnić się co do treści autorskich praw majątkowych⁴³. W doktrynie rozwiązanie to jest krytykowane. Słusznie zauważa się, że w wyniku umożliwienia państwom członkowskim niemal dowolnego wybierania ograniczeń (*cherry-picking*⁴⁴). Dyrektywa minęła się z celem, który miała osiągnąć – tj. zwiększeniem pewności prawa i zbliżeniem ustawodawstw państw członkowskich⁴⁵.

Niezależnie od zamkniętego katalogu ograniczeń, swobodę państw członkowskich ogranicza również art. 5 ust. 5 Dyrektywy, zawierający test trójstopniowy wzorowany na Konwencji berneńskiej⁴⁶.

⁴⁰ A. Ramalho, *The Competence of the European Union in Copyright Lawmaking. A Normative Perspective of EU Powers for Copyright Harmonization*, Cham 2016, s. 166.

⁴¹ Por. L. Guibault, *Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation ...*, s. 56.

⁴² A. Ramalho, *The Competence of the European Union ...*, s. 129-130 i s. 165; nazewnictwo to może jednak budzić pewne wątpliwości – por. np. M. Klamert, *What We Talk About When We Talk About Harmonization*, "Cambridge Yearbook of European Legal Studies" 2015, s. 367-368.

⁴³ Por. P.B. Hugenholtz, *Harmonization or Unification of European Union Copyright Law*, "Monach University Law Review" 2012, nr 1, s. 7; A. Ramalho, *The Competence of the European Union ...*, s. 162.

⁴⁴ L. Guibault, *Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation ...*; A. Ramalho, *The Competence of the European Union ...*, s. 166.

⁴⁵ P.B. Hugenholtz, *Why the Copyright Directive is Unimportant, and Possibly Invalid*, "European Intellectual Property Review" 2000, nr 11, s. 500-501; tenże, *Harmonization...*, s. 7; S. Dusollier, *Exceptions and Technological Measures ...*, s. 66; L. Guibault, *Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation ...*, s. 64; A. Ramalho, *The Competence of the European Union ...*, s. 166; odmiennie S. von Lewinski, M.M. Walter, *Information Society Directive*, [w:] *European Copyright Law. A Commentary*, red. M.M. Walter, S. von Lewinski, Oksford 2010, s. 1020-1021.

⁴⁶ „Wyjątki i ograniczenia przewidziane w ust. 1, 2, 3 i 4 powinny być stosowane tylko w niektórych szczególnych przypadkach, które nie naruszają normalnego wykorzystania dzieła lub innego przedmiotu objętego ochroną ani nie powodują nieuzasadnionej szkody dla uzasadnionych interesów podmiotów praw autorskich”.

Pewne kontrowersje budził sposób stosowania tego przepisu. W doktrynie postulowano, by test trójstopniowy z art. 5 ust. 5 Dyrektywy stosować w sposób uelastyczniający zamknięty katalog ograniczeń - jako instrument zapewniający odpowiednią równowagę pomiędzy konkurującymi interesami. W związku z tym postulowano taką wykładnię testu trójstopniowego, zgodnie z którą nie wymaga on ścisłej interpretacji ograniczeń (te powinny być wykładane w sposób zgodny z ich celami) i która uwzględnia nie tylko interesy twórców i ich następców prawnych, ale również osób trzecich, w tym w szczególności wynikające z praw człowieka i podstawowych wolności, konkurencji czy też innego rodzaju interesu publicznego, np. rozwoju naukowego, kulturalnego, społecznego i ekonomicznego⁴⁷. Pogląd ten jest jednak kwestionowany w orzecznictwie TSUE, który zdaje się stosować test trójstopniowy jednokierunkowo, tj. wykluczając zastosowanie go w celu rozszerzenia zakresu ograniczeń⁴⁸.

Jest to spójne z utrwalonym orzecznictwem TSUE, zgodnie z którym ograniczenia autorskich praw majątkowych, jako odstępstwo od ogólnej zasady ustanowionej w dyrektywie, należy poddawać wykładni ścisłej⁴⁹.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Dyrektywy państwa członkowskie mogą przewidzieć wyjątek lub ograniczenie od prawa do zwielokrotniania w odniesieniu do **zwielokrotniania utworów** lub przedmiotów praw pokrewnych na dowolnych nośnikach **przez osobę fizyczną do prywatnego użytku i do celów ani bezpośrednio, ani pośrednio handlowych**, pod warunkiem, że podmioty praw autorskich otrzymają **godziwą rekompensatę**, uwzględniającą zastosowanie lub niezastosowanie środków technologicznych.

Wprowadzenie ograniczenia prawa do zwielokrotniania pozwalającego użytkownikom będącym osobą fizyczną kopiować utwory dla celów prywatnych jest zatem fakultatywne i uzależnione od zapewnienia „godziwej rekompensaty”. Państwa członkowskie dysponują pewną swobodą co do formy, warunków i wysokości tej rekompensaty, przy czym pewne wskazówki w tym zakresie zawiera motyw 35 preambuły Dyrektywy.

Zdecydowana większość państw członkowskich UE realizuje ten obowiązek w formie *copyright levies* należnych twórcom z tytułu sprzedaży przez

⁴⁷ C. Geiger, R.M. Hilty, J. Griffiths, U. Suthersanen i in., *Declaration. A Balanced Interpretation of the “Three-Step Test” in Copyright Law*, “JIPITEC” 2010, nr 2, s. 119-122; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone ...*, s. 101-102.

⁴⁸ Por. np. Wyrok TSUE z dnia 10.04.2014 r. w sprawie C-435/12 ACI Adam, ECLI:EU:C:2014:254 (dalej „wyrok ACI Adam”), pkt 20-26.

⁴⁹ Począwszy od Wyroku TSUE z dnia 16.07.2009 r. w sprawie C-5/08 *Infopaq*, ECLI:EU:C:2009:465, pkt 55-58; podobnie np. wyrok *ACI Adam*, pkt 22-23.

producentów i importerów czystych nośników (np. płyt CD-R i DVD-R, nośników pamięci USB itp.) oraz urządzeń służących do kopiowania utworów (np. nagrywarki, magnetofony)⁵⁰. Do wyjątków należy Zjednoczone Królestwo, które w wyniku zakwestionowania przez *High Court* wprowadzonej w 2014 r. regulacji aktualnie w ogóle nie ma w swym ustawodawstwie ograniczenia zezwalającego na *private copying*⁵¹, Irlandia, która posiada bardzo wąskie ograniczenie i nie wprowadziła żadnego systemu rekompensaty⁵², Cypr, Luksemburg i Malta, które wprawdzie deklarują, że *private copying* możliwe jest pod warunkiem otrzymania przez uprawnionych słusznej rekompensaty, ale nie wprowadziły żadnego mechanizmu jej pobierania⁵³, a także Finlandia i Norwegia, które przewidziały finansowanie rekompensaty z budżetu państwa⁵⁴ - podobny system istniał również w Hiszpanii, ale został zastąpiony przez *copyright levies* po wyroku TSUE w sprawie *EGEDA*⁵⁵.

Zagadnieniu „godziwej rekompensaty” poświęcony jest bogaty dorobek orzeczniczy TSUE, począwszy od wyroku w sprawie *Padawan*, który rozstrzygnął, że pojęcie to stanowi autonomiczne pojęcie prawa UE, a zatem winno być wykładane jednolicie w całej UE⁵⁶. W większości orzeczeń poruszano nie-relevantne z punktu widzenia użytkowników prywatnych kwestie związane z ponoszeniem kosztów „godziwej rekompensaty” – takie jak np. podmioty odpowiedzialne za jej zapłatę, urządzenia objęte *copyright levies* i wpływ różnych czynników (np. szkody) na możliwość żądania rekompensaty⁵⁷.

Rozstrzygając wątpliwości interpretacyjne na gruncie art. 5 ust. 2 lit. b) Dyrektywy TSUE wypowiedział się jednak również na tematy istotne z punktu widzenia zakresu tego ograniczenia.

Pierwsza sporna kwestia dotyczyła legalności źródła, z którego użytkownik może dokonać zwielokrotnienia. Zagadnienie to było różnorako regulowane w państwach członkowskich UE. Część państw zezwalała na

⁵⁰ Zob. M. Kretschmer, *Private Copying and Fair Compensation: An empirical study of copyright levies in Europe*, Newport 2011; H. Wijminga, W. Klomp, M. van der Jagt, J. Poort, *International Survey on Private Copying. Law & Practice 2016*, Genewa 2017; *Private Copying Global Study. First Edition 2017*, Neuilly-sur-Seine 2017.

⁵¹ *Private Copying Global Study* ..., s. 176.

⁵² Tamże, s. 179.

⁵³ Tamże, s. 190, 191 i 199.

⁵⁴ Tamże, s. 227-228 i 253-254.

⁵⁵ Wyrok TSUE z dnia 9.06.2016 r. w sprawie C-470/14 ...; zob. *Private Copying Global Study*..., s. 283-284.

⁵⁶ Wyrok TSUE z dnia 21.10.2010 r. w sprawie C-467/08 *Padawan*, ECLI:EU:C:2010:620 (dalej „wyrok *Padawan*”).

⁵⁷ Por. D. Sokołowska, *Oplaty reprodukcyjne*, Warszawa 2014, s. 39-139; R. Sikorski, *Oplaty...*, s. 215-221; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone* ..., s. 102-103.

zwielokrotnianie wyłącznie ze źródeł legalnych, część nie różnicowała legalności zwielokrotnienia od legalności źródła (taki pogląd przeważał np. w Polsce), część zaś przewidywało rozwiązanie mieszane, uzależniające legalność zwielokrotnienia od tego, czy źródło nie jest „oczywiście nielegalne” (np. Niemcy). TSUE rozstrzygnął jednoznacznie, że rozwiązanie zezwalające na zwielokrotnianie ze źródeł nielegalnych jest sprzeczne z prawem UE⁵⁸.

Drugi problem, który trafił do TSUE to możliwość zlecenia przez osobę fizyczną dokonania zwielokrotnienia utworu dla celów użytku osobistego podmiotowi trzeciemu, w szczególności przedsiębiorcy. Kwestia ta została przesądzona TSUE, który stwierdził, że osoby fizyczne nie muszą dysponować sprzętem, urządzeniami lub nośnikami do zwielokrotniania i mogą zlecić usługę zwielokrotnienia osobom trzecim⁵⁹.

Podsumowując, zaletę zamkniętych systemów ograniczeń, którą jest pewność prawa na terenie UE niweluje fakultatywność ograniczeń oraz znaczna swoboda państw członkowskich co do sposobu ich implementacji. Nawet tak podstawowe ograniczenie autorskich praw majątkowych jak *private copying* nie jest obligatoryjne dla państw członkowskich. W konsekwencji niektóre państwa nie mają tego ograniczenia w swoich ustawodawstwach (Zjednoczone Królestwo po rozstrzygnięciu *High Court*) albo wdrożyły go w bardzo ograniczonym zakresie, np. tylko w zakresie *time-shifting* (Irlandia). Państwa członkowskie z reguły starały się zachować katalog krajowych ograniczeń (i ich interpretację) sprzed harmonizacji, w wyniku czego w różnych ustawodawstwach poszczególne ograniczenia rozumie się w odmienny sposób.

Z drugiej strony, zamkniętym systemom ograniczeń – takim, jakie są preferowane przez Dyrektywę – słusznie można zarzucać małą elastyczność,

⁵⁸ Wyrok *ACI Adam*, pkt 41; zob. szersze omówienie wyroku i jego skutków: J.P. Quintais, *Private Copying and Downloading from Unlawful Sources*, „IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law” 2015, nr 1, s. 66-92; R. Sikorski, *Wiele hałasu o nic? Uwagi o dozwolonym użytku prywatnym na tle orzeczenia TSUE w sprawie ACI Adam*, [w:] J. Kępiński, K. Kłafkowska-Waśniowska, R. Sikorski (red.), *Zarys Prawa Własności Intelektualnej. Tom 5. Własność intelektualna w obrocie elektronicznym*, Warszawa 2015, s. 87-94; P. Ruchała, *Dozwolone-niedozwolone ...*, s. 104-116; Ł. Gołba, W. Rodak, *Nowa przesłanka dozwolonego użytku prywatnego? Legalność kopii źródłowej w świetle art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, *Transformacje Prawa Prywatnego* 2017, nr 1, s. 39-70; podobnie Wyrok TSUE z dnia 5.03.2015 r. w sprawie C-463/12 *Copydan Båndkopi*, ECLI:EU:C:2015:144, pkt 74-79.

⁵⁹ Wyrok TSUE z dnia 29.11.2017 r. w sprawie C-265/16 *VCAST*, ECLI:EU:C:2017:913, pkt 35; podobnie wyrok *Padawan*, pkt 48 oraz – z zastrzeżeniem, że osoba trzecia nie powinna działać w celu osiągnięcia korzyści majątkowej – S. von Lewinski, M.M. Walter, *Information Society Directive ...*, s. 1033.

co przekłada się m.in. na niską zdolność adaptacji do postępu technologicznego⁶⁰. Problem ten wzmacnia tendencja TSUE do ścisłego wykładania ograniczeń i sposób stosowania testu trójstopniowego. Niektórzy widzą wprowadzenie w UE klauzuli wzorowanej na amerykańskim *fair use* jako remedium na te problemy.

Należy jednak zwrócić uwagę, że prawo UE ma wewnętrzne mechanizmy, które mogą uelastyczyć stosowanie ograniczeń bez potrzeby zmiany prawa (choćby konieczna byłaby zmiana praktyki jego stosowania). Po pierwsze, po prostu wydaje się podejście TSUE wykluczające zrównoważone stosowanie testu trójstopniowego. Po drugie, pewną elastyczność może zapewniać wykładnia art. 5 Dyrektywy w świetle jej preambuły – np. motywu 31 akcentującego konieczność równoważenia praw i interesów uprawnionych oraz użytkowników czy motywów nakazujących uwzględnianie rozwoju technologicznego (np. – w przypadku *private copying* - motyw 39). Po trzecie, uelastycznieniu może służyć odwołanie do Karty Praw Podstawowych UE⁶¹. Jak zauważono w doktrynie, w praktyce niektóre orzeczenia TSUE i sądów krajowych uchylają się od deklarowanego przez TSUE wymogu ścisłej interpretacji i stosują unijne prawo autorskie w sposób elastyczny i wrażliwy na rozwój technologiczny⁶².

***Private copying* w prawie USA**

Prawo USA, wbrew dość rozpowszechnionej opinii, nie wywodzi możliwości zwielokrotniania utworów na potrzeby prywatne wyłącznie z klauzuli *fair use*. Ustawodawca federalny wprowadził bowiem w 1992 r.⁶³ szczególne ograniczenie autorskich praw majątkowych zezwalające – w ograniczonym zakresie – na zwielokrotnianie utworów w celach prywatnych. Zgodnie z tym ograniczeniem, nie jest dopuszczalne powództwo z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych oparte na niekomercyjnym wykorzystaniu przez konsumenta cyfrowego lub analogowego urządzenia do nagrywania dźwięku, lub cyfrowego lub analogowego nośnika, w celu stworzenia cyfrowych lub analogowych nagrań muzycznych⁶⁴. W zamian za to uprawnieni

⁶⁰ T. Rendas, *Copyright, Technology and the CJEU: An Empirical Study*, "IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2018, nr 2, s. 155-158.

⁶¹ Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14.12.2007 r., (Dz. Urz. C 326 z dnia 26.10.2012 r.).

⁶² Por. T. Rendas, *Copyright, Technology and the CJEU*....

⁶³ *Audio Home Recording Act of 1992*, Pub. L. No. 102-563, 106 Stat. 4237.

⁶⁴ *Copyright Act of 1976* ..., § 1008.

zyskują prawo do rekompensaty od producentów i importerów takich urządzeń i nośników⁶⁵.

Ograniczenie to wyraźnie wysłowione w prawie stanowionym, niewątpliwie zapewnia pewność prawa na poziomie zbliżonym do ustawodawstw europejskich. Zostało ono wprowadzone przez Kongres pod wpływem groźby kosztownego i nieprzewidywalnego postępowania zainicjowanego przez grupę wydawców muzycznych przeciwko Sony w związku z pośrednim naruszeniem ich praw autorskich poprzez wprowadzanie do obrotu nowego typu nośników pozwalających na kopiowanie nagrań dźwiękowych⁶⁶. Jako że *Audio Home Recording Act* stanowił kompromis przyjęty w reakcji na ww. spór, to zakres ograniczenia prawa do zwielokrotniania zakresłono bardzo wąsko. Odnosi się on tylko do wykonywania nagrań dźwiękowych dla własnego użytku niekomercyjnego przez konsumenta, pozostawiając poza swoim zakresem np. zwielokrotnianie innych typów utworów.

W pozostałym zakresie użytkownicy polegać muszą na klauzuli *fair use*, zgodnie z którą naruszeniem praw autorskich nie jest „uczciwy” użytek utworu dla takich celów jak np. krytyka, komentowanie, nauczanie czy badania naukowe. Przy ocenie, czy użytek można zakwalifikować jako *fair use* oceniane są takie kryteria, jak cel i charakter eksploatacji (w tym zarobkowość), rodzaj użytego utworu, wielkość użytej części utworu w stosunku do jego całości, a także wpływ użytku na wartość utworu i potencjalny popyt na utwór⁶⁷.

Elastyczność tego przepisu pozwala zastanowić się, czy nie byłby on odpowiednią podstawą do dopuszczania użytku osobistego. W orzecznictwie przesądzone m.in., że *fair use* stanowi tzw. *time-shifting*, tj. nagrywanie programu telewizyjnego w celu jego późniejszego obejrzenia (sprawa *Beta-max*⁶⁸) – w tym za pomocą urządzeń typu DVR, które automatycznie kopiuje programy telewizyjne na żądanie użytkownika (sprawa *Cablevision*⁶⁹), a także tzw. *space-shifting* i *format-shifting*, tj. zwielokrotnianie w celu przeniesienia na inny nośnik i konwersja do innego formatu pliku (np. skopiowanie utworu z płyty na odtwarzacz MP3)⁷⁰. Z drugiej strony za *fair use* nie uznano np. pobierania utworów za pomocą sieci P2P⁷¹.

⁶⁵ Tamże, § 1003-1007.

⁶⁶ *Cahn v. Sony Corp.*, 90 Civ. 4537; zob. B.D. Herman, *The Fight Over Digital Rights. The Politics of Copyright and Technology*, Nowy Jork 2013, s. 29-33.

⁶⁷ *Copyright Act of 1976* ..., § 107.

⁶⁸ *Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.*, 464 U.S. 417 (1984).

⁶⁹ *Cartoon Network, LP v. CSC Holdings, Inc.*, 536 F.3d 121 (2d Cir. 2008).

⁷⁰ *Por. Recording Industry Association of America v. Diamond Multimedia Systems, Inc.*, 180 F.3d 1072, 51 U.S.P.Q.2d (BNA) 1115 (9th Cir. 1999).

⁷¹ *A&M Records, Inc. v. Napster, Inc.*, 239 F.3d 1004 (2001).

W doktrynie zwraca się jednak uwagę, że kryteria *fair use* i ich rozwinięcie w orzecznictwie (np. kryterium transformatywności użytku) nie są zaprojektowane z myślą o użytku prywatnym, ale o użytku publicznym. *Private copying* jest wprawdzie niekomercyjne, ale nie transformatywne, najczęściej polega na skopiowaniu całości utworu i – szczególnie w epoce intensywnego użytku cyfrowego – może szkodzić uprawnionym w uzyskiwaniu korzyści z obrotu kopiami utworów na nowych rynkach, związanych z rozwojem technologii cyfrowych⁷².

Nadto wskazuje się, że *fair use* nie jest optymalnym rozwiązaniem dla użytkownika prywatnego, a to ze względu na fakt, że udowodnienie swych racji wymagałoby toczenia niezwykle kosztownego procesu opartego na okolicznościach faktycznych, a wynik tego postępowania byłby niezwykle trudny do przewidzenia⁷³. W związku z tym *fair use* nazywa się „prawem do zatrudnienia prawnika”⁷⁴.

Zaletą *fair use*, którą jest jej elastyczność okazuje się zatem zarazem wadą tej regulacji. Z tego względu ustawodawstwo USA nie ogranicza się do tej klauzuli generalnej, ale przewiduje też szereg skodyfikowanych, szczegółowych ograniczeń⁷⁵.

Z tych samych powodów w doktrynie amerykańskiej podejmowane są rozmaite próby uzasadnienia legalności użytku prywatnego utworów (a w szczególności *private copying*) bez sięgania do konstrukcji *fair use*.

Po pierwsze, część doktryny jest zdania, że przepis regulujący zakres prawa do zwielokrotniania⁷⁶ należy interpretować w ten sposób, że nie rozciąga się ono na zwielokrotnianie na użytek osobisty, a zatem nie jest potrzebne osobne ograniczenie⁷⁷.

Po drugie, możliwe – przynajmniej w odniesieniu do niektórych przypadków – byłoby odwołanie się do doktryny *de minimis*⁷⁸.

⁷² J. Litman, *Lawful Personal Use ...*, s. 1897-1904; A. Perzanowski, J.M. Schultz, *Copyright Exhaustion ...*, s. 2086-2091.

⁷³ J. Litman, *Lawful Personal Use ...*, s. 1902-1903; A. Perzanowski, J.M. Schultz, *Copyright Exhaustion ...*, s. 2091-2092.

⁷⁴ L. Lessig, *Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*, Nowy Jork 2004, s. 187.

⁷⁵ Obok wspomnianego §1008 np. 17 U.S.C. §§108-112.

⁷⁶ *Copyright Act of 1976 ...*, § 106.

⁷⁷ J. Litman, *Lawful Personal Use ...*; A. Perzanowski, J.M. Schultz, *Copyright Exhaustion ...*, s. 2083-2086.

⁷⁸ J. Litman, *Lawful Personal Use ...*, s. 1908; Szerzej na temat teorii *de minimis*: A. Inest, *A Theory of De Minimis and a Proposal for Its Application in Copyright*, „Berkeley Technology Law Journal” 2006, nr 2, s. 945-995.

Po trzecie, część doktryny uważa przynajmniej niektóre działania w ramach *private copying* za objęte dorozumianą licencją⁷⁹ (np. uprawniony, sprzedając przez Internet pliki MP3, udziela dorozumianej licencji na ich skopiowanie na urządzenie przenośne). Zasadniczą wadą tej koncepcji jest możliwość cofnięcia udzielonej licencji.

Po czwarte, wskazuje się na możliwość rozciągnięcia zasady wyczerpania prawa na niektóre postaci zwielokrotniania przez legalnego posiadacza egzemplarza utworu⁸⁰.

Ta wielość koncepcji i ich wyraźne mankamenty świadczą dobitnie o braku pewności prawa w tak podstawowym obszarze prawa autorskiego jak zwielokrotnianie utworów na potrzeby prywatne. Może się zatem okazać, że przynajmniej niektóre formy *private copying*, dopuszczalne w świetle Dyrektywy, w USA są co najwyżej „użytkiem tolerowanym”⁸¹, ale formalnie naruszającym prawa autorskie.

Wnioski

Analiza rozwiązań przyjmowanych w USA i w UE w zakresie zwielokrotniania utworów na użytek prywatny prowadzi do kilku konkluzji. Przede wszystkim okazuje się, że ani unijny katalog ograniczeń nie jest całkowicie pozbawiony miejsca na elastyczność, ani system amerykański nie ogranicza się do elastycznej *fair use*, ale zawiera też szczegółowe ograniczenie pozwalające użytkownikowi zwielokrotnić pewne utwory na potrzeby prywatne. Co do zasady jednak mankamentem regulacji unijnej jest jej niewielka elastyczność, podczas gdy rozwiązanie przyjęte w USA nie zapewnia użytkownikom prywatnym pewności prawa i naraża ich na kosztowne procesy sądowe.

Okazuje się zatem, że ustawodawcy: unijny i amerykański mogą się nawzajem od siebie pewnych rzeczy nauczyć⁸². Pierwszy mógłby rozważyć wagę otwartej klauzuli typu *fair use*, która pozwala ważyć interesy i uwzględnić zmieniające się okoliczności przy ocenie dozwolonego użytku. Drugi z kolei mógłby skorzystać z dorobku państw członkowskich UE, który posłużył za podstawę do ustalenia listy szczegółowych ograniczeń w Dyrektywie i

⁷⁹ M. Grynberg, *Property Is a Two-Way Street: Personal Copyright Use and Implied Authorization*, “Fordham Law Review” 2010, nr 2, s. 454-457; A. Perzanowski, J.M. Schultz, *Copyright Exhaustion ...*, s. 2093-2096.

⁸⁰ A. Perzanowski, J.M. Schultz, *Copyright Exhaustion ...*, s. 2112-2143.

⁸¹ Por. M. Grynberg, *Property Is a Two-Way Street ...*; T. Wu, *Tolerated Use*, “Columbia Journal of Law & the Arts” 2008, nr 4, s. 617-635.

⁸² Por. P. Jaszi, *Public Interest Exceptions in Copyright: a Comparative and International Perspective*, s. 23, [online] http://correctingcourse.columbia.edu/paper_jaszi.pdf [dostęp: 12.03.2018].

rozszerzyć własny katalog o tak podstawowe kategorie ograniczeń jak *private copying*.

Rezultat takiej wzajemnej nauki mógłby odpowiadać rozwiązaniom postulowanym w europejskiej nauce prawa, takim jak:

- intensywniejsze korzystanie z istniejących już w prawie UE instrumentów uelastyczniających ograniczenia – w szczególności poprzez zmianę praktyki stosowania testu trójstopniowego⁸³ czy poprzez ważenie praw podstawowych⁸⁴;
- połączenie obligatoryjnego katalogu szczegółowych ograniczeń z otwartą klauzulą podobną do *fair use*⁸⁵;
- wprowadzenia opartej na kryteriach dzisiejszego testu trójstopniowego otwartej klauzuli i uzupełnienie jej niewyczerpującym katalogiem szczegółowych przykładów, które mogą służyć jako podstawa do budowania analogii⁸⁶.

BIBLIOGRAFIA

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, *Prawo autorskie*, Warszawa 2008.

Czech Dawid, *Fair use vs. permitted use: a comparative legal analysis of personal use in Polish and American intellectual property law*, "Gospodarka Rynek Edukacja" 2017, nr 2.

Davies Gillian, *Copyright and the Public Interest*, Londyn 2002.

Dusollier Séverine, *Exceptions and Technological Measures in the European Copyright Directive of 2001 – An Empty Promise*, "IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2003, nr 1.

⁸³ Por. C. Geiger, R.M. Hilty, J. Griffiths, U. Suthersanen i in., *Declaration ...*

⁸⁴ P.B. Hugenholtz, *Flexible...*, s. 287-290.

⁸⁵ Tamże, s. 290; L. Guibault, *Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation ...*, s. 56-58; *Draft report on the implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society* z 15.01.2015 r. (2014/2256(INI)), s. 6

⁸⁶ O.-A. Rognstad, *Restructuring the Economic Rights in Copyright – Some Reflections on an "Alternative Model"*, "Journal of the Copyright Society of the U.S.A." 2015, nr 4, s. 515-516.

Flisak Damian (red.), *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, Warszawa 2015.

Geiger Christophe, *Promoting Creativity through Copyright Limitations: Reflections on the Concept of Exclusivity in Copyright Law*, "Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law" 2010, nr 3.

Geiger Christophe, Schönherr Franciska, Stamatoudi Irini, Torremans Paul, *The Information Society Directive*, [w:] *EU Copyright Law. A Commentary*, red. I. Stamatoudi, P. Torremans Cheltenham 2014.

Gołba Łukasz, Rodak Witold, *Nowa przesłanka dozwolonego użytku prywatnego? Legalność kopii źródłowej w świetle art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2017, nr 1.

Gordon Wendy J., Bone Robert G., *Copyright*, [w:] *Encyclopedia of Law and Economics, Volume II. Civil Law and Economics*, red. B. Bouckaert, G. De Geest, Cheltenham 2000.

Grynberg Michael, *Property Is a Two-Way Street: Personal Copyright Use and Implied Authorization*, "Fordham Law Review" 2010, nr 2.

Guibault Lucie, *Why Cherry-Picking Never Leads to Harmonisation. The Case of the Limitations on Copyright under Directive 2001/29/EC*, "JIPITEC" 2010, nr 1.

Herman Bill D., *The Fight Over Digital Rights. The Politics of Copyright and Technology*, Nowy Jork 2013.

Hughenoltz P. Bernt, *Harmonization or Unification of European Union Copyright Law*, "Monach University Law Review" 2012, nr 1.

Hughenoltz P. Bernt, *The Story of the Tape Recorder and the History of Copyright Levies*, [w:] *Copyright and the Challenge of the New*, red. B. Sherman, L. Wiseman, Alphen aan den Rijn 2012.

Hughenoltz P. Bernt, *Flexible Copyright. Can the EU Author's Rights Accommodate Fair Use?*, [w:], *Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions*, red. R. L. Okediji, Cambridge 2017.

Hughes Justin, *The Philosophy of Intellectual Property*, "The Georgetown Law Journal" 1988-1989.

Inest Andrew, *A Theory of De Minimis and a Proposal for Its Application in Copyright*, "Berkeley Technology Law Journal" 2006, nr 2.

Jaszi Peter, *Public Interest Exceptions in Copyright: a Comparative and International Perspective*, [online] http://correctingcourse.columbia.edu/paper_jaszi.pdf [dostęp: 12.03.2018].

Karapapa Stavroula, *Private Copying*, Londyn 2012.

Klamert Marcus, *What We Talk About When We Talk About Harmonization*, "Cambridge Yearbook of European Legal Studies" 2015.

Kretschmer Martin, *Private Copying and Fair Compensation: An empirical study of copyright levies in Europe*, Newport 2011.

Landes William M., Posner Richard A., *An Economic Analysis of Copyright Law*, "Journal of Legal Studies" 1989, nr 2.

Litman Jessica, *Lawful Personal Use*, "Texas Law Review" 2007, nr 7.

Machała Wojciech, *Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie autorskim*, Warszawa 2003.

Nowak-Gruca Aleksandra, *Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych w świetle ekonomicznej analizy prawa*, Warszawa 2013.

Perzanowski Aaron, Schultz Jason M., *Copyright Exhaustion and the Personal Use Dilemma*, "Minnesota Law Review" 2012, nr 6.

Pila Justine, Torremans Paul, *European Intellectual Property Law*, Oksford 2016.

Private Copying Global Study. First Edition 2017, Neuilly-sur-Seine 2017.

Quintais João Pedro, *Private Copying and Downloading from Unlawful Sources*, "IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2015, nr 1.

Ramalho Ana, *The Competence of the European Union in Copyright Lawmaking. A Normative Perspective of EU Powers for Copyright Harmonization*, Cham 2016.

Rayna Thierry, *Understanding the Challenges of the Digital Economy: The Nature of Digital Goods*, "Communications & Strategies" 2008, nr 3, s. 13.

Rendas Tito, *Copyright, Technology and the CJEU: An Empirical Study*, "IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2018, nr 2.

Rognstad Ole-Andreas, *Restructuring the Economic Rights in Copyright – Some Reflections on an "Alternative Model"*, "Journal of the Copyright Society of the U.S.A." 2015, nr 4.

Ruchała Piotr, *Dozwolone-niedozwolone. Korzystanie z utworów w sferze prywatnej po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-435/12 (ACI Adam)*, [w:] *Zeszyt Naukowy Naukowego Koła Cywilistów. Prawo autorskie i własność przemysłowa*, red. D. Nawieśniak, M. Nitkowski, Wrocław 2015.

Samuelson Pamela, *Justifications for Copyright Limitations and Exceptions*, [w:] *Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions*, red. R. L. Okediji, Cambridge 2017.

Senftleben Martin, *Towards a Horizontal Standard for Limiting Intellectual Property Rights? - WTO Panel Reports Shed Light on the Three-Step Test in Copyright Law and Related Tests in Patent and Trademark Law*, "IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law" 2006, nr 4.

Senftleben Martin, *The International Three-Step Test. A Model Provision for EC Fair Use Legislation*, "JIPITEC" 2010, nr 1.

Sikorski Rafał, *Ocena dozwolonego użytku w prawie autorskim w świetle kryteriów testu trójstopniowego*, [w:] *Zarys Prawa Własności Intelektualnej. Tom 1. Granice prawa autorskiego*, red. J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski Warszawa 2010.

Sikorski Rafał, *Oplaty od urzędzeń kopiujących i czystych nośników w prawie autorskim*, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2.

Sikorski Rafał, *Wiele hałasu o nic? Uwagi o dozwolonym użytku prywatnym na tle orzeczenia TSUE w sprawie ACI Adam*, [w:] *Zarys Prawa Własności Intelektualnej. Tom 5. Własność intelektualna w obrocie elektronicznym*, red. J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski, Warszawa 2015.

Sokołowska Dorota, *Oplaty reprograficzne*, Warszawa 2014.

von Lewinski Silke, Walter Michel M., *Information Society Directive*, [w:] *European Copyright Law. A Commentary*, red. M. M. Walter, S. von Lewinski, Oksford 2010.

Wieczerzycki Marcin, *Produkt cyfrowy w świetle jakościowej teorii informacji i koncepcji hylemorfizmu*, „Gospodarka Narodowa” 2015, nr 1.

Wijminga Hester, Klomp Wouter, van der Jagt Marije, Poort Joost, *International Survey on Private Copying. Law & Practice 2016*, Genewa 2017.

Wiseman Leanne, *Making Copies: Photocopying and Copyright* [w:], *Copyright and the Challenge of the New*, red. B. Sherman, L. Wiseman, Alphen aan den Rijn 2012.

Wu Tim, *Tolerated Use*, “Columbia Journal of Law & the Arts” 2008, nr 4.

Załoski Wojciech, *Schemat ekonomicznego ujęcia prawa własności intelektualnej*, [w:] *Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawnych*, red. J. Stelmach, M. Soniewicka, Warszawa 2007.

Zemer Lior, *On the value of copyright theory*, “Intellectual Property Quarterly” 2006, nr 1.

Akty prawne i materiały urzędowe

Audio Home Recording Act of 1992, Pub. L. No. 102-563, 106 Stat. 4237.

Copyright Act of 1976, 17 U.S.C.

Draft report on the implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society z 15.01.2015 r., (2014/2256(INI)).

Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11.03.1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz. L 077 z dnia 27.03.1996 r.).

Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.05.2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, (Dz. Urz. L 169 z dnia 22.06.2001 r.).

Dyrektywa 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.04.2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, (Dz. Urz. L 111 z dnia 5.05.2009 r.)

Green Paper on Copyright and Related Rights in the Information Society, COM (95) 382 final.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 14.12.2007 r., (Dz. Urz. C 326 z dnia 26.10.2012 r.).

Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony dnia 24 lipca 1971 r., (zał. do Dz. U. z 1990 r., nr 82, poz. 474).

Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) sporządzonego w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r., (zał. do Dz. U. z 1996 r., nr 32, poz. 143).

Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., (Dz. U. z 2005 r., nr 3, poz. 12).

Orzecznictwo i sprawy sądowe

A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (2001).

Cahn v. Sony Corp., 90 Civ. 4537.

Cartoon Network, LP v. CSC Holdings, Inc., 536 F.3d 121 (2d Cir. 2008).

Recording Industry Association of America v. Diamond Multimedia Systems, Inc., 180 F.3d 1072, 51 U.S.P.Q.2d (BNA) 1115 (9th Cir. 1999).

Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984).

Wyrok BGH z dnia 18.05.1955 r., I ZR 8/54, „Grundig Reporter”, §§ 11, 15 LUG.

Wyrok BGH z dnia 29.05.1964 r., Ib ZR 4/63, „Personalausweise”, §§ 11, 15, 36 LUG, §§ 242, 823, 830, 1004 BGB.

Wyrok TSUE z dnia 10.04.2014 r. w sprawie C-435/12 ACI Adam, ECLI:EU:C:2014:254.

Wyrok TSUE z dnia 21.10.2010 r. w sprawie C-467/08 *Padawan*, ECLI:EU:C:2010:620.

Wyrok TSUE z dnia 29.11.2017 r. w sprawie C-265/16 *VCAST*, ECLI:EU:C:2017:913.

Wyrok TSUE z dnia 5.03.2015 r. w sprawie C-463/12 *Copydan Båndkopi*, ECLI:EU:C:2015:144.

Wyrok TSUE z dnia 9.06.2016 r. w sprawie C-470/14 *EGEDA*, ECLI:EU:C:2016:418.

Wyroku TSUE z dnia 16.07.2009 r. w sprawie C-5/08 *Infopaq*, ECLI:EU:C:2009:465.

SUMMARY

PRIVATE COPYING IN EUROPEAN UNION LAW AND U.S. LAW. BETWEEN FLEXIBILITY AND LEGAL CERTAINTY?

The paper presents the scope for freedom of enacting copyrights' exceptions and limitations left to national legislators in international law, as well as the genesis of and justifications for private copying. Next, the author analyzes the methods of regulating copyright's exceptions and limitations in EU law and U.S. law by the example of limiting private copying. This analysis leads to the conclusion that neither the continental nor the American way of regulating exceptions and limitations is flawless. In the first case, a closed list of specific exceptions and limitations leads to a low flexibility of regulation, while in the second, a capacious, open, general clause is the source of legal uncertainty and unpredictability in case law. On the other hand, the author signalizes the institutions of EU law allowing more flexible use of exceptions and limitations and attempts to regulate private copying in U.S. law. Summing up the article, the author formulates the thesis that the European legislator and the American legislator, by observing each other's regulations,

may improve their own laws. Finally, the author presents *de lege ferenda* proposals of hybrid solutions, combining the legal certainty of a closed list of exceptions and limitations with fair use's flexibility.

Keywords: copyright, exceptions and limitations, private copying, fair use

II

TRADEMARKS

ZNAKI TOWAROWE

CZY ZAPACH ŚWIEŻO SKOSZONEJ TRAWY MOŻE BYĆ ZNAKIEM TOWAROWYM? WYBRANE ORZECZNICTWO TSUE, USPTO I SĄDÓW KRAJOWYCH

Wstęp

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie służące do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. W ustawodawstwie europejskim od znaku towarowego wymagano, aby był graficznie przedstawialny. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. usunęło ten wymóg. Natomiast w prawie amerykańskim nigdy nie występowało takie wymaganie.

Przedsiębiorcy używają znaków towarowych nie tylko po to, aby odróżnić swoje produkty od konkurencyjnych, ale także by uczynić je bardziej atrakcyjnymi. Obok podstawowej funkcji znaku towarowego, jaką jest funkcja dystynktywna, występuje, mająca duże znaczenie gospodarcze, funkcja reklamowa. Służy ona utrzymaniu istniejącej klienteli i pozyskaniu nowych nabywców. Z tego powodu przedsiębiorcom tak bardzo zależy na rejestracji swoich znaków towarowych i nabyciu praw wyłącznych.

Posiadając zarejestrowany znak towarowy, przedsiębiorca posiada monopol na używanie go w obrocie w stosunku do towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany. Znaki rejestruje się na okresy 10-letnie z możliwością przedłużenia ochrony na kolejne okresy. *De facto* ochrona może trwać

wiecznie, pod warunkiem uiszczenia opłaty za kolejne okresy¹. Prawo z rejestracji jest bardzo atrakcyjne w porównaniu do prawa z patentu, które wygasa z upływem 20 lat od daty zgłoszenia i wynalazek przechodzi do domeny publicznej.

W dziedzinie znaków towarowych jest wiele spornych zagadnień. W mojej pracy chciałabym omówić problematykę niekonwencjonalnych znaków towarowych, jakimi są znaki zapachowe.

Na przestrzeni ostatnich lat, obok konwencjonalnych znaków towarowych (słownych, słowno-graficznych i graficznych), coraz większego znaczenia zaczęły nabierać znaki niekonwencjonalne, takie jak znaki słuchowe, dotykowe, smakowe, zapachowe, hologramy, pozycyjne, ruchome, przestrzenne, kolorowe lub kompozycje kolorystyczne *per se*.

Znaki zapachowe, choć niedostrzegalne wzrokowo, mogą być dobrze rozróżnialne. Człowiek potrafi po długim czasie przypomnieć sobie już raz poznany zapach, ponieważ posiada wysoko rozwiniętą pamięć węchową, która nie zmienia się przez całe życie. Zapachy mogą wpływać na psychikę ludzką. Przedsiębiorcy, wiedząc o tym, postanowili to wykorzystać. Chcąc, żeby dana woń kojarzyła się tylko z ich produktem i aby wywoływała określone odczucia, starają się o ochronę zapachu jako znaku towarowego.

Podstawy prawne

Podstawą prawną, na gruncie której rozpatrywane były zgłoszenia znaków omówionych w niniejszej pracy, był art.4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego² w odniesieniu do znaków rejestrowanych w Unii Europejskiej.

¹ Zob. art. 153 *Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej*, (t.j. Dz.U. 2017 poz. 776). Tak samo *Protokół do Porozumienia madryckiego z dnia 27.06.1989 r.*, (Dz.U. 2003 poz.129), art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 oraz *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej*, (Dz. U. UE. L 154/1), art. 52. Odmienne tę kwestię reguluje *Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r.*, zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r., (Dz.U. 1993 poz. 514), art. 6 i 7, ustanawiając 20-letnie okresy ochrony z możliwością przedłużenia na kolejne 20-letnie okresy.

² *Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego*, (Dz.Urz.WE L 2009.78.1); Rozporządzenie to obecnie nie obowiązuje. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej ...* jest aktualnie obowiązujące.

Wspólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Podstawę prawną dla brytyjskich zgłoszeń stanowił art. 1 Trade Marks Act 1994. Ten akt prawny implementował przepisy Dyrektywy 89/104/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

1. Znaki towarowe

(1) W tym Akcie „znak towarowy” oznacza jakikolwiek znak, który da się przedstawić graficznie, zdolny do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znak towarowy może w szczególności składać się ze słów (włączając w to imiona i nazwiska), wzorów, liter, cyfr lub kształtu towarów lub ich opakowań³.

W amerykańskim reżimie prawnym nie ma wymogu graficznej przedstawialności, co skutkowało większą liczbą rejestracji zapachowych znaków towarowych. Prawo dotyczące znaków towarowych reguluje Trademark Act of 1946.

„Znakiem towarowym” może być jakiejkolwiek słowo, nazwa, symbol lub inny środek lub jakakolwiek ich kombinacja

(1) użyta przez osobę lub

(2) co do którego osoba działa w dobrej wierze, żeby używać go w handlu i aplikuje o rejestrację w głównym rejestrze ustanowionym przez ten rozdział w celu oznaczenia i odróżnienia swoich produktów, w tym unikatowego produktu, od tych wyprodukowanych lub sprzedawanych przez innych i aby wskazać źródło produktów, nawet jeśli jest ono nieznane⁴.

³ Tłum. własne. „1 Trade marks (1) In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging”.

⁴ Tłum. własne sec. 45 *Lanham Act*, (15 U.S.C. § 1127). „The term “trademark” includes any word, name, symbol, or device, or any combination thereof - (1) used by a person, or (2) which a person has a bona fide intention to use in commerce and applies to register on the principal register established by this chapter to identify and distinguish his or her goods, including a unique product, from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown”.

Wymóg graficznej przedstawialności nastęrczał wielu problemów przy rejestracji niektórych niekonwencjonalnych znaków. Opisy, rysunki czy wzory chemiczne mogły być uznane za niewystarczające do spełnienia tego wymogu⁵.

Zapach plumerii dla nici do szycia i przędzy hafciarskich w USPTO

Intensywny świeży kwiatowy zapach przypominający kwitnące kwiaty plumerii dla nici do szycia i przędzy hafciarskich⁶

Znak został zgłoszony przez Osewez (wymowa angielska: Oh Sew Easy) - spółkę z Kalifornii. Jest to pierwszy zapachowy znak towarowy, który został zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych. Spółka uzyskała prawo ochronne w 1990 roku, dopiero po odwołaniu się przed Izbą Odwoławczą znaków towarowych USPTO.

Egzaminator odmówił rejestracji, twierdząc, że oznaczenie nie funkcjonowało jako znak towarowy, ponieważ nie nadawało się do odróżniania towarów zgłaszającego od tych należących do konkurentów. Podniósł, że konsumenci nie postrzegali zapachu jako wskazującego pochodzenie produktu⁷. Ponadto stwierdził, że zapach był „*de iure* funkcjonalny, zapewne ze względu na konkurencyjną potrzebę swobodnego dostępu do przyjemnych zapachów lub aromatów”⁸.

Izba Odwoławcza jednak zwróciła uwagę, że zgłaszający był jedyną osobą sprzedającą zapachowe nici do szycia i przędze hafciarskie, ponadto zapach był dodawany przez zgłaszającego, nie będąc nieodzownym lub naturalnym dla tych produktów. Wnioskodawca poniósł nakłady na reklamę i promocję zapachu oraz pokazał, że kupujący zaczęli rozpoznawać Osewez jako źródło towarów opatrzonych tym zapachem⁹.

Finalnie Osewez uzyskało prawo ochronne, ale później w 1997 roku zostało usunięte z rejestru¹⁰.

⁵ Szerzej Wyrok Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt* (Zb. Orz. 2002, s. I-11737).

⁶ Tłum. własne. „A high impact, fresh floral fragrance reminiscent of plumeria blossoms for sewing thread and embroidery yarn”. Rejestr znaków towarowych USPTO, numer rejestracji 1639128.

⁷ Szerzej Decyzja Trybunału ds. Znaków Towarowych i Komisji Odwoławczej z dnia 19 września 1990 w sprawie 758,429 *Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez*, s. 1238.

⁸ Tamże, s. 1239.

⁹ Tamże, s. 1239-40.

¹⁰ Zob. rejestr znaków towarowych USPTO, numer rejestracji 1639128.

Chanel N° 5

Marka towarów luksusowych Chanel w 1994 roku podjęła próbę rejestracji zapachu perfum Chanel N°5 jako znak towarowy. Zarejestrowanie takiego znaku byłoby bardzo korzystne dla tego przedsiębiorcy, gdyż zapach ten cieszy się dużą popularnością. Gdyby Brytyjski Urząd Własności Intelektualnej przyznał prawo ochronne, wówczas Chanel miałoby monopol na zapach perfum. Jako graficzną reprezentację podano:

Zapach o aldehydowo-kwiatowej woni z aldehydową górną nutą z aldehydów, bergamotą, cytryną i neroli; elegancką kwiatową średnią nutą, z jaśminu, róży, konwalii, irysa i ylang-ylang i zmysłowo kobiecą nutą z sandału, cedru, wanilii, bursztynu, cywetu i piżma. Zapach jest również znany pod marką nr 5¹¹.

Jest to, wydaje się, dość szczegółowy opis zapachu, ale zgłoszenie napotkało bezwzględne podstawy odmowy rejestracji.

3. Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji.

(2) Oznaczenie nie może być zarejestrowane jako znak towarowy, jeśli składa się wyłącznie z:

(a) kształtu, który wynika z natury towaru¹².

Zapach ten wynika z charakteru towaru – jest funkcjonalny względem niego, więc nigdy nie będzie mógł zostać zarejestrowany dla perfum.

Kwieciste opony

Ten sam urząd zarejestrował dwa lata później kwiecisty zapach przypominający róże jako znak towarowy przedsiębiorstwa Summito Rubber Co. Rejestracji dokonano w klasie 12 Międzynarodowej klasyfikacji towarów

¹¹ Tłum. własne. „A scent of aldehydic-floral fragrance product, with an aldehydic top note from aldehydes, bergamont, lemon and neroli; an elegant floral middle note, from jasmine, rose, lily of the valley, orris and ylang-ylang; and a sensual feminine note from sandal, cedar, vanilla, amber, civet and musk. The scent is also being known by the written brand name N° 5”.

¹² Tłum. własne artykułu 3 *Trade Mark Act 1994*.; „3. Absolute grounds for refusal of registration.(2) a sign shall not be registered as a trade mark if it consists exclusively of (a) the shape which results from the nature of the goods themselves.”

i usług z dnia 15 czerwca 1957 roku¹³. Opis wyglądał następująco: „kwiatowa woń/zapach przypominający różę zastosowany do opon”¹⁴.

Przedstawiał się on dość ogólnikowo, nie wskazywał konkretnego zapachu. Urząd jednak przyjął go za spełniający wymóg graficznej przedstawialności. Opłata za kolejny okres ochrony nie została uiszczona i prawo ochronne na ten znak wygasło dnia 1 listopada 2014 roku.

Piwnie rzutki

Urząd potwierdził tę praktykę, rejestrując 3 maja 1996 roku kolejny znak zapachowy, tym razem dla rzutek w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej. Wniosek o rejestrację został złożony 31 października 1994 roku przez Unicorn Products Limited. Opis przedstawiał się następująco: „Znak składa się z mocnego zapachu gorzkiego piwa użytego dla lotek w rzutkach”¹⁵.

W przeciwieństwie do zapachu kwiecistych opon, znak ten nadal jest w mocy.

Zapach świeżo skoszonej trawy

W 1996 roku Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing z Holandii złożyła wniosek do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego¹⁶ o udzielenie prawa ochronnego na zapachowy znak towarowy dla piłeczek tenisowych w klasie 28 klasyfikacji nicejskiej. Jako graficzne przedstawienie podano opis: „Znak składa się z zapachu świeżo skoszonej trawy zastosowanego do produktu”¹⁷.

W 1998 roku ekspert po wstępnej analizie wyraził opinię, że znak towarowy napotyka bezwzględną przeszkodę rejestracji dotyczącą zdolności graficznego przedstawienia oznaczenia z art. 7 ust.1 pkt a) Rozporządzenia

¹³ Dalej jako klasyfikacja nicejska.

¹⁴ Tłum. własne. „A floral fragrance / smell reminiscent of roses as applied to tyres.”; Rejestr znaków towarowych Wielkiej Brytanii, numer rejestracji: 2001416.

¹⁵ Tłum. własne. „The mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts.” Rejestr znaków towarowych Wielkiej Brytanii, numer rejestracji: 2000234.

¹⁶ Obecnie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Nazwa zmieniona przez *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r., zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w Ramach Rynku Wewnętrznego*.

¹⁷ Tłum. własne „The mark consists of the smell of fresh cut grass applied to the product.”; zob. *Rejestr znaków towarowych Unii Europejskiej - numer rejestracji: 000428870*, [online] <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000428870> [dostęp: 07.12.2017].

Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego¹⁸. Wyraził przekonanie, że „słowa <<zapach świeżo skoszonej trawy>> nie są graficznym przedstawieniem samego znaku zapachowego i zgłoszonej formie są jego opisem, ponadto to oznaczenie nie jest ujęte w aplikacji w żadnym kształcie albo formie”¹⁹.

Zgłaszający odwołał się od decyzji do Izby Odwoławczej. Podnosił, że wymagana jest graficzna przedstawialność, czego dokonał poprzez opis zapachu. Ekspert, odmawiając rejestracji tego znaku, stworzył nowe kryterium, które nie miało żadnej podstawy prawnej.

W swoim odwołaniu zgłaszający podniósł, iż graficzne przedstawienie znaków dźwiękowych nie jest muzyką *per se*, a zapisem nutowym i mimo to znaki te są rejestrowane. W tym wypadku jest to analogiczna sytuacja i nie powinna być traktowana odmiennie poprzez nakładanie dodatkowych wymogów, które nie znajdują żadnej podstawy prawnej²⁰. W uzasadnieniu decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że opis jest wystarczający i spełnia wymóg graficznej przedstawialności²¹.

Zapach świeżo skoszonej trawy jest charakterystycznym zapachem, który każdy natychmiast rozpoznaje z doświadczenia. Dla wielu woń lub aromat świeżo skoszonej trawy przypomina im o wiosnie lub lecie, zadbanych trawnikach lub boiskach, lub o innych równie przyjemnych doświadczeniach²².

Wcześniejszą decyzję anulowano i sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia przez eksperta. Ostatecznie oznaczenie uzyskało prawo ochronne.

Sprawa była szeroko komentowana w doktrynie. W książce pt. „IP and Other Things: A Collection of Essays and Speeches”²³ profesor Robin Jacob wyraził swój sceptycyzm co do decyzji Izby Odwoławczej:

¹⁸ Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, (Dz.Urz.WE L 1994.11.1); (dalej jako rozporządzenie 40/94).

¹⁹ Tłum. własne Notice of ground for refusal of an application (Article 7, Rule 11(1)); zob. *Rejestr znaków towarowych Unii Europejskiej - numer rejestracji: 000428870*.

²⁰ Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 In Case R 156/1998-2, pkt 6(g).

²¹ Tamże, pkt 15.

²² Tłum. własne Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 In Case R 156/1998-2, pkt 14. „The smell of freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognises from experience. For many, the scent or fragrance of freshly cut grass reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences”.

²³ Własność intelektualna i inne rzeczy: Zbiór esejów i przemów.

Mam wątpliwości co do zapachu świeżo skoszonej trawy dla piłeczek. Debata toczyła się na temat tego, czy jest on „zdolny do bycia graficznie przedstawianym” (Art 2 Dyrektywy). Ale nie w tym rzecz. Załóżmy, że jest [zdolny do bycia graficznie przedstawianym], czy to jest coś, na co wnioskujący powinien otrzymać prawo ochronne? To rozwiązanie może zdawać się dobrym pomysłem, ale to nie czyni tego znakiem towarowym. Jeżeli ludzie kupują te piłeczki, czy postępują tak, ponieważ zapach wskazuje im, kto wytworzył te piłeczki czy tylko dlatego, że jest to nowe – dlatego że lubią to, że te piłeczki tak pachną? Jeżeli jest to drugi przypadek (jak podejrzewam), to wtedy żadne prawo ochronne na to oznaczenie nie powinno być przyznane. Jedynie, jeśli po czasie właściciel może wykazać, że jest to zapach, który powoduje, że ludzie kupują, ponieważ polegają na zapachu, żeby uzyskać pożądaną markę, oznaczenie powinno być zarejestrowane. W przeciwnym razie to, co się stało jest jednoznaczne z przyznaniem wiecznego monopolu na pożądaną produkt handlowy²⁴.

Balsamicznie owocowy zapach z delikatną nutą cynamonu

To orzeczenie stanowi jedno z najważniejszych w dziedzinie niekonwencjonalnych znaków towarowych. Na kanwie tego wyroku zostały wypracowane wymogi, jak spełnić zadość graficznej przedstawialności.

Ralf Sieckmann ubiegał się o rejestrację znaku towarowego w Niemczech w klasach 35, 41 i 42 klasyfikacji nicejskiej. Zgodnie z niemiecką legislacją zapachowe znaki towarowe nie były wykluczone z rejestracji, pod warunkiem graficznego przedstawienia. W sekcji formularza wniosku zatytułowanej „Reprodukcja znaku towarowego”, zgłaszający napisał, że chce chronić zapach czystej substancji chemicznej metyl cynamonianu (ester metylowy kwasu cynamonowego), którego wzór strukturalny został określony tak:



²⁴ Thum. własne, J. Robin, *IP and Other Things: A Collection of Essays and Speeches*, s. 392. „With <<the smell of fresh cut grass>> for tennis balls I do have a problem. The debate was all about whether that is ‘capable of being represented graphically’ (Art 2 of the Directive). But that is not the point. Suppose it is, is this the sort of thing for which an applicant should have a trade mark monopoly? It may be a clever idea, but that does not make it a trade mark. If people buy the balls, do they do so because the smell tells them who made the balls or just because of the novelty – because they like the balls to smell that way? If it is the latter (as I suspect it is) then no trade mark monopoly should be given. Only if over time the owner can show that it is the smell which moves people to buy because they rely upon the smell to get the make they want should be registered. Otherwise what you have done is confer a perpetual monopoly in a desirable commercial product”

Dodał również, że próbki zapachowe mogą być uzyskane w lokalnych laboratoriach²⁵.

W świetle tego, że opis został uznany za niewystarczający, aby spełnić wymóg graficznej przedstawialności, zgłaszający w postępowaniu głównym dokonał jego uzupełnienia, wyrażając zgodę na kontrolę aktów odnoszących się do zdeponowanego znaku zapachowego „cynamonianu metylu”²⁶.

W swoim wniosku rejestracyjnym Ralf Sieckmann złożył próbkę zapachu znaku w pojemniku i oznajmił, że zapach był zwykle opisywany jako: „balsamiczno-owocowy z wyczuwalną nutą cynamonu”²⁷.

Niemiecki Urząd ds. Patentów i Znaków Towarowych odrzucił wniosek o rejestrację, ponieważ istniały wątpliwości, czy zgłoszony znak towarowy może zostać zarejestrowany zgodnie z § 3 ust. 1 Markengesetz²⁸ i czy może być przedstawiony graficznie zgodnie z § 8 ust. 1. Jednakże nie było koniecznym ustalenie, czy oznaczenie to może zostać zarejestrowane jako znak towarowy i przedstawione graficznie, ponieważ zgodnie z § 8 ust. 2 Markengesetz brak charakteru odróżniającego tego oznaczenia jest bezwzględną przeszkodą rejestracji²⁹.

Uznając, że § 8 ust. 1 Markengesetz należy interpretować w sposób zgodny z art. 2 Dyrektywy, Niemiecki Federalny Sąd Patentowy postanowił zawiesić postępowanie i skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE następujące pytania prejudycjalne:

(1) Czy art. 2 Pierwszej Dyrektywy Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych z dnia 21 grudnia 1988 (89/104/EWG)³⁰ należy interpretować w ten sposób, że wyrażenie „znaki zdolne do reprezentacji graficznej” obejmuje tylko te znaki, które mogą być reprodukowane bezpośrednio w ich widocznej formie lub też należy je interpretować jako oznaczające znaki - takie jak zapachy lub dźwięki - których nie można dostrzec wizualnie per se, ale mogą być odtwarzane pośrednio z użyciem pewnych środków?

²⁵ Wyrok Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, pkt 10-11.

²⁶ Tamże, pkt 12.

²⁷ Balsamisch-fruchtig mit einem leichten Anklang an Zimt.

²⁸ *Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken* (Bundesgesetzblatt 1994 część 1 nr 74).

²⁹ Wyrok Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, pkt 14.

³⁰ Artykuł 2 - „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy Znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

(2) Jeżeli na pierwsze pytanie udzielono odpowiedzi w formie szerokiej interpretacji czy wymagania dotyczące graficznej prezentowalności określone w art. 2 są spełnione, kiedy zapach jest odtworzony:

- (a) za pomocą wzoru chemicznego;
- (b) przez opis (do opublikowania);
- (c) za pomocą depozytu; lub
- d) poprzez połączenie wyżej wymienionych zastępczych środków reprodukcji³¹?

TSUE odpowiedział na pytania prejudycjalne następująco:

Artykuł 2 Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że znak towarowy może składać się z oznaczenia, które samo w sobie nie może być postrzegane wizualnie, pod warunkiem, że można je przedstawić graficznie, w szczególności za pomocą obrazów, linii lub znaków oraz że przedstawienie jest jasne, precyzyjne, samodzielne, łatwo dostępne, zrozumiałe, trwałe i obiektywne³².

W odniesieniu do znaku zapachowego, wymóg graficznej przedstawialności nie jest spełniony poprzez podanie wzoru chemicznego, opis słowny, przez złożenie próbki zapachu lub przez kombinacje tych elementów³³.

Wymogi wypracowane na kanwie tego orzeczenia służyły do rozstrzygnięcia późniejszych spraw dotyczących rejestracji niekonwencjonalnych znaków towarowych.

Zapach dojrzałej truskawki

W dniu 26 marca 1999 r. Laboratoires France Parfum SA wystąpiło do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z wnioskiem o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego. Zgłoszenie dotyczyło oznaczenia zapachowego, które zostało opisane jako „zapach dojrzałej truskawki” i zgłoszone w klasach 3, 16, 18 i 25 klasyfikacji nicejskiej. Do pisma dołączono czarno-biały rysunek truskawki³⁴.

³¹ Tłum. własne, Wyrok Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, pkt 19.

³² Tłum. własne, Tamże, pkt 55.

³³ Tłum. własne, Tamże, pkt 73.

³⁴ Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-305/04 *Eden SARL v European Union Intellectual Property Office* (Zb. Orz. 2005, s. II-04705), pkt 1-3.

Zgłoszenie zostało odrzucone dnia 7 sierpnia 2003 roku na podstawie art. 38 Rozporządzenia 40/94³⁵ z tego powodu, że oznaczenie zapachowe zawarte we wniosku nie mogło być graficznie reprezentowalne i wobec tego zastosowano do niego art. 7 ust. 1 lit. a)³⁶ rozporządzenia. Ponadto było pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w odniesieniu do niektórych towarów, dla których wniesiono o rejestrację znaku³⁷. Izba Odwoławcza uznała graficzne przedstawienie zapachu za niepełniającą wymogów jasności, precyzyjności, zupełności, łatwo dostępności, zrozumiałości, trwałości i obiektywności³⁸.

W 2003 roku LFP³⁹ wniosło odwołanie do OHIM⁴⁰. Skarżąca powołała się na wyrok Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 *Sieckmann*, w którym Trybunał stwierdził, że „wymogi dotyczące przedstawienia w formie graficznej nie są spełnione poprzez przedstawienie formuły chemicznej, opisu przy pomocy słowa pisanego, poprzez załączenie próbki zapachu, ani przez kombinację tych elementów”⁴¹. Podnosiła, że jej zgłoszenie nie zawiera tych elementów. Zdaniem EDEN Sarl, Izba Odwoławcza powinna była zbadać, czy opis słowny i barwny rysunek przedstawiający dojrzłą truskawkę spełniają warunek z art. 4 rozporządzenia nr 40/94.

Według skarżącej „kryterium obiektywności oznaczenia nie stosuje się w przypadku innych typów oznaczeń i w związku z tym nie powinno się go również stosować w odniesieniu do oznaczeń zapachowych”⁴². Skarżąca, przedstawiając dwie analizy twierdziła, że zapach truskawki jest taki sam

³⁵ Artykuł 38 Badanie bezwzględnych podstaw odmowy: 1. W przypadku, gdy na mocy art. 7 znak towarowy nie kwalifikuje się do rejestracji w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług objętych zgłoszeniem wspólnotowego znaku towarowego, zgłoszenie odrzuca się w odniesieniu do tych towarów lub usług; 2. W przypadku, gdy znak towarowy zawiera element, który nie jest odróżniający i jeżeli włączenie tego elementu do znaku towarowego może stwarzać wątpliwości co do zakresu ochrony znaku towarowego, Urząd może żądać jako warunku rejestracji znaku towarowego, aby zgłaszający oświadczył, że nie będzie rościł wyłącznego prawa do tego elementu. Każde zrzeczenie się jest publikowane, w zależności od przypadku, łącznie ze zgłoszeniem lub rejestracją wspólnotowego znaku towarowego.; 3. Zgłoszenie nie może być odrzucone, zanim zgłaszający miał możliwość wycofania lub zmiany zgłoszenia lub przedstawienia swoich uwag.

³⁶ Art. 7 ust. 1 lit. a) dotyczy bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji. Wedle tego artykułu nie są rejestrowane oznaczenia niespełniające wymagań z art. 4. Wymagania z artykułu 4 dotyczą zdolności do bycia graficznie przedstawianym oraz zdolności odróżniającej.

³⁷ Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-305/04, pkt 4.

³⁸ Patrz Wyrok Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00, pkt 55.

³⁹ W 2000 roku LFP została przeniesiona na podstawie umowy na EDEN Sarl.

⁴⁰ Angielski skrót od Office for Harmonization of Internal Market (Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego).

⁴¹ Wyrok Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 ..., pkt 73.

⁴² Szerzej wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-305/04, pkt 16.

niezależnie od gatunku, a zmienia się jedynie smak, zatem zapach dojrzałej truskawki jest stały i trwały⁴³.

W wyroku Sąd stwierdził, że analiza nie została przedstawiona w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, zatem nie można wziąć jej pod uwagę⁴⁴. Sąd zwrócił uwagę na analizę przeprowadzoną w ramach Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowych i Technicznych (COST). Wynikało z niej, że uczestnicy panelu sensorycznego byli w stanie odróżnić gatunek truskawek po samym zapachu, zatem nie jest on stały dla wszystkich gatunków. Nie można więc stwierdzić, że podana forma graficzna zapachu jest jednoznaczna i precyzyjna.⁴⁵

Sąd podniósł, iż:

Bezspornym jest, że na chwilę obecną nie istnieje ogólnie przyjęta międzynarodowa klasyfikacja zapachów, która pozwoliłaby - jak to się dzieje w przypadku międzynarodowych kodów kolorów lub znaków zapisu muzycznego - na obiektywną i precyzyjną identyfikację oznaczenia zapachowego dzięki przyporządkowaniu każdemu zapachowi nazwy lub precyzyjnego kodu⁴⁶.

Sąd uznał zarzut Skarżącej za bezzasadny i w konsekwencji skarga została oddalona⁴⁷.

Zmiana definicji znaku towarowego Unii Europejskiej – Rozporządzenie 2015/2424

Zmiana ta została wprowadzona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r.⁴⁸

Unijny znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają: a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz b) przedstawienie ich w rejestrze unijnych znaków towarowych (zwanym dalej »rejestrem«) w sposób pozwalający

⁴³ Szerzej tamże, pkt 17.

⁴⁴ Tamże, pkt 30.

⁴⁵ Tamże, pkt 31.

⁴⁶ Tamże, pkt 34.

⁴⁷ Tamże, pkt 48.

⁴⁸ Szerzej *Przedstawienie graficzne – Rodzaje znaków*, [online] <https://euipo.europa.eu/ohim-portal/pl/elimination-of-graphical-representation-requirement> [dostęp: 07.12.2017].

jący właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego⁴⁹.

Usunięty został wymóg graficznej przedstawialności, który sprawiał wiele problemów zgłaszającym. Od 1 października 2017 roku oznaczenia mogą być przedstawiane w dowolnej stosownej formie z wykorzystaniem ogólnodostępnej technologii, z zastrzeżeniem, że muszą spełniać wymogi jasności, precyzyjności, kompletności, łatwo dostępności, czytelności, trwałości i obiektywności⁵⁰.

Zmiana ma duże znaczenie, ponieważ jak wskazuje EUIPO „rezultatem jest system chroniący oznaczenia w takiej formie, w jakiej są zgłaszane („what you see is what you get”), co ma poprawić czytelność, dostępność i łatwość wyszukiwania wpisów w rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej”. Urząd również podniósł, że „ma to zapewnić użytkownikom większą pewność prawa i zmniejszyć liczbę sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych wnoszonych ze względów formalnych”. Niemniej jednak, pozostają w mocy wymogi wypracowane na kanwie orzecznictwa w sprawie C-273/00 *Sieckmann*. Ekspertom przyjdzie zmierzyć się z oceną, czy środki techniczne, za pomocą których zostanie zaprezentowany znak towarowy, spełniają wyżej wymienione kryteria. Rozstrzygnięcia ekspertów i sądów na podstawie nowych zasad wytworzą nową linię orzeczniczą.

BIBLIOGRAFIA

Akty prawne

Dyrektywa 2015/2436 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, (Dz.Urz.UE L 2015.336.1).

Dyrektywa 89/104/EWG Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, (Dz.Urz.EWG L 1989.40.1).

⁴⁹ *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. ...*, art. 4.

⁵⁰ Tzw. 7 wymogów Sieckmanna wypracowanych w Orzecznictwie TSUE w sprawie C-273/00.

Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (Bundesgesetzblatt 1994 część 1, nr 74; Markengesetz).

Lanham Act, (15 U.S.C.).

Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowane w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienione dnia 2 października 1979 r., (Dz.U. 1993 poz. 514).

Protokół do Porozumienia madryckiego z dnia 27.06.1989 r., (Dz.U. 2003 poz.129).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r., (Dz.Urz.UE L 2015.341.21).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, (Dz.Urz.WE L 2009.78.1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, (Dz.Urz.WE L 1994.11.1)

Trade Marks Act 1994.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, (t.j. Dz.U. 2017 poz. 776).

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

Orzecznictwo

Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 In Case R 156/1998-2.

Decyzja Trybunału ds. Znaków Towarowych i Komisji Odwoławczej z dnia 19 września 1990 w sprawie 758,429 Re Celia Clarke, DBA Clarke's Osewez.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie T-305/04 *Eden SARL v European Union Intellectual Property Office* (Zb. Orz. 2005, s. II-04705).

Wyrok Trybunału z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-273/00 *Ralf Sieckmann v Deutsches Patent- und Markenamt* (Zb. Orz. 2002, s. I-11737).

Literatura przedmiotu

Robin Jacob, *IP and Other Things: A Collection of Essays and Speeches*, Hart Publishing 2015.

Źródła internetowe

Rejestr znaków towarowych Unii Europejskiej - numer rejestracji: 000428870, [online] <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000428870> [dostęp: 07.12.2017].

Przedstawienie graficzne – Rodzaje znaków, [online] <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/elimination-of-graphical-representation-requirement> [dostęp: 07.12.2017].

SUMMARY

CAN THE SMELL OF FRESHLY CUT GRASS BE A TRADEMARK? SELECTED JURISPRUDENCE OF THE CJEU, USPTO AND NATIONAL COURTS

The article raised the subject of olfactory trademarks in the European Union, German, British, and American legislation. The issues regarding these unconventional trademarks were further illustrated by case law. On the grounds of European Union legislation and national European legislations, trade marks were obliged to meet the criterion of graphical representation. The European Court of Justice (ECJ) in the judgment in case C-273/00 clarified

how to conform to this condition. Those requirements had an impact on subsequent judgments. The change of defining a trademark from Council Regulation No 207/2009 on Community trademark introduced by Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council was discussed. The criterion of graphical representation was removed, notwithstanding the continuing effect of the judgment in case C-237/00, namely the clear criteria, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective representation.

Keywords: olfactory trademarks, graphical representation, The European Court of Justice, Trade mark law of the European Union, United States trademark law

RODZINA ZNAKÓW TOWAROWYCH W ORZECZNICTWIE SĄDÓW AMERYKAŃSKICH, UNIJNYCH I POLSKICH

Wstęp

Koncepcja rodziny (serii) znaków towarowych powstała w Wielkiej Brytanii w 1947 roku, ale została rozwinięta w orzecznictwie sądów amerykańskich. Została również przyjęta przez sądownictwo w Unii Europejskiej. Zgodnie z definicją przedstawioną choćby w wyroku *J & J Snack Foods Corporation v. McDonald's Corporation*¹, rodzina znaków towarowych to grupa znaków, które mają wspólną, rozpoznawalną markę, przy czym została ona stworzona i użyta w taki sposób, że społeczność (konsument) łączy ją nie tylko z pojedynczą marką, ale z całą rodziną, która stanowi własność jednego podmiotu. Głównym założeniem tej koncepcji jest ułatwienie ochrony w przypadku dokonania deliktu z zakresu czynu nieuczciwej konkurencji, poprzez ograniczenie i uproszczenie postępowania dowodowego. Co ważne, w USA znak taki nie musi być zarejestrowany w urzędzie patentowym, aby uzyskać ochronę. Utworzenie rodziny pozwala na wskazanie pochodzenia towaru lub usługi i na potwierdzenie jego jakości. Rodzina znaków towarowych pełni również funkcję komunikacyjną, reklamową i inwestycyjną. W efekcie długoletniego używania danego znaku towarowego, może powstać renomowany znak towarowy, czyli znak cieszący się szczególnym szacunkiem i poważaniem wśród konsumentów. Korzyścią istnienia doktryny rodziny

¹ *J & J Snack Foods Corporation v. McDonald's Corporation*, United States Court of Appelas, Federal Circuit, 932 F.2d 1460.

znaków towarowych jest ułatwienie udowodnienia powstania ryzyka konfuzji. Zarzut dotyczący naruszenia rodziny znaków towarowych może być podniesiony jedynie przez powoda². Utworzenie przez taki znak rodziny jest prostsze. W dalszej części artykułu przedstawiona zostanie ewolucja tej koncepcji, ocena jej przydatności oraz zastosowanie w Polsce.

Rozwój koncepcji w sądownictwie amerykańskim

System ochrony znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych jest regulowany w *Lenham Act*³, który obowiązuje od 1946 roku. Zgodnie z art. 43 ust. 1 *Lenham Act* (§ 1125 15 U.S.C.), każdy kto poprzez błędne oznaczenie produktu lub usługi wprowadza inną osobę w błąd lub konfuzję, popełnia delikt. Z powodztwem przeciwko naruszcycielowi może wystąpić każdy, kto w wyniku tego czynu poniósł szkody. W ustawie nie wprowadzono wprost koncepcji rodziny znaków towarowych. Co ważne, wskazuje się, że istnienie rodziny znaków towarowych jest kwestią faktu a nie przypuszczenia⁴.

Jeden z pierwszych wyroków, w którym pojawiła się koncepcja znaków towarowych zapadł 21 lutego 1961 roku w sprawie *United States Plywood Corporation v. Koveron Korporation*⁵. Sąd w tym przypadku odmówił ochrony, stwierdzając, że nie można uznać, że ochronie jako rodzina podlega zbiór znaków towarowych składający się z jedynie trzech znaków, z których każdy zaczynał się na literę „k” a dwa były zakończone na „ron”. Sąd pominął w rozważaniach pozostałe przesłanki, jakie muszą być spełnione przez rodzinę znaków towarowych. Za przełomowy wyrok dla rozwoju doktryny znaków towarowych należy uznać orzeczenie, które zapadło 22 stycznia 1970 roku, w sporze *The Procter & Gamble Company v. Joseph D. Conway, d.b.a. the Certified and Equipment Co.*⁶ W sprawie tej sąd wprost nie odwołał się do koncepcji rodziny znaków towarowych, stwierdził jednak, że Procter & Gamble posiadając już znaki towarowe takie jak: „MR. CLEAN”⁷, „MR. CLEAR”,

² *The family of marks rule*, [w:] *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, red. J.T. McCarthy, 2017.

³ *Commerce and trade*, 15 United States Code.

⁴ E. Wojcieszko-Gołoszko, *Seria (rodzina) znaków towarowych*, [w:] *Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 1472.

⁵ *United States Plywood Corporation v. Koveron Korporation*, United States Court of Customs and Patent Appeals, 288 F.2d 924.

⁶ *The Procter & Gamble Company v. Joseph D. Conway, d.b.a. the Certified and Equipment Co.*, United States Court of Customs and Patent Appeals, 419 F.2d 1332.

⁷ Znak ten został zarejestrowany przez firmę Procter & Gamble w 1958 roku dla środków czyszczących.

„MR SHEEN”, „LADY CLEAN”, „MASTER KLEAN”, ma pierwszeństwo w przypadku chęci zarejestrowania znaków towarowych, w skład których wchodziłby tytuł „Mr.” lub „Mister” połączony ze słowem kojarzącym się ze sprzątaniami. Najważniejsze dla sądu było określenie czy zachodzi ryzyko konfuzji między znakiem towarowym firmy Procter & Gamble, a znakiem pozwanego „MISTER STAIN”.

Najsłynniejszymi sprawami, w których znalazła zastosowanie doktryna rodziny znaków towarowych są powództwa wytaczane przez McDonald's. Jedną z nich był spór *McDonald's Corporation v. McBeagel's, Inc.*⁸ W wyroku z dnia 10 grudnia 1986 roku sąd orzekł, że użycie przez restaurację nazwy McBeagel's stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji oraz powodowało ryzyko powstania konfuzji u konsumenta. Co więcej, doszło do naruszenia znaku towarowego, a nawet rodziny znaków towarowych w skład której wchodzi nazwy przetworzonych dań z przedrostkiem „Mc” i „Mac”. W wyroku tym sąd stwierdził, że rodzina znaków towarowych powstała bez względu na to czy znaki towarowe były wcześniej zarejestrowane. Niejako sąd apriorycznie przyznał McDonald's prawo do wszystkich mających powstać w przyszłości nazw przetworzonej żywności, które będą zawierały charakterystyczny dla sieci restauracji przedrostek. W wyroku podkreślono również, że znaki wchodzące w skład rodziny, muszą być silnymi znakami, które są powszechnie rozpoznawane. Ochrona została tutaj rozciągnięta nie tylko na fast-foody, ale również na wszelkie inne produkty, które konsument mógłby uznać za wytworzone przez McDonald's. Trademark Trial and Appeal Board⁹ udzieliło McDonald's również ochrony w sporze o McTeddy. W decyzji z 25 września 1989 roku, w postępowaniu *McDonald's Corporation v. Mckinley & Co.*¹⁰, TTAB stwierdził, że doszło do naruszenia znaku towarowego zarejestrowanego przez *McDonald's Corporation*. Nie pomogły argumenty, że nazwa misia miała być hołdem oddanym miejsc pochodzenia jego twórcy, czyli Szkocji, gdzie przedrostek „Mc” przed nazwiskiem jest tradycyjnym przedrostkiem. McDonald's udowodnił jednak, że również jest producentem zabawek, które stanowią element zestawu Happy Meal, więc miś McTeddy mógłby być uznany za produkt wykonany przez restaurację.

⁸ *McDonald's Corporation v. McBeagel's, Inc.*, 649 F.Supp. 1268, United States District Court, S.D. New York.

⁹ Jest to administracyjny organ utworzony w ramach Urzędu Patentowego USA, który rozstrzyga w zakresie odpowiedzialności za naruszenie znaku towarowego lub patentu.

¹⁰ *McDonald's Corporation v. Mckinley & Co.*, 13 U.S.P.Q.2d 1985, Trade Mark Trial and Appela Board, Patent and Trademark Office, Westlaw.

Kolejnym sporem była wspomniana już sprawa *J & J Snack Foods Corporation v. McDonald's Corporation*. W wyroku z dnia 17 maja 1991 roku, sąd znowu położył największy nacisk na kwestię ryzyka zaistnienia konfuzji. W sprawie tej *J & J Snack Foods Corporation* zarejestrowało jako znaki towarowe „McPretezel”, „McDUGAL”. Sąd doszedł do wniosku, że doszło tu do naruszenia praw *McDonald's*, ponieważ zarejestrowane znaki towarowe samoistnie kojarzą się z marką restauracji. Sąd uznał, że sam fakt, że sprzedawana żywność była przetworzona, jest wystarczający do uznania, że doszło do naruszenia praw.

Wyrok w sprawie *J & J Snack Foods Corporation v. McDonald's Corporation*, został skrytykowany w opinii z 30 sierpnia 2010 roku w sprawie *United Industries Corporation v. OMS Investments, Inc.*¹¹ wydanej przez Trademark Trial and Appeal Board. Wskazano, że nie może być ona traktowana uniwersalnie, ponieważ sytuacja *McDonald's* była zgoła inna – restauracja wydawała ogromne kwoty na promowanie swoich produktów. Wskazano, że doktryna rodziny znaków towarowych nie może być apriorycznie przyjmowana w przypadku, gdy jest ona budowana na argumencie stosowania tego samego przyrostka. W sporze, którego dotyczyła opinia, uznano, że przyrostek „stop” nie jest na tyle wyróżniający się, nie kojarzy się z konkretnym podmiotem i nie jest również znakiem silnym, zatem nie może utworzyć takiej rodziny.

Najciekawszą rodziną, jakiej istnienie zostało potwierdzone przez prawomocny wyrok sądu, jest seria znaków zarejestrowanych przez firmę *Dad's Root Beer Co.* W jej skład wchodzi znaki: Tato, Mama i Junior. Sąd w wyroku z 26 listopada 1951 roku w sprawie *Dad's Root Beer Co. vs. Doc's Beverages, Inc. et al.*¹² uznał, że w przypadku, gdy znaki te określają wielkość butelek piwa, należy się im ochrona. Gdyby spór toczył się współcześnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa wyrok, który zapadłby w sporze, byłby zgoła inny.

Pojawiają się pewne głosy, że doktryna rodziny znaków towarowych tak naprawdę nie istnieje i jest sztucznym tworem¹³. W sprawie *The Creamette Company v. Merlino*¹⁴ sąd orzekł, że używanie przyrostków „ette”,

¹¹ *United Industries Corporation v. OMS Investments, Inc.*, 2010 WL 403138, Trade Mark Trial and Appela Board, Patent and Trademark Office, Westlaw.

¹² *Dad's Root Beer Co. vs. Doc's Beverages, Inc. et al.*, 193 F.2d 77, United States Court of Appeals Second Circuit.

¹³ A. Berger, *All together now: the family of marks doctrine in the era of Apple, INC.*, „Chicago-Kent Journal of Intellectual Property” 2013, 13(1).

¹⁴ *The Creamette Company v. Merlino*, 299 F.2d 55, United States Court of Appels Ninth Circuit.

„ettes” czy „et” jest niewystarczające do stwierdzenia, że mamy do czynienia z rodziną znaków towarowych. Jest to zgodne z linią orzeczniczą przedstawioną w sprawie *United States Plywood Corporation v. Koveron Korporation*.

Kwestią problematyczną są też znaki towarowe składające się ze słowa nieposiadającego silnego znaczenia. W sprawie *Spraying Systems Company v. Delavan, Inc.*¹⁵ sąd w wyroku z dnia 17 września 1992 roku zwrócił uwagę na to, że „nazwiskiem” rodziny znaków nie może być wyrażenie o charakterze opisowym, chyba że uzyskało ono renomę w wyniku długotrwałego używania w kontekście promowania produktów danej marki. W sporze obie firmy produkowały spraye, które nazywała z użyciem przyrostka „JET”. Sąd uznał, że utworzenie takiej rodziny znaków towarowych nie jest możliwe. Wskazano, że przyrostek taki jest powszechnie używany przy promowaniu produktów należących do tej kategorii.

Natomiast w wyroku z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie *Lettuce Entertain You Enterprises, Inc. v. Leila Sophia – Lettuce Mix*¹⁶, sąd rozstrzygnął spór między restauracją *Lettuce Entertain You* a *Lettuce Mix*, działającymi w Chicago. Powód zarzucał naruszenie znaku towarowego oraz czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na umieszczeniu w nazwie restauracji tego samego słowa przez jego konkurentów. Sąd orzekł, że wyraz „kapusta” nie jest w ogóle oryginalny, dlatego nie może ono stanowić „nazwiska”. Dodatkowo sąd zbadał, że w sprawie tej ryzyko konfuzji, ze względu na liczne różnice między lokalami, było minimalne. Sąd podkreślił również konieczność badania siły rodziny znaków towarowych, która ma być oceniana w momencie, w którym na rynek wkroczył nowy znak towarowy, który potencjalnie narusza prawa przysługujące właścicielowi tej rodziny. Dzięki temu można ocenić czy w chwili wprowadzenia nowej marki na rynek, jej właściciel dążył do tego, by wykorzystywać renomę wcześniej już istniejącej już marki.

Podsumowując, w orzecznictwie sądów amerykańskich, aby stwierdzić, że rodzina znaków towarowych powstała, należy ustalić, że wszystkie znaki towarowe wchodzące w jej skład są używane albo reklamowane, albo używane i reklamowane¹⁷, w taki sposób, że w społeczeństwie powstało przekonanie,

¹⁵ *Spraying Systems Company v. Delavan, Inc.*, 975 F.2d 387, United States Court of Appeals, 7th Circuit.

¹⁶ *Lettuce Entertain You Enterprises, Inc. v. Leila Sophia – Lettuce Mix*, 703 F.Supp.2d 777, United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Divisions.

¹⁷ *Comparisons between marks- Influence of a “family” of marks; comment on nature of a family marks*, [w:] *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, red. L. Altman, M.Pollack, 2017.

że należą one do jednej rodziny. Natomiast „nazwiskiem” rodziny może być przyrostek, przedrostek lub sylaba¹⁸.

Rodzina znaków towarowych w orzecznictwie sądów Unii Europejskiej i polskich

Seria znaków towarowych nie jest doktryną znaną europejskiemu prawodawstwu kontynentalnemu, została ona jednak wypracowana w orzecznictwie. Definicja legalna znaków towarowych została wskazana w ustawie o znakach towarowych z 1994 roku (Trade Marks Act)¹⁹. Art. 41 ust. 2 Trade Marks Act stanowi, że z seria znaków towarowych oznacza pewną liczbę znaków, które przypominają się nawzajem co do ich istotnych elementów i różnią się jedynie elementami, które nie mają charakteru wyróżniającego i nie mają istotnego wpływu na tożsamość znaku towarowego. W procedurze rejestracji wprowadzono limit zezwalający na jednoczesne zgłoszenie maksymalnie 6 znaków towarowych. Przy czym w ramach podstawowej opłaty rejestracyjnej (50 GBP) można zgłosić jedynie 2 znaki, a za każdy kolejny należy zapłacić dodatkowo.

Kwestię ochrony znaków towarowych Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 roku. Zgodnie z art. 8 pkt 5 Rozporządzenia względną podstawą odmowy rejestracji znaku jest złożenie sprzeciwu przez właściciela wcześniej zarejestrowanego znaku. Sprzeciw możliwy jest głównie w przypadku zgłoszenia go przez właściciela znaku renomowanego. Jest to sformułowanie, które najściślej nawiązuje do koncepcji rodziny znaków towarowych – zazwyczaj to właśnie rodziny znaków pozwalają na zbudowanie powszechnego uznania i rozpoznania danej marki. W prawie unijnym można powiedzieć, że przynależność znaku towarowego uprawnionego do rodziny znaków towarowych stanowi okoliczność ułatwiającą potwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd²⁰.

¹⁸ *The family of marks rule ...*

¹⁹ *Trade Mark Act, 21/07/94*, [online] <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents> [dostęp: 02.02.2018 r.].

²⁰ E. Wojcieszko-Gołuszko, *Seria (rodzina) znaków towarowych ...*, s. 1476.

W wytycznych dla Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w sprawie znaków towarowych dotyczących sprzeciwu²¹, wskazano, że z rodziną znaków towarowych mamy do czynienia, gdy istnieje kilka znaków towarowych, które utworzyły już pewną grupę znaków i zachodzi ryzyko, że w przypadku utworzenia nowego znaku towarowego należącego do innego właściciela, konsument będzie mógł się uznać, że należy on do tej samej rodziny. Znaki towarowe muszą mieć wspólną, wyróżniającą cechę – może to być przedrostek, przyrostek lub wspólny rdzeń. W Unii Europejskiej, żeby stwierdzić, że rodzina znaków towarowych powstała, powinno ich być co najmniej trzy. Co ważne, wszystkie znaki muszą być wcześniej zarejestrowane. Niemożliwe jest prewencyjne zastrzeżenie znaków. Konieczne jest ich rzeczywiste używanie, tak żeby wśród konsumentów powstało przekonanie, że znaki te są własnością jednego podmiotu. Najgłośniejszą sprawą w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej rodziny znaków towarowych, był spór o włoski znak towarowy *Bainbridge*. Włoska spółka zarejestrowała kilka znaków towarowych, które zawierały w sobie słowo „bridge”. W wyroku z dnia 23 lutego 2006 roku, w sprawie o sygn. akt T-194/03, która toczyła się pomiędzy Il Ponte Finanzira SpA a Urzędem Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego²², TSUE orzekło, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Badanie przeprowadzone jest zakładając, że rozróżnienia ma dokonać przeciętny konsument, który rozpoznaje znak towarowy jako całość, nie angażując się w analizę szczegółów²³. Sąd oddalił sprzeciw stwierdzając, że podobieństwo fonetyczne między znakami to za mało, aby uznać, że zachodzi ryzyko konfuzji.

W Polsce doktryna ta pojawia się bardzo powoli²⁴, jednakże można ją odnaleźć już w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do polskiego porządku prawnego jest ona implementowana z wyroków sądów unijnych. Jedną z pierwszych spraw, w których zastosowanie znalazła rodzina znaków towarowych był spór o „1000 krzyżówek”. W wyroku z dnia 11 czerwca

²¹ *Guidelines for examination in the European Union Intellectual Property Office on European Union Trade Marks, Part C, Opposition*, [online] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_Legal_Reform/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_6_other_factors/part_c_opposition_section_2_chapter_6_other_factors_en.pdf [dostęp: 10.02.2018].

²² Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie o sygn. akt T-194/03.

²³ Pkt 86 *Wyroku TSUE z dnia 23 lutego 2006*

²⁴ Por. E. Wojcieszko-Gołuszko, *Seria (rodzina) znaków towarowych* ..., s. 1465-1486.

2008 roku w sprawie o sygn. akt II GSK 351/07²⁵, Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy powołał się na doktrynę rodziny znaków. W sprawie jednemu z wydawnictw odmówiono zarejestrowania znaku towarowego „100 krzyżówek z uśmiechem”, z powodu wcześniejszej rejestracji „100 krzyżówek”, „1000 krzyżówek”, itd., przez inne wydawnictwo. NSA orzekło, że jest to oznaczenie seryjne, więc tym bardziej należy stwierdzić, że należą one do jednej rodziny. Jak na razie nie ma w Polsce więcej wyroków, w których została użyta ta doktryna.

Wnioski

Doktryna rodziny znaków towarowych istnieje już od ponad 70 lat, ale mimo to nadal jest ona przytaczana w orzecznictwie. Przez lata sądy wypracowały bogaty materiał, dzięki któremu można rekonstruować przesłanki, jakie muszą być spełnione, by uznać, że rodzina znaków towarowych powstała. Najważniejszymi cechami wydaje się pochodzenie od jednego właściciela, konieczność używania znaków towarowych do promowania produktów lub usług oraz istnienie co najmniej 3 znaków (wchodzących w skład takiej rodziny). Koncepcja w Unii Europejskiej została utworzona w wyniku czerpania z tradycji amerykańskich. Najważniejszą różnicą między porządkiem europejskim a amerykańskim jest podejście do kwestii konieczności uprzedniego zarejestrowania znaku towarowego – w USA ten wymóg, w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, nie obowiązuje.

Rodzina znaków towarowych chroni interesy zarówno jej właściciela, jak i konsumenta. Kupujący nabywając produkt należący do tej samej rodziny, może być pewny, że jakość oferowana będzie na tym samym poziomie. Minimalizuje to ryzyko konfuzji.

Po przeanalizowaniu orzecznictwa USA, widać, że doktryna ta przez lata ulegała pewnym zmianom, które doprowadziły do ukształtowania przesłanek, które muszą zostać spełnione by stwierdzić istnienie rodziny. Najbardziej ewoluowała kwestia dotycząca wymagań stawianych „nazwisku” – obecnie musi być ono wyróżniające się lub w innym wypadku posiadać ugruntowane drugie znaczenie.

Wydaje się, że również w Polsce rodzina znaków towarowych mogłaby znaleźć szersze zastosowanie. Konieczne byłoby jednak podjęcie trudu legislacyjnego i takiego ukształtowania tej instytucji, która pozwoliłaby na

²⁵ Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2008 roku, sygn. akt II GSK 351/07, LEX nr 512850.

bezproblemowe dekodowanie normy prawnej i stwierdzenie czy w danym wypadku rodzina znaków istnieje czy też nie. Wprowadzenie takiego rozwiązania ułatwiłoby prowadzenie procesu o nieuczciwą konkurencję oraz zarzucających stosowanie konfuzji, upraszczając postępowanie dowodowe.

BIBLIOGRAFIA

Orzecznictwo

J & J Snack Foods Corporation v. McDonald's Corporation, United States Court of Appeals, Federal Circuit, 932 F.2d 1460.

United States Plywood Corporation v. Koveron Korporation, United States Court of Customs and Patent Appeals, 288 F.2d 924.

The Procter & Gamble Company v. Joseph D. Conway, d.b.a. the Certified and Equipment Co., United States Court of Customs and Patent Appeals, 419 F.2d 1332.

McDonald's Corporation v. McBeagel's, Inc., 649 F.Supp. 1268, United States District Court, S.D. New York.

McDonald's Corporation v. Mckinley & Co., 13 U.S.P.Q.2d 1985, Trade Mark Trail and Appela Board, Patent and Trademark Office.

United Industries Corporation v. OMS Investments, Inc., 2010 WL 403138, Trade Mark Trail and Appela Board, Patent and Trademark Office.

Dad's Root Beer Co. vs. Doc's Beverages, Inc. et al., 193 F.2d 77, United States Court of Appeals Second Circuit.

The Creamette Company v. Merlino, 299 F.2d 55, United States Court of Appeals Ninth Circuit.

Spraying Systems Company v. Delavan, Inc., 975 F.2d 387, United States Court of Appeals, 7th Circuit.

Lettuce Entertain You Enterprises, Inc. v. Leila Sophia – Lettuce Mix, 703 F.Supp.2d 777, United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Divisions.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie o sygn. akt T-194/03.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 czerwca 2008 roku, sygn. akt II GSK 351/07, LEX nr 512850.

Akty prawne

Lanham Act, (15 U.S.C.).

Literatura

Berger Austin, *All together now: the family of marks doctrine in the era of Apple, INC.*, "Chicago-Kent Journal of Intellectual Property" 2013, vol. 13(1).

Comparisons between marks- Influence of a "family" of marks; comment on nature of a family marks, [w:] *Callmann on Unfair Competition, Trademarks and Monopolies*, red. L. Altman, M.Pollack, 2017.

Guidelines for examination in the European Union Intellectual Property Office on European Union Trade Marks, Part C, Opposition, [online] https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Draft_Guidelines_Legal_Reform/Part-C/02-part_c_opposition_section_2/part_c_opposition_section_2_chapter_6_other_factors/part_c_opposition_section_2_chapter_6_other_factors_en.pdf [dostęp: 10.02.2018].

The family of marks rule, [w:] *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*, red. J.T. McCarthy, 2017.

Trade Mark Act, 21/07/94, [online] <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/contents> [dostęp: 02.02.2018].

Wojcieszko-Gołuszko Elżbieta, *Seria (rodzina) znaków towarowych*, [w:] *Spory o własność intelektualną: księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013.

SUMMARY

THE TRADEMARK FAMILY IN THE CASE LAW
OF AMERICAN, EU AND POLISH COURTS

The family of trademarks is a concept that originated in Great Britain and developed in the American jurisprudence. Its main purpose is to facilitate the taking of evidence in the case of conducting proceedings in the event of an act of unfair competition. In order to set up a family, according to case-law, at least 3 characters, owned by the same entity, are used by it to identify the entity's products or services. To investigate how this concept looks nowadays, it is necessary to follow the development of the judgments by U.S. and EU courts. It has been seen for years that the jurisprudence developed in the USA, which allowed determining what features a set of trademarks must meet in order to be considered a family of signs. The concept was also adopted by the EU courts in a similar form. This article is an attempt to explain how this doctrine evolved and whether it was adopted in Poland.

Keywords: trademarks, the family of trademarks, industrial property, USA

WHAT SHOULD BE WELL-KNOWN WHEN IT COMES TO WELL-KNOWN TRADEMARKS' PROTECTION – U.S. CASE STUDY

Introduction

The notion that some trademarks, which due to their notoriety in the market of a certain geographic area, gain more protection than others, i.e. non well-known trademarks, dates as far back as the beginning of the 20th century in certain national legal systems¹. Regarding international regulations, it was not until 1925 that the common framework of protecting well-known marks was introduced in the form of the Hague revision of the Paris Convention of Industrial Property² (hereafter “Paris Convention”). The abovementioned framework, with all the evolutions that have occurred since 1925 (both internationally and regionally), is still a subject of debate among scholars, practitioners and most importantly States, in which there lies an obligation to ensure that well-known trademarks are protected. The debate revolves primarily around the exact definition of “well-known marks” and the level and nature of protection they enjoy.

At the beginning it should be noted that not even the term “well-known mark” established by the Paris Convention (and thus the author’s term of

¹ S. Ono, *Overview of Japan trademark law*, [online] <https://www.iip.or.jp/e/publication/ono/ch1.pdf>, [access: 19.02.2018].

² *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979)*. “Official Gazette” 2001, no. 46-1620.

choice) seems to be clearly defined or for that matter exclusively applied to trademarks that, due to their widespread recognizability, are granted a higher degree of protection than regular trademarks³. In fact, various national and regional legal systems (and, consequently, scholars) use different terms, either interchangeably or conversely, to denote different legal concepts⁴. These terms are “famous marks” or “marks with reputation”. The mentioned terminological and semantical indeterminacy/ambiguity is faithfully mirrored by countless and nuanced differences as to the protection of well-known trademarks that exist among different legal system worldwide, e.g. between the European Union and the American legal systems.

The aim of this paper is to outline the development of well-known trademark protection, taking as an example the U.S. legal system, although limited only to U.S. law at the federal level (in the belief that the present analysis is far too limited to delve into idiosyncrasies of state law regulations). The proposed analysis will begin by presenting the historical and institutional development of the concept of well-known trademarks and the possible ways to protect them. Further, it will discuss which means of protection have been adopted in the U.S. legal system, as well as the path to the current state of the law. This will form the basis for an assessment of current U.S. law on well-known trademarks. The final objective of the analysis is twofold. It will show the benefits and drawbacks of the American approach and its historical development. Secondly the analysis will posit the future development of protection for “well-known” trademarks. It is likely that States with less comprehensive protection of trademarks – e.g. European Law— will strive to emulate those States which have more advanced comprehensive regulations in this area. Thus, in those areas where the U.S. seems to take the lead in legal innovation, it can be expected that European Union law will follow suit – and vice versa.

³ For clarity’s sake, only the term of “well-known (trade)mark” will be employed throughout the work to define such trademarks in general; Different terms, such as “famous marks” and “mark with reputation” shall be used only to the extent, to which these terms are employed in specific legal systems and denote distinct forms of well-known marks or different kinds of trademarks.

⁴ S. Ono, *Overview of Japan trademark law ...*; D. Klimkevičiūtė, *The legal protection of “well-known” trademarks and trademarks with reputation: the trends of the legal regulation in the EU Member States*, “Social Sciences Studies” 2010, vol. 3(7), p. 230.

The historical development of legal protection for well-known trademarks

As already noted, legal protection for well-known trademarks dates as far back as the beginning of the twentieth century. From a historical perspective it can be argued that there have been three levels of protection for well-known trademarks -with the first level being the oldest and most rudimentary and the third being the most comprehensive one. They will be described in turn.

On the international level, the first level of protection of well-known trademarks was established by article 6bis of the Paris Convention (in the 1925 Hague and further Revisions)⁵. The Paris Convention currently has 177 Member States, and since the above-mentioned Hague revision, it has obligated each of them to introduce the protection of well-known trademarks by prohibiting the registration of identical or similar trademarks. The subsequent revision made in 1958⁶ required member states to additionally prohibit the use of such trademarks. The protection of well-known marks was however limited by the “principle of specialty”, that is to say, applicable only to cases in which similar or identical trademarks were used in relation to identical or similar products, if there was a risk of confusion. The novelty of article 6bis at the time of its introduction was primarily the fact that, in order for a well-known trademark to gain protection, it need not be registered. Such a mark gained protection *ex lege* due to the simple fact of being recognized in certain markets; at times it sufficed for a trademark to be well-known globally, even if not in specific country, where similar trademark was to be registered⁷.

⁵ Art. 6bis of the Paris convention provides that: “(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well-known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith; (2) A period of at least five years from the date of registration shall be allowed for requesting the cancellation of such a mark. The countries of the Union may provide for a period within which the prohibition of use must be requested; (3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the use of marks registered or used in bad faith”.

⁶ G.H.C. Bodehousen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Geneva 1967, p. 89-93; *Les actes de la Conférence de Lisbonne, tenue à Genève du 6 octobre au 31 octobre 1958, contiennent les documents relatifs à la Conférence et publiés avant, pendant et après celle-ci*, [online] http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/fr/paris/trt_paris_003fr.pdf [access: 14.11.2018].

⁷ *McDonald's Corporation vs. Joburgers Drive-Inn Restaurant (PTY)*, Supreme Court of South Africa, Case No. 547/95, 1996.

It must be accentuated, that the abovementioned regulations do not, however, provide a uniform definition of a well-known trademark. As a result, the exact meaning of the described article 6bis of the Paris Convention is left to be determined by the competent authorities operating within the domestic legal system. This aspect may be deemed as a serious shortcoming of the first level of protection of well-known trademarks, since in each country the exact scope of protection may differ.

To remedy that particular drawback, the General Assembly of World Intellectual Property Organization issued the non-binding Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks⁸. The documents list which criteria should be employed by national authorities when assessing when a mark is well-known vs when it is not. For instance, one needs to consider the degree of recognition of the mark in the relevant sector of the market, the duration, extent and geographical area of any use or promotion of the mark, the record of successful enforcement of rights in the mark, as well as the value of the mark. On the other hand, national authorities should not require the mark to be widely known by the public at large, to be used or registered domestically (when the mark is otherwise well-known abroad) or to be registered under other specific jurisdictions. These criteria indeed help in creating a more universal framework of protection. Nevertheless, the above-described international level of well-known marks protection suffers from the very same issues that plague international law in general. Firstly, there will always be doubts as to what article 6bis provisions mean specifically in various jurisdictions and how it will be put into practice. And secondly, there is hardly any obligatory adjudication mechanism suitable to make sure that article 6bis is indeed properly observed. Finally, it must be noted that article 6bis applies only to trademarks of products and not of services, which surely limits the usefulness of the regulation. Taking all of the above into consideration, it should not come as a surprise that the first level of protection of well-known marks turned out to be insufficient - hence a new level of protection came about.

The second level of protection of well-known trademarks was globally introduced by article 16 of the Trade-Related Aspects of Intellectual Property

⁸ *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*, World Intellectual Property Organization, Geneva 2000, [online] <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> [access: 14.11.2018].

Rights (hereafter “TRIPS”⁹). This provision guarantees that no new trademarks indicating a connection with a well-known trademark can be registered or used even beyond the principle of specialty. The condition for such protection is obviously the existence of a connection between the well-known trademark and the one which use would be limited on the ground of described regulation and, secondly, the danger that use of a related trademark would cause damage to the owner of the well-known trademark. The basic concept behind this strengthening of protection for well-known trademarks was the concern that the reputation standing behind such a mark, can be illegally and parasitically used by entrepreneurs in different markets who seek to create, in the minds of their clientele, a link between their products and those protected by a well-known trademark. Such a situation leads not only to an unjust enrichment for the parasitic entrepreneur, but even more significantly, to the risk of dilution, namely the loss of the public perception that the well-known mark signifies something unique, singular or particular. Dilution can take the form of blurring, that is to say an association between a well-known mark and products and services that causes customers to forget what the trademark originally represented, thus depriving it of its identifying function. A second form of dilution is tarnishing, i.e. a situation where the poor quality of a product of a parasitic entrepreneur adversely reflects on the reputation of the original trademark owner.

This important development in the international regime of protection for well-known trademarks actually originated with U.S. doctrine and jurisprudence, dating as far back as in 1927¹⁰. Prior to the TRIPS agreement it was introduced in various European States, as well as in the European Union,

⁹ *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, “Official Gazette” 2001, no. 46-1620; Art. 16 of the TRIPS Agreement provides that: (2) *Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark;* (3) *Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.*

¹⁰ F. Schechter, *The Rational Basis of Trademark Protection*, “Harvard Law Review” 1926-27, vol. 40, p. 813 and subseq; *Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 92 (1879); “The right to adopt and use a symbol or a device to distinguish the goods or property made or sold by the person whose mark it is, to the exclusion of use by all other persons has been long recognized by the common law and the chancery courts of England and of this country, and by the statutes of some of the States”.

U.S. law being undisputedly a legal forerunner in that respect¹¹ (as described in the following section).

At this point it must be noted that unlike the Paris Convention, TRIPS did supply signatory States with actual judicial recourse in the form of WTO Appellate Body. So far however, no case regarding art. 16.3 of TRIPS, i.e. most interesting application of TRIPS in the realm of protection of well-known trademarks beyond rule of specialty, has emerged. This norm has been fleetingly mentioned in *Australia vs. Indonesia case on Tobacco Plain Packaging*¹² but it amounted only to referring to the norm and stating its rather obvious implication (that is that the norm does not obligate the State to sustain the well-known status of private parties' trademarks). We are still yet to witness the application of the commented article 16.3 in practice, which is possible given the current global political situation, especially the trade conflict between China and the U.S. As regards to the reason why the WTO Appellate Body was not called upon to solve any dispute on the grounds of article 16.3 TRIPS, it seems that the reason maybe it is relatively wide and so far uncontested implementation in Member States' which means that this norm was easily secured by domestic courts, without having to recourse to State-to-State WTO dispute resolution procedure.

The third and highest level of protection for well-known trademarks is identical to the second level, with the exception that registration of a protected well-known trademark is not required for the protection to apply. That level of protection is not globally recognized by a binding act. However, adoption of this third level of protection would seem to be a reasonable development, as the second level of protection is characterized by some logical incoherence. Given the fact that it is reputation and not registration which presupposes the increased level of protection in case of the first level of protection (i.e. within the principle of specialty), it is not quite clear, from a teleological point of view, why the second level would require registration.

The fallacy of requiring registration can be illustrated by a hypothetical tweaking of the facts of the South African case, *McDonald's Corporation vs. Joburgers Drive-Inn Restaurant*, in which McDonald's was granted trademark protection against *Joburgers Drive-Inn Restaurant* because McDonalds had registered its trademarks in South Africa, although it did not trade in that country. For the purpose of this thought experiment, it will be assumed

¹¹ I. Fhima, *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, Oxford 2011, p. 11 and subseq.

¹² *Ibidem*.

that McDonald's had not registered its trademarks in South Africa, and that its opponent *Joburgers Drive-Inn Restaurant* was not a restaurant owner but rather a car manufacturer. In such a case, if only the second level of protection had been available, a court would have to conclude that Joburgers Drive-Inn had acted lawfully even if it acted in obvious bad faith by putting McDonalds' trademarks, widely known marks in South Africa, on its cars. In such a case, *Joburgers Drive-Inn* would remain without legal liability and unpunished despite having gained unjust profits by utilizing a well-known trademark. Such an outcome is clearly at odds with the principle of good faith that governs international trade law and indeed law in general, in that it is arguably recognized by every single legal system and international law¹³. This hypothetical question shows that the second level of protection for well-known trademarks may produce quite surprising and morally unacceptable outcomes.

The three levels of protection outlined above will serve as a frame of reference for the next section's analysis of the level of protection for well-known marks provided by the U.S. federal trademark law. This analysis will address whether either one of these legal systems succeeded in adopting the final and most comprehensive level of protection and, if not, whether such a development is foreseeable.

Well-Known Trademarks in U.S. Law

Historical development

Regarding U.S. law the protection of well-known marks was at first guaranteed at a state level through case law - scarce in numbers albeit ambitious in its endeavors. In this respect, specifically New York City courts rose to prominence, as seen in such cases as *Maison Prunier v. Prunier's Restaurant & Cafe, Inc.*¹⁴ and *Vaudable v. Montmartre, Inc.*¹⁵ In these cases, protection of a well-known mark was not – as yet – reaching beyond the rule of specialty, as both the cases were concluded by issuing a permanent injunction against restaurant owners in the U.S. who misappropriated names of very famous Paris restaurants, in hope of creating positive associations. The crucial point of these judgements was that they awarded protection to foreign trademarks,

¹³ M. Kotzur, *Good faith*, [in:] *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, [access: 15.02.2018]; M Panizzon, *Good Faith in the Jurisprudence of the WTO*, Oxford 2006.

¹⁴ *Maison Prunier v. Prunier's Restaurant & Cafe, Inc.*, 159 Misc. 551, 288 N.Y.S. 529.

¹⁵ *Vaudable v. Montmartre, Inc.*, 20 Misc. 2d 757, N.Y. Misc. 1959

not at all present in the U.S. – only because of their well-known status. Thus, it can be stated that at this point the above-described legal developments were in line with the Paris Convention requirements and thus implementing the first level of well-known trademarks protections.

At the federal level, the protection of well-known marks was enshrined in the Lanham Act. In its 1988 version, the Lanham Act (§ 43a) awarded protection to well-known trademarks even without requiring actual use of them in the domestic market– which was later confirmed in such judgements as *Grupo Gigante SA de CV v. Dalio & Co.*¹⁶, 391 F.3d 1088, 1094 (9th Cir. 2004). It must be noted that the given federal provision does not actually distinguish between the well-known trademarks and the regular ones. Despite not stating that specifically, §43a is quite instrumental in safeguarding of well-known trademarks, as it protects senior trademarks from use of similar/identical trademarks, whose use is likely to cause confusion, or to cause mistakes, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of the product signed with the junior trademark. Such a regulation renders it quite easy to demonstrate, that confusion was caused by use of junior trademarks in relation to well-known trademarks, because these latter are by definition an object of common knowledge and thus will likely be associated with a similar trademark put in use for parasitic purposes.

Summing up the above, it can be said that that the Lanham Act itself, even in its current wording, only partially implements article 16 of TRIPS. In one way it does more than what is required in that provision, as it protects not only registered well-known trademarks but also those which are simply used and through their use have gained status of well-known – even if the trademarks in question have not been used or registered in the U.S. (this issue was a subject of serious legal strife between the 9th Circuit and the 2nd Circuit – in which the former decided in the already mentioned case of *Grupo Gigante SA de CV v. Dalio & Co* that the Lanham Act guarantees protection of foreign trademarks against their subsequent use by the U.S. entrepreneurs, provided that the trademark has status of being well-known¹⁷). On the other hand, the 2nd Circuit flatly denied the existence of such protection in *the ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*¹⁸. The resolution of the strife came in a form of the Fourth

¹⁶ *Grupo Gigante SA de CV v. Dalio & Co.*, 391 F.3d 1088, 1094 (9th Cir. 2004) – in which case a Mexican trademark owner, who used it for the chain of grocery stores was awarded protection against local American entrepreneur who wanted to parasitically use former's trademark.

¹⁷ *Grupo Gigante SA de CV v. Dalio & Co.* ...

¹⁸ *ITC Ltd. v. Punchgini, Inc.*, 482 F.3d 135, 142 (2d Cir. 2007).

Circuit Case *Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG*¹⁹, in which the Court decided that the 9th Circuit interpretation was the correct one and that the basis for the protection of foreign well-known marks was § 43a of the Lanham Act. The development was appreciated, although it was indicated that this line of interpretation may harm freedom of commerce in the U.S., as it may be used by foreign entrepreneurs in bad faith to suppress U.S. competition²⁰. This could happen if foreign trademarks' owners pressed claims against American entrepreneurs who use similar trademarks – but in good faith, simply not knowing about the foreigner owner's use of a similar trademark. Thus, it is crucial to properly decide which trademark is well-known and which has not yet reached such a status.

However, the Lanham Act seems to not protect the well-known trademarks beyond the rule of specialty, i.e. against blurring and tarnishing practices. Thus, it follows that the Lanham Act in itself does not fulfill the third level protection of well-known trademarks.

The U.S. legal system originally protected well-known trademarks beyond the principle of specialty, such as anti-dilution laws, solely under state law. As explained above, the federal Lanham Act²¹ offered merely the first and second level of protection for well-known marks, in the sense discussed above. It was not until 1996 that Congress finally adopted its first federal anti-dilution law, the Federal Trademark Dilution Act (hereafter "FTDA")²². This law provided the owner of a famous mark with a right, "subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark". The FTDA did not require registration of a mark for it to gain protection beyond the principle of specialty. The new regulation marked the advent of the third level of protection, as discussed above, before U.S. federal law had adopted the second level.

However, the FTDA was far from legislative perfection, as its provisions plagued by ambiguities, which in turn led to inconsistent judicial awards

¹⁹ *Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG*, No. 15-1335, 2016 WL 1135518 (4th Cir. Mar. 23, 2016)

²⁰ W.J. Yeo, *Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG – The Well-Known Marks Doctrine Re-considered*, "Washington and Lee Law Review" 2016, vol. 73, Online 188.

²¹ *Lanham Act of 1946*, Pub.L. 79-489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at 15 U.S.C. § 1051 et seq. (15 U.S.C. ch. 22).

²² *Federal Trademark Dilution Act of 1995*, Pub. L. 104-98, 109 Stat. 985 (codified at 15 U.S.C. §§ 1051, 1125, 1127 (2000) (amended 2006).

regarding well-known trademarks. Firstly, it was not clear what level of fame a trademark had to acquire in order to qualify for protection under the act. The FTDA provided that courts were at liberty to assess the fame of a mark according to eight factors²³. The FTDA did not specify any prerequisite level of fame or even if a trademark had to be famous nationwide or just in a certain geographic region or in a market niche²⁴.

Another problem – and arguably the crucial one – was whether the characteristic of a famous trademark is to be distinguished from the notion of the well-known trademark. This question seems to be one of considerable controversy. While some scholars claim that it is not the same, others would suggest the inverse holds true. Analysing the issue, considering the above-mentioned 8 factors useful to assess fame, it must be stated that they share close affinity with the fame assessment criteria outlined in the Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. From this it follows, that both legal acts might concern the very same phenomenon, instead of a different one. Such a conclusion can also be drawn from the already mentioned judgement *Grupo Gigante SA de CV v. Dallo & Co.*, in which the 9th Circuit clearly did not consider well-known marks and famous marks as different. Quite the opposite: the Court did cite the *Vaudable v. Montmartre, Inc.* case which undoubtedly concerned well-known marks, and not marks of any other type. Thus, since the 9th Circuit based its judgement concerning famous marks on a judgement referring to well-known marks with no provisos or disclaimers about their differences, one has to assume that no distinction was, in fact, meant. Moreover, in favour of this conclusion stood the rule of good faith in international law that required

²³ The factors were (A) the degree of inherent or acquired distinctiveness of the mark; (B) the duration and extent of use of the mark in connection with the goods or services with which the mark is used; (C) the duration and extent of advertising and publicity of the mark; (D) the geographical extent of the trading area in which the mark is used; (E) the channels of trade for the goods or services with which the mark is used; (F) the degree of recognition of the mark in the trading areas and channels of trade used by the mark's owner and the person against whom the injunction is sought; (G) the nature and extent of use of the same or similar marks by third parties; and (H) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

²⁴ In favour of the first approach: *TCPIP Holding Co. v. Haar Comms., Inc.*, 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001), where the Court held that: “[i]t seem[ed] most unlikely that Congress intended to confer on marks that have enjoyed only brief fame in a small part of the country, or among a small segment of the population, the power to enjoin all other users throughout the nation in all realms of commerce; in favour of the second approach: *Wawa Dairy Farms v. Haaf*, 40 U.S.P.Q.2d 1629 (E.D. Pa. 1996), *aff'd*, 939 F.3d 1032 (3d Cir. 1997); *Nailtiques Cosmetic Corp. v. Salon Sciences Corp.*, 41 U.S.P.Q.2d 1995 (S.D. Fla. 1997).

the State among others to interpret and implement national law in accordance with its international obligation²⁵.

Thus, because, as stated above, article 16.3 of TRIPS required the registration of a well-known trademark, protecting even beyond the rule of specialty, U.S. law needed to be interpreted in a way that allows for such a protection, if possible. In this case, this goal would be reached when interpreting famous and well-known as the same notion, i.e. as trademarks which gained wide recognition in any market along with article 6bis of Paris Convention – and not necessarily domestic or the U.S. nationwide, which some suggested that the famous mark status requires. Another interpretation would lead to results contrary to the article 16.3 of TRIPS, and thus could not be accepted. On the other hand, the first of the proposed interpretations would in fact mean that the U.S. law would fully realize each of the three levels of protection of well-known trademarks, and does not require any further tweaking – at least in that respect²⁶.

Another indeterminacy in the FTDA was whether its protection applied only to inherently distinctive marks, or also to marks which had acquired distinctiveness in the course of their use.²⁷ Other ambiguities concerned the dilution itself. Firstly, it was unclear whether FTDA protected only against dilution in the form of blurring, as it expressly stated, or whether it additionally applied to tarnishing, despite not expressly mentioning that form of dilution. Despite the exact wording of the FTDA, most courts ruled that, given the historical development of anti-dilution law²⁸, the act did in fact provide protection against tarnishing. However, some judges did not share this point of view, and among them were members of the United States Supreme Court. For example, in his opinion in the famous *Victoria's Secret* case²⁹

²⁵ S. Reinhold, *Good faith in international law, Good faith in international law*, "UCL Journal of Law and Jurisprudence" 2013, vol. 2.

²⁶ Similarly: L. A. W. Lockridge, *Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law: How the Lanham Act Protects Well-Known Foreign Marks (and why the Second Circuit was Wrong)*, "St. John's Law Review" 2008, vol. 84(1347); W.J. Yeo, *Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG* ...

²⁷ In favour of the first approach see: e.g., *New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC*, 293 F.3d 550 (2d Cir. 2002); *TCPIP Holding Co. v. Haar Comms., Inc. ...*, (holding that The Children's Place is not inherently distinct and therefore does not qualify for anti-dilution protection); in favour of the second approach see e.g. *Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp.*, 305 F.3d 894, 912 n.14 (9th Cir. 2002).

²⁸ See: G. B. Dinwoodie, M. D. Janis, Dinwoodie Graeme B., Janis Mark D., *Dilution's (Still) Uncertain Future*, "Michigan. Law Review. First Impressions" 2006, vol. 105.

²⁹ *Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.*, 537 U.S. 418, 418 (2003); J. Beerline, *Anti-Dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, "Berkeley Technology Law Journal" 2008, vol. 23, issue 1, p. 515 and subseq.

Justice Stevens, *in dicta*, cast doubt on whether it is reasonable to assume that tarnishing is in fact a form of dilution to which the FTDA truly applies.

Another serious judicial blow to the FTDA was also delivered in the *Victoria's Secret* case, in which the Supreme Court held that the standard of proof for a dilution claim was actual dilution, not merely likelihood of dilution. Critics charged that this standard severely emasculated the FTDA³⁰, as it essentially required the owner of the original trademark to wait until the diluting practice actually happened, thus generally incurring serious losses by the trademark's owners.

Current federal law

In 2006, in response to the abovementioned issues, the FTDA was revised by a new regulation, the Trademark Dilution Revision Act of 2006. It was especially designed to overturn the interpretation of the Supreme Court presented in the *Victoria's Secret* case, so as to guarantee that the protection of dilution is not limited only to instances of actual dilution.

It is generally assessed as a major improvement, although not free of its own ambiguities. First and foremost, the TDRA clarified which trademarks qualify for its protection, by both limiting and expanding the scope of applicability. The TDRA enlarged the scope of its protection by providing that not only inherently distinctive trademarks gain protection but also trademarks which acquired distinctiveness with their use³¹. On the other hand, the scope of protection was limited, by specifying that the TDRA applies only to trademarks that are famous nationwide. The rationale for this limitation is the fear that protecting regional marks and marks used in niche markets might become an anticompetitive tool³². On the other hand, it made all of the abovementioned reasoning behind equating the notion of well-known and famous marks rather outdated, since at the moment there is a clear distinction between the two. Well-known marks may very well be well-known outside of the U.S. market (as demonstrated in many judgements mentioned above), while famous trademarks need to be "well-known" in the U.S. Thus, it follows that, as of 2006 U.S. federal law does not truly fulfil article 16 of TRIPS, since it limits the required protection of well-known trademarks beyond the rule of specialty only to those widely recognized by the general consuming

³⁰ J. Beerline, *Anti-Dilution Law ...*, p. 515 and subseq.

³¹ *Ibidem*, p. 520.

³² J. McCarthy, *Trademarks and unfair competition*, Berkeley 1984.

public³³ of the United States while the TRIPS agreement and the ancillary Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks do not foresee such a limitation. This rather negative development has been confirmed since 2006 in many judgements, which denied protection against dilution and tarnishing for those trademarks which were not famous nationwide³⁴.

As regards the determination of a mark's fame, the TDRA provides judges with a non-exhaustive list of criteria which they can employ when assessing whether a trademark is indeed a famous one. The list includes: A) the duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark; B) the amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark; C) the extent of actual recognition of the mark; and D) whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register. Like its predecessor FTDA, the TDRA fails to expressly specify the actual level of fame which a mark must acquire for protection. Although this has been criticized³⁵, doing so would overly sacrifice flexibility in the interest of certainty. Advocates of more specific fame requirements have cited the German example in support³⁶, but they fail to realize that German courts themselves have recently abandoned the attempt to rigidly define the requisite qualifications for fame³⁷. One possibility for improvement in this area is for the law to create a rebuttable presumption that a trademark is not famous. Such a change would guarantee a higher degree of legal predictability without overly impairing the flexibility of the law.

The TDRA also resolved the hotly debated issues concerning the notion of dilution. Firstly, the TDRA expressly protects against dilution by tarnishing, which is a clear response to assuage doubts raised in the *Victoria's Secret* case. The TDRA responded to that case with regard to the standard of dilution, expressly providing that merely the likelihood of dilution, not actual dilution, must be proved in order to successfully claim protection. This should be regarded as a positive change, because the position adopted

³³ Subsection (2)(A) of *Federal Trademark Dilution Act of 1995* ..., §1125(c).

³⁴ *Boarding School Review v. Delta Career Education*, 2013 WL 6670584 (S.D.N.Y. March 29, 2013); *Paletaria La Michoacana v. Productos Lacteos Tocumbo S.A. De. C.V.*, 69 F. Supp. 3d 175, 220 (D.D.C. 2014)

³⁵ S. Diamond, *Trademark Dilution: Of Fame, Blurring, and Sealing Wax, with a Touch of Judicial Wisdom*, "Santa Clara High Technology Law Journal" 2008, vol. 24, Iss. 3, p. 521 and subseq.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Faberge Case*, Federal Supreme Court Judgement, , BGH, 12.07.2001 - I ZR 100/99.

by the Supreme Court was far too restrictive. One indicator that the TDRA is better balanced and guarantees legal fairness, is the fact that under the TDRA the Victoria's Secret judgement of the Supreme Court was overturned and Victoria's Secret was successful in its proceedings against an entrepreneur – who was selling assortment of erotic items under the name “Victor's Little Secret”³⁸ and was clearly damaging Victoria's secret goodwill³⁹.

The final issue addressed by some scholars⁴⁰ was the alleged limitation of freedom of speech by the new anti-dilution regulation. However, since the aim of this article is to assess the effectiveness of the U.S. regulation in implementing the three levels of trademark protection, analysis of the constitutional standing would be simply unnecessary. It just needs to be noted that the TDRA provides that a person accused of blurring or tarnishing practices may assert defense of non-commercial use, which in the opinion of the author is enough to resolve all the doubts regarding the alleged limitation of freedom of speech⁴¹.

Final remarks and future development of well-known marks protection

On the whole, most scholars and researchers agree that the TDRA is a step in the right direction when it comes to protecting well-known (or famous) trademarks⁴², and there are compelling reasons to accept this position. The positive changes which were brought about by TDRA, will likely influence other legal regimes, notably EU regulations, according to the phenomenon of State-to-State competition on the law market⁴³. It must be noted that European law undergoes similar changes as its American counterpart and is plagued by similar legal conundrums (e.g. whether it is necessary to prove actual dilution, the standard of proof⁴⁴; the territorial of protection). It must be noted that the main difference and flaw of the European system is the fact that the protection beyond the principle of specialty does not apply to the

³⁸ *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 558 F. Supp.2d 734 (W.D. Ky. 2008).

³⁹ *V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley*, 2010 WL 1979429 (6th Cir. May 19, 2010)

⁴⁰ L. P. Ramsey, *Increasing First Amendment Scrutiny of Trademark Law*, “SMU Law Review” 2008, vol. 61.

⁴¹ A. Kasparie, *Freedom of trademark: trademark fair use and the first amendment*, “UoP Journal of Constitutional Law” 2016, vol. 18.

⁴² *Protecting Famous, Distinctive Marks: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, [online] <http://ipmall.info/hostedresources/crs/RL33393-061016.pdf> [access: 12.03.2018]; (describing the goals and legislative history of the TDRA).

⁴³ E. O'Hara, L. E. Ribstein, *The Law Market*, Oxford 2009.

⁴⁴ I. Fhima, *Trade Mark Dilution ...; Intel Corp. v. CPM United Kingdom*, C-252/07, [2009] E.T.M.R. 13.

unregistered trademarks – as opposed to American Law. The Trade Marks Directive 2015/2436 does ameliorate the situation somewhat, as it requires that all registration should be subject to verification of good faith but it does not resolve the problem of tarnishing or blurring by simple use of well-known – not registered trademarks. The European Union should follow the American example and finally adopt the third level of protection of well-known trademarks, at the same time avoiding an apparent mistake of the American way, i.e. the mistake of limiting protection of trademark beyond the rule of specialty only to famous trademarks, interpreted as well-known marks with nation-wide recognition in the State, where the protection is to be guaranteed.

BIBLIOGRAPHY

Literature

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, “Official Gazette” 2001, No. 46-1620.

Beerline Jennifer, *Anti-Dilution Law, New and Improved: The Trademark Dilution Revision Act of 2006*, “Berkeley Technology Law Journal” 2008, vol. 23, iss. 1.

Bodehousen G.H.C., *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Geneva 1967.

Diamond Shari, *Trademark Dilution: Of Fame, Blurring, and Sealing Wax, with a Touch of Judicial Wisdom*, “Santa Clara High Technology Law Journal” 2008, vol. 24, iss. 3.

Dinwoodie Graeme B., Janis Mark D., *Dilution’s (Still) Uncertain Future*, “Michigan. Law Review. First Impressions” 2006, vol. 105.

Fhima Illanah, *Trade Mark Dilution in Europe and the United States*, Oxford 2011.

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, World Intellectual Property Organization, Geneva 2000, [online] <http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/833/pub833.pdf> [access: 14.11.2018].

Kasparie Alexander, *Freedom of trademark: trademark fair use and the first amendment*, “UoP Journal of Constitutional Law” 2016, vol. 18.

Klimkevičiūtė Danguolė, *The legal protection of “well-known” trademarks and trademarks with reputation: the trends of the legal regulation in the EU Member States*, “Social Sciences Studies” 2010, vol. 3(7).

Kotzur Markus, *Good faith*, [in:] *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, [online] <https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1412?rkey=MTOHnj&result=1&prd=EPIL> [access: 15.02.2018].

Lockridge Lee A. W., *Honoring International Obligations in U.S. Trademark Law: How the Lanham Act Protects Well-Known Foreign Marks (and why the Second Circuit was Wrong)*, “St. John’s Law Review” 2008, vol. 84(1347).

McCarthy Thomas, *Trademarks and unfair competition*, Berkeley 1984.

O’Hara Erin, Ribstein Lary E., *The Law Market*, Oxford 2009.

Ono Shoen, *Overview of Japan trademark law*, [online] <https://www.iip.or.jp/e/publication/ono/ch1.pdf>, [access: 19.02.2018].

Panizzon Marion, *Good Faith in the Jurisprudence of the WTO*, Oxford 2006.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (of March 20, 1883, as revised at Brussels on December 14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979), “Official Gazette” 2001, no. 46-1620.

Protecting Famous, Distinctive Marks: The Trademark Dilution Revision Act of 2006, [online] <http://ipmall.info/hostedresources/crs/RL33393-061016.pdf> [access: 12.03.2018].

Ramsey Lisa P., *Increasing First Amendment Scrutiny of Trademark Law*, “SMU Law Review” 2008, vol. 61.

Reinhold Steven, *Good faith in international law*, “UCL Journal of Law and Jurisprudence” 2013, vol. 2.

Schechter Frank, *The Rational Basis of Trademark Protection*, “Harvard Law Review” 1926-27, vol. 40.

Yeo Wee J., *Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG – The Well-Known Marks Doctrine Reconsidered*, “Washington and Lee Law Review” 2016, vol. 73, Online 188.

Legal acts

Lanham Act of 1946, Pub.L. 79–489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at 15 U.S.C. § 1051 et seq. (15 U.S.C. ch. 22)).

Les actes de la Conférence de Lisbonne, tenue à Genève du 6 octobre au 31 octobre 1958, contiennent les documents relatifs à la Conférence et publiés avant, pendant et après celle-ci, [online] http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/fr/paris/trt_paris_003fr.pdf [access: 10.07.2019].

Federal Trademark Dilution Act of 1995, Pub. L. 104-98, 109 Stat. 985 (codified at 15 U.S.C. §§ 1051, 1125, 1127 (2000) (amended 2006)).

Jurisdiction

Belmora LLC v. Bayer Consumer Care AG, No. 15-1335, 2016 WL 1135518 (4th Cir. Mar. 23, 2016).

Boarding School Review v. Delta Career Education, 2013 WL 6670584 (S.D.N.Y. March 29, 2013)

Faberge Case, Federal Supreme Court Judgement BGH, 12.07.2001 - I ZR 100/99.

Grupo Gigante SA de CV v. Dalio & Co., 391 F.3d 1088, 1094 (9th Cir. 2004).

Intel Corp. v. CPM United Kingdom, C-252/07, [2009] E.T.M.R. 13.

ITC Ltd. v. Punchgini, Inc., 482 F.3d 135, 142 (2d Cir. 2007).

Maison Prunier v. Prunier’s Restaurant & Cafe, Inc., 159 Misc. 551, 288 N.Y.S. 529.

McDonald’s Corporation vs. Joburgers Drive-Inn Restaurant (PTY), Supreme Court of South Africa, Case No. 547/95, 1996.

Moseley v. V Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418, 418 (2003).

Nailtiques Cosmetic Corp. v. Salon Sciences Corp., 41 U.S.P.Q.2d 1995 (S.D. Fla. 1997).

New York Stock Exchange, Inc. v. N.Y., N.Y. Hotel, LLC, 293 F.3d 550 (2d Cir. 2002)

Paletaria La Michoacana v. Productos Lacteos Tocumbo S.A. De. C.V., 69 F. Supp. 3d 175, 220 (D.D.C. 2014).

TCPIP Holding Co. v. Haar Comms., Inc., 244 F.3d 88 (2d Cir. 2001).

Thane Intern., Inc. v. Trek Bicycle Corp., 305 F.3d 894, 912 n.14 (9th Cir. 2002).

Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82, 92 (1879).

V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 2010 WL 1979429 (6th Cir. May 19, 2010)

V Secret Catalogue, Inc. v. Moseley, 558 F. Supp.2d 734 (W.D. Ky. 2008).

Vaudable v. Montmartre, Inc., 20 Misc. 2d 757, N.Y. Misc. 1959.

Wawa Dairy Farms v. Haaf, 40 U.S.P.Q.2d 1629 (E.D. Pa. 1996), *aff'd*, 939 F.3d 1032 (3d Cir. 1997).

SUMMARY

WHAT SHOULD BE WELL-KNOWN WHEN IT COMES TO WELL-KNOWN TRADEMARKS' PROTECTION – U.S. CASE STUDY

Is investing in global recognizability of trademark worth it? International law and domestic legal systems provide protection that is far more comprehensive than that dedicated to regular trademarks. Standards of the protection are being increased, in order to satisfy the demands of the global market – often in the course of a difficult discourse between entrepreneurs,

judicial entities and legislators. Certain stages of developing the protection of well-known trademarks may be outlined, where, each new one provides a higher degree of protection.

An example of a difficult path of legal development in this area, but all the same of revolutionary and innovative solutions, is federal American federal law, which until 1996 did not provide any protection, except for the one which was established 80 years prior. 1996 marked the moment, when the discussion about the needs of the law market began and when the interesting legal development started to take place.

It can be ventured that American Law has achieved one of the highest standards (irrespective of certain doubts concerning specific provisions) as regards the level of protection of well-known trademarks. It can be expected that other legal regimes will draw from American experience, including European law, developing along the very same lines as its American counterpart.

Keywords: well-known trademarks; dilution; American law

III

FASHION LAW

PRAWO MODY

ZARYS PRZYCZYŃ I MOTYWÓW KSZTAŁTOWANIA SIĘ ODRĘBNEJ SPECJALIZACJI PRAWNICZEJ (*FASHION LAW*) W ŚWIELE INICJATYW PODEJMOWANYCH W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ

Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba zdefiniowania statusu *prawa mody* (*fashion law*) jako zjawiska natury prawno-społecznej, jako wykształcającej się specjalizacji oraz wskazanie adekwatnego instrumentarium prawnego bądź zarysu możliwej ochrony na gruncie istniejącego prawa w kontekście zasadności wyodrębniania i nazywania nowej dziedziny prawa dla lepszej kondycji przedsiębiorstw dysponujących nowoczesnymi wytworami intelektualnymi w sektorze mody¹.

Prawo mody w ostatnich latach zyskuje status odrębnej specjalizacji prawniczej, jednakże w polskim piśmiennictwie prawniczym stanowi pewien obszar badawczy, którego problematyka prezentowana jest jedynie fragmentarycznie². Eksploracja tej nowo powstającej dziedziny może przynieść pozytywne efekty nie tylko dla wypracowania rozwiązań prawnych i biznesowych adresowanych dla podmiotów sektora mody, ale też dla tempa rozwoju tego

¹ Zgodnie z opracowaniem *Creative Economy Report 2010* moda jest jednym z najważniejszych sektorów kreatywnych obok reklamy, architektury, rynku sztuki i antyków, rzemiosła, designu, filmu, gier wideo, muzyki, sztuki performatywnej, rynku wydawniczego, oprogramowania, a także radia i telewizji, moda zdaje się utrzymywać niesłabnącą pozycję w polskiej gospodarce, zob. *Creative Economy Report 2010*, [online] http://unctad.org/fr/Docs/ditctab20103_en.pdf [dostęp: 12.07.2018].

² S. Scafidi, *Introduction: Fashion Law Triumphant - Designing Success in a New Legal Field*, [w:] *Navigating Fashion Law*, red. S. Scafidi i in., Aspatore 2015.

segmentu gospodarki³, kondycji i rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz promocji europejskiej doskonałości produktu (wytworów branży modowej) w świecie⁴ oraz zaangażowania konsumentów⁵.

Fenomen mody w ujęciu historycznym

Dyskurs mody zawiera się w myśli estetycznej, filozoficznej, socjologicznej, ekonomicznej, a nawet ekologicznej⁶. W potocznym rozumieniu moda przedstawiana jest jako zjawisko niematerialne, naśladownictwo aktualnych stylów i trendów związanych z indywidualnym sposobem wyrażania siebie poprzez formę ubioru. Moda jako zjawisko postrzegana jest więc dwutorowo - jako pewna kategoria estetyczna i artystyczna, swego rodzaju fenomen towarzyszący życiu codziennemu, lecz także moda w znaczeniu produktu mody (jej wzornictwa i wytwórstwa), który jest już materialnym nośnikiem tego fenomenu⁷.

Postrzeżenie mody jako kategorii artystycznej znajduje uzasadnienie w historii mody i powstawania domów mody⁸. Punktem zwrotnym dla definiowania mody w takim rozumieniu było mianowanie rzemieślników na kreatorów mody oraz zastąpienie masowego przemysłu produkcji odzieży

³ Według informacji na portalu Fashion United sektor mody przynosi zyski rządu około 3 trylionów dolarów. Budują go m.in. takie podsektory jak: rynek mody kobiecej (wyceniany na 621 miliardów dolarów), rynek mody męskiej (wyceniany na 402 miliardów dolarów), rynek dóbr luksusowych (339,4); Podają za: *Fashion United, Global fashion industry statistics - International apparel*, [online] <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics> [dostęp: 10.02.2018].

⁴ Jest to znaczące zagadnienie, ponieważ kwestie dotyczące przemysłu odzieżowego podlegają regulacjom rynku wewnętrznego, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. Istotne jest eliminowanie barier na rynku wewnętrznym zarówno na poziomie stanowienia, jak i egzekwowania prawa, a przede wszystkim ujednoczenie warunków sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej. Podleganie jasnym i precyzyjnym przepisom oraz znajomość drogi ewentualnego dochodzenia roszczeń zwiększa możliwość rozwoju handlowego; Podają za: P. Podrecki, *Prawo Internetu*, Warszawa 2007, s.19.

⁵ Partycypacja coraz szerszego grona ludzkości w kulturze euroamerykańskiej jest efektem rozwoju tzw. szybkiej mody (ang. *fastfashion*), dla której funkcjonują także inne określenia: *quick-fashion*, *pronto moda*, *ready-to-shipfashion*, za: R. Donadio, *ChineseRemake the 'Made in Italy' FashionLabel*, [online] <http://www.nytimes.com/2010/09/13/world/europe/13prato.html>.

⁶ P. Aspers, F. Godart, *Sociology of Fashion: Order and Change*, "Annual Review of Sociology" 2013, vol. 39.; D. Crane, L. Bovone, *Approaches to material culture: the sociology of fashion and clothing*, "Poetics" 2006, no. 34, iss. 6, s. 319-333.

⁷ Produkt mody jako kategoria materialna stanowi przejaw twórczości, wiedzy lub konceptu. Innowacyjny pomysł, wraz z wykorzystaniem umiejętności rękodzielniczych, sposobu łączenia tkanin oraz kolorów w danym projekcie prowadzą do powstania gotowego produktu mody.

⁸ S. C. Sackel, *Art Is In The Eye of The Beholder: A Recommendation For Tailoring Design Piracy Legislation To Protect Fashion Design and the Public Domain*, "AIPLA Quarterly Journal" 2007, vol. 35, no. 4.

tworzeniem garderoby na indywidualne zamówienie⁹. Pojawiło się zjawisko *haute couture* oznaczające przygotowanie garderoby dostosowanej do wymagań indywidualnego klienta (*haute couture*, tj. „wysokie krawiectwo”, we Francji wciąż chronione jest przez przepisy prawa)¹⁰. Organizacja pokazów mody oraz oznaczanie ubrań nazwiskiem osoby, która stworzyła dany projekt, tzw. „metką” (w pierwotnym rozumieniu była ona informacją o autorze projektu)¹¹, tytułowanie kolekcji odzieży nadawało artystyczną symbolikę prezentowanym projektom¹². Przyczyniła się też do tego współpraca zawodowa projektantów mody i artystów¹³ oraz wystawianie projektów odzieży

⁹ Charles Frederick Worth jest postacią, która zmieniła i nacechowała kierunek rozwoju pierwszych paryskich domów mody w już połowie dziewiętnastego wieku; J. C. Kent, *Business Builders in Fashion*, Minneapolis 2003; Wystawa pt. *Charles Frederick Worth (1825-95) and the House of Worth*, Metropolitan Museum of Art, [online] https://www.metmuseum.org/toah/hd/wrth/hd_wrth.htm [dostęp: 12.07.2019].

¹⁰ Domy mody *haute couture* są zobowiązane przestrzegać określonych kryteriów, takich jak: ręczne szycie, określona liczba pracowników i modelek, przynajmniej dwa warsztaty-pracownie, przynajmniej dwa pokazy różnych kolekcji w roku, zużycie określonej powierzchni materiału. Paryska Izba Handlowa wspólnie z francuskim Ministerstwem Przemysłu co roku zatwierdzają listę domów mody *haute couture*. Bardziej rygorystyczne kryteria dla *haute couture* zostały ustalone w 1945 r. Aby zdobyć prawo do nazywania siebie domem *couture* i używania terminu *haute couture* w reklamie i w jakikolwiek inny sposób, członkowie *Chambre Syndicale de la Haute Couture* muszą przestrzegać określonych zasad, w tym m.in. projektować na zamówienie dla klientów prywatnych z jednym lub większą liczbą elementów wyposażenia; mieć w Paryżu warsztat (pracownię) zatrudniającą co najmniej piętnastu pracowników w pełnym wymiarze godzin; posiadać co najmniej dwudziestu pełnoetatowych pracowników technicznych w co najmniej jednym warsztacie (atelier); i przedstawić kolekcję co najmniej pięćdziesięciu oryginalnych wzorów dla publiczności w każdym sezonie mody (dwa razy, w styczniu i lipcu); zob. *Fédération De La Haute Couture Et De La Mode*, [online] <https://fhcm.paris/en/> [dostęp: 12.03.2018]; Więcej na ten temat zob. P. Thomas, *Chambre Syndicale History and Development – Fashion History*, [online] https://www.fashion-era.com/chambre_syndicale.htm [dostęp: 10.03.2018].

¹¹ Metka odzieżowa jest informacją i elementem umowy, tj. zamieszczoną na produkcie informacją o towarze, która zawiera zazwyczaj: nazwę produktu, nazwę producenta, podstawowe cechy produktu. Ponadto aktualnie istnieje obowiązek informowania o cenie towaru. Wykład Mileny Bodych pt.: *Metka odzieżowa jako informacja i element umowy* (Milena Bodych). Kongres Prawa Mody 2013 organizowany przez Instytut Allerhanda.

¹² Praktycznym przykładem jest „kolekcja mondrianowska”, tj. inspirowana obrazami Pieta Mondriana kolekcja sukni koktajlowych Yves Saint Laurent. Kolekcja dostępna w Muzeum Victoria & Albert w Londynie, zob. *The Mondrian Collection*, [online] <http://collections.vam.ac.uk/item/O75489/the-mondrian-collection-cocktail-dress-saint-laurent-yves/> [dostęp: 12.03.2018].

¹³ Zgodnie z duchem surrealizmu projekty Elsy Schiapiarelli, takie jak kapelusz w formie odwróconego buta czy też naszyjnik z owadami, uznawane są za dzieła sztuki, inspirowane współpracą z Salvadorem Dali. Także Coco Chanel tworzyła kolekcje we współpracy z Igorem Strawinskim czy Jeanem Cocteau.

muzeach, na równi ze sztuką (Muzeum Gucci we Florencji), co jest do dzisiaj powszechną praktyką¹⁴.

Postulatem środowisk naukowych jest zapewnienie szerszej ochrony wytworom modowym traktowanym jako kategoria intelektualna¹⁵. Definiowanie mody jako kategorii własności pomysłu i projektu wytworzonego produktu odzieżowego powoduje trudności w wyznaczeniu definicji czym jest moda *per se* i jaki jest jej zakres¹⁶. W tym kontekście pojawiają się też istotne pytania o status prawny mody; co stanowić może potencjalny przedmiot: ochrona mody jako fenomenu czy tylko produkt mody (ang. *fashion design*); czy w istocie buty, odzież, akcesoria modowe różnią się od innych kategorii produktów (np. wyrobów meblarskich, pojazdów mechanicznych)¹⁷.

Historia pojęcia *fashion law*

Prawo mody w ostatnich latach zyskuje status odrębnej specjalizacji prawniczej, co stanowi efekt wielowymiarowego znaczenia fenomenu mody, który angażuje całe społeczeństwo, a także wzrosty wartości przemysłu mody¹⁸. Pojemnowana próba wskazania zakresu tej dziedziny prawniczej służyć może

¹⁴ Tak m.in. Muzeum Balenciaga, Muzeum Gucci, Muzeum Yves Saint Laurent Paris, Victoria & Albert Muzeum; zob. kolejno: *Muzeum Balenciaga*, [online] www.cristobalbalenciaga.com [dostęp: 12.03.2018]; *Muzeum Gucci*, [online] <https://www.gucci.com/us/en/st/gucci-diary> [dostęp: 12.03.2018]; *Muzeum Yves Saint Laurent Paris*, [online] <https://museeyslparis.com> [dostęp: 12.03.2018]; *Victoria & Albert Muzeum*, [online] <https://www.vam.ac.uk> [dostęp: 12.03.2018].

¹⁵ X. Li, *IP Protection of Fashion Design: To Be or Not To Be, at is the Question*, "Maurer School of Law: Indiana University" 2012, vol. 3, iss. 1, s. 14.

¹⁶ Istnieją także rozbieżności w definiowaniu kategorii mody oraz produktu mody. Na potrzeby niniejszej publikacji należy przyjąć założenie, że podstawowym przejawem mody jako zjawiska są przemysł mody oraz produkt mody, czyli to, co zostało wyprodukowane i jest przeznaczone na sprzedaż w wyniku procesu produkcji.

¹⁷ Przykładowo analiza baz danych pod kątem rejestracji modowych znaków towarowych, pokazuje, że dla branży mody podstawowe znaczenia mają znaki słowne tzn. stosunkowo najczęściej zarejestrowanych jest znaków słownych, m.in. Céline (EUTM Nr 003977063), Hugo Boss (EUTM 006447891), Christian Dior (EUTM Nr 00329409). Nie wszystkim jednak znakom przydzielany jest taki przywilej, czego praktycznym przykładem jest odmowa rejestracji znaku towarowego „Chanel” a także charakterystycznego znaku „No 5” (dla perfum Chanel).

¹⁸ Sondáže wskazują, że europejski przemysł odzieżowy stanowi 74 % wartości globalnej, przy czym 62% towarów europejskich marek wysokiej klasy jest sprzedawanych poza Europą (dotyczy to produktów *high-end*, akcesoriów mody, biżuterii i zegarków, galanterii skórzaney, perfum i kosmetyków). Wartość eksportu przemysłu europejskiego towarów wysokiej klasy szacuje się na 260 miliardów euro, co odpowiada około 10% całego eksportu europejskiego. Przemysł włókienniczy, odzieżowy i obuwniczy jest kluczowym elementem przemysłu wytwórczego w UE-27. Skupia on ok. 250 tys. przedsiębiorstw, generuje obroty rzędu 240 mld euro i wytwarza ok. 4% całkowitej wartości dodanej całego przemysłu wytwórczego UE-27 (z czego nieomal połowę wytwarza sam sektor włókienniczy), za: *Raport Informacyjny Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemysle (CCMI) w sprawie zmian w europejskim przemyśle włókienniczym i obuwniczym*, Bruksela 2008.

studentom prawa oraz kierunków związanych z modą, ponieważ w dotychczasowym dorobku piśmiennictwa polskiego brakuje kompleksowej analizy *fashion law* i poprawnej pod względem chronologii prezentacji tego zagadnienia, w tym procesu tworzenia się tej dziedziny nie tylko jako nowo kształtowanej specjalizacji prawniczej, ale także jako pewnego zjawiska w szerszym kontekście społeczno-kulturowym. Ambicją tego artykułu jest uzupełnienie wzmiankowanej luki poznawczej celem zapoznania grona sceptycznego wobec nowej specjalizacji z jej z tematyką w sposób czytelny i zrozumiały.

Pierwsze wzmianki na temat interakcji pomiędzy prawem i modą znajdujemy w piśmiennictwie francuskim. Warto w tym miejscu wymienić monografię francuskiej badaczki Jeanne Belhumeur¹⁹, która wyróżniła *Droit international de la mode*, a także publikację francuskich prawników pod kierownictwem Annabelle Gauberti pt. „prawo dóbr luksusowych” w prestiżowym francuskim piśmie prawniczym *Lamy Review Business Law*²⁰.

Susan Scafidi jest pierwszym w historii Stanów Zjednoczonych profesorem prawa, który wprowadził kurs prawa mody w Fashion Law Institute w Fordham University School of Law, określając tym samym zakres merytoryczny przedmiotu wykładanego w ramach studiów prawniczych z dziedziny *Fashion Law* (z ang. *prawo mody*)²¹.

Prawo mody jako nowatorska dziedzina prawa

Prawo mody, w odróżnieniu od tradycyjnych gałęzi prawa, staje się dopiero rozpoznawalne jako samodzielna dziedzina lub specjalizacja prawnicza²².

¹⁹ J. Belhumeur, *Droit International de la Mode*, Canova 2000, s. 15.

²⁰ J. Vasa, A. Gauberti, *Le droit de luxe*, „Revue Lamy Droit des affaires” 2004, no. 71.

²¹ Od tego momentu na całym świecie tworzone są ośrodki akademickie dedykowane modzie. Innowatorski program nauczania postuluje rozwój nowoczesnej gałęzi prawa w oparciu o innowacyjne, efektywne i praktyczne rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb branży mody. Stała się ona prekursorem *prawa mody* jako odrębnej dziedziny akademickiej. Sukcesywnie „prawo mody” staje się znaczącą dziedziną w prawie europejskim. Wśród ośrodków akademickich, które mają w ofercie *Fashion Law* należy wspomnieć: Uniwersytet w Mediolanie; zob: *Fashion law. Legal knowledge and practice for fashion*, [online] <https://www.milanofashioninstitute.com/short-courses/fashion-law> [dostęp: 12.03.2018]; Università degli Studi dell'Insubria, zob. P. Aurucci, *Corso di Perfezionamento in Fashion Law*, [online] <http://www.vogue.it/talents/neodiplomati/2014/01/corso-di-perfezionamento-in-fashion-law> [dostęp: 12.03.2018]. *Instituto de Negócios Brasileiro e Direito da Moda QuemSomos*, [online] <http://fbli.com.br> [dostęp: 12.03.2018]; NYU Leonard N. Stern School of Business; Moda Hukuku Enstitüsü w Turcji, [online] <http://modahukukuenstitusu.org> [dostęp: 10.03.2018].

²² Od dawna moda interesuje socjologów, teoretyków kultury i filozofów, takich jak np. Walter Benjamin, Roland Barthes. Jednak w powiązaniu z innymi dziedzinami. Jak prawo, środowiska akademickie i naukowe dopiero od pewnego czasu postrzegają i opisują modę odzieżową jako samodzielne zjawisko.

Biorąc pod uwagę społeczny wymiar prawa oraz jego normatywny charakter, uzasadniona jest tendencja rozwoju nowych gałęzi prawa (a właściwie ram prawnych) w oparciu o sektory gospodarki (np. prawo energetyczne, prawo sportowe, prawo nowych technologii, prawo farmaceutyczne²³), zgodnie z jego potrzebami oraz partykularnymi cechami. Pierwsza refleksja odnosząca się do terminu *fashion law*, to zestawienie normatywnej konstrukcji jaką jest „prawo” z pojęciem „moda”. Dlatego też w celu wskazania poprawnego desygnatu *fashion law*, zarówno w prawie amerykańskim, jak i polskim, a także europejskim, należy odnieść się do tej tematyki w możliwie szeroki sposób, przyjmując, że moda to fenomen kulturowy, natomiast prawo to „zespół reguł ustanowionych bądź uznanych przez odpowiednie organy państwa, wobec których posłuch zapewniony bywa w ostateczności dzięki przymusowi jaki stosować może to państwo”²⁴, które jest przede wszystkim przejawem kultury oraz wytworem działalności człowieka. Porządek prawny powstaje w celu regulowania funkcjonowania człowieka w społeczeństwie i istnieje w dostosowaniu do ideałów, wzorców zachowań oraz sposobów komunikacji tworzących kulturę. Cechą współczesnego świata jest hiperkonsumpcja, która ma nie tylko użytkowy charakter i wartość handlową²⁵, ale także jest nośnikiem komunikowania znaczenia kulturowego²⁶. Natomiast kultura, tak jak prawo, wprowadza porządek za pomocą systemu wartości, wiedzy i norm, zaś charakteryzująca ją hiperkonsumpcja uczyniła modę głównym mechanizmem regulacji społecznej²⁷ za pomocą dwóch mechanizmów²⁸ – z jednej strony

²³ Tak jak dla podstawowych gałęzi prawa kodeksy stanowią kompleksową regulację (np. kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego), tak dla pewnych sektorów gospodarki powstają odrębne, dedykowane regulacje, zazwyczaj w formie ustaw, np. *Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe*, (Dz.U. nr 5 poz. 24 z 1984 r. z późn.zm.), które wyznaczają pewne ramy prawne, zawierają podstawowe instytucje danej gałęzi prawa i stanowią uzupełnienie przepisów prawa macierzystego, np. procesowego i materialnego, prawa cywilnego. Otrzymują wtedy nazwę „prawo” - jednakże „prawo prasowe” jako gałąź prawa obejmuje fragmentaryczne aspekty działalności prasowej; więcej: J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, *Prawne podstawy działalności kulturalnej*, Kraków 2005, s. 15.

²⁴ T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, *Wstęp do prawoznawstwa*, Warszawa 2009, s. 32.

²⁵ J. Baudrillard, *Spółczesność konsumpcyjna. Jego mity i struktury*, Warszawa 2006, s. 103, za: K. Sempruch, *Marka w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentek odzieży segmentu fast fashion*, Poznań 2010 (rozprawa doktorska).

²⁶ H. Edwards, D. Day, *Kreowanie marek z pasją*, Kraków 2006, s. 49.

²⁷ K. Sempruch, *Marka w kształtowaniu zachowań*

²⁸ T. Szarota, *Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnio zaawansowanych*, Warszawa 2008, s. 9.

chęci naśladowania wzorców²⁹ i czerpania z gotowych rozwiązań, z drugiej natomiast w celu zaspokojenia potrzeby wolności i indywidualizmu³⁰. Często deprecjonuje się modę, interpretując ją jako coś przemijalnego i z tego powodu niepoważnego, a nawet niewartego refleksji ze strony środowisk naukowych. Jednakże moda jest potężnym narzędziem, co przejawia się w wartości, na jaką wyceniany jest ten biznes oraz w niematerialnej sile mody jako fenomenu społecznego³¹.

Odzież staje się więc kategorią produktową, której dwie istotne cechy: publiczny charakter procesu użytkowania, a także rosnące znaczenie mody we współczesnej kulturze euroamerykańskiej opartej na hiperkonsumpcjonizmie³², wymuszają, aby rozważania czysto jurydyczne uzupełnić o odwołania multidyscyplinarne i postrzeganie mody jako fenomenu rynkowego³³ z uwzględnieniem założenia, że moda jest *de facto* zjawiskiem z pogranicza prawa, sztuki i ekonomii.

Postulowane wyodrębnienie nowatorskiej specjalizacji prawnej wynika ze specyfiki dziedziny mody. Obserwując rosnące zainteresowanie doktryny zagranicznej tematyką *prawa mody* istotne wydaje się zbadanie czy *prawo mody* stanie się ukształtowanym odrębnym zbiorem norm prawnych – uznawanie bowiem danego zbioru norm prawnych za odrębną dziedzinę prawa może mieć ogromne znaczenie techniczno – legislacyjne oraz może wpłynąć

²⁹ Moda wskazuje na przynależność bądź chęć przynależności do wspólnoty kulturowej, subkulturowej lub etnicznej, a także służy budowaniu własnej wartości lub pozycji w ramach hierarchii. W ujęciu teoretycznym pojęcie „mody” to złożona dziedzina, która wpisuje się w szczególnie wymiar kultury materialnej. Jest nośnikiem informacji o człowieku (szereg symboli oraz znaczeń społecznych i kulturowych) oraz formą komunikacji jednostki ze społeczeństwem.

³⁰ T. Szlendak, K. Pietrowicz, *Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji*, Wrocław 2007, s. 8-9.

³¹ K. Radzaj, *Fashion Designs You, How underestimating the power of fashion can influence people's lives*, 2014 (praca niepublikowana). Bywa odzwierciedleniem statusu ekonomicznego lub aspiracji do statusu wyższego niż posiadany.

³² Hiperkonsumpcjonizm (ang. hyperconsumerism, hyperconsumerism, hyperconsumption or hyper-consumption) to postawa polegająca na nieusprawiedliwionym zdobywaniu dóbr materialnych i usług lub pogląd polegający na uznawaniu tej konsumpcji za wyznacznik jakości życia (lub za najważniejszą, względnie jedyną wartość). Więcej na ten temat: W. Golka, *W cywilizacji konsumpcyjnej*, Poznań 2004, s. 7; K. Sitkiewicz, *Stan Prągnienia Oblicza Mac(k)donaldyzacji*, Warszawa 2009, s. 144; O. Sroczyński, *Konsumpcjonizm i kultura zadłużenia. Etyczne aspekty polityki gospodarczej i cyklu koniunkturalnego*, [w:] *Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku*, red. L. Karczewski, H. Kretek, Racibórz 2013, s. 347-356.

³³ Takie spojrzenie na prawo, jako odzwierciedlenie pewnych fenomenów rynkowych, pozwala lepiej zrozumieć cechy danej specjalizacji prawnej.

na ewentualne wprowadzenie do porządku prawnego instytucji prawnych obcych innym dyscyplinom³⁴.

Specjalizacja jest na tyle nowatorska, że ani prawo polskie, ani unijne nie zawiera jej definicji, a także wyraźnych kryteriów jej klasyfikacji. Zadaniem doktryny i orzecznictwa jest więc zredagowanie precyzyjnego terminu *prawa mody*, z jednej strony spójnego oraz zintegrowanego z istniejącą systematyką prawa, z drugiej zaś na tyle dokładnego, by wykazać specyfikę dziedziny przy wykorzystywaniu osiągnięć innych dyscyplin prawnych i nauk pozaprawnych³⁵.

Zgodnie z powyższym poszukiwanie definicji *prawa mody* ma charakter intuicyjny. Punkt wyjścia pracy stanowi badanie zależności pomiędzy dwoma odrębnymi, lecz oddziałującymi na siebie zjawiskami – prawem i modą³⁶. Ze względu na złożony charakter ontologiczny, „prawo” i „moda” są zjawiskami społecznymi, charakteryzującymi się brakiem jednolitej regulacji na płaszczyźnie prawnej oraz jednoczesną niemożliwością jej stworzenia. „Prawo” nie jest definiowalne ze względu na współistnienie rozbieżnych porządków prawnych, niestabilność reguł prawnych, ciągłe nowelizacje istniejących przepisów oraz kodyfikacje nowych dziedzin życia. Także pojęcie „moda” jest niemożliwe do określenia w ramach jednej precyzyjnej definicji. Pojawiają się nowe zagadnienia, a dynamiczny i permanentny rozwój sektora mody determinuje konieczność tworzenia kolejnych przepisów regulujących wciąż powstające problemy natury zarówno prawnej, jak i praktycznej.

Prawo mody jest w obecnym kształcie specjalizacją prawniczą odnoszącą się do problemów towarzyszących codziennej działalności przemysłu mody, który nie stanowi jedynie przemysłu odzieżowo-tekstylnego – to zorganizowany, skutecznie promowany i wyposażony w nowoczesne narzędzia komunikacji biznesowej system produkcji ubioru oraz akcesoriów, oparty na wiedzy i innowacjach³⁷. Posiłkuje się też pojęciami innych gałęzi prawa (prawa

³⁴ Jak sugeruje M. Kawecki, *Wyodrębnienie nowej dziedziny prawa powinno się bowiem wiązać z uznaniem wykształconych i charakterystycznych dla niej zasad ogólnych oraz terminologii odmiennych względem innych dziedzin*. Więcej na ten temat statusu nowych dziedzin prawa: M. Kawecki, *Ochrona danych osobowych nową dziedziną prawa*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 5.

³⁵ W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, *Teoria państwa i prawa*, Warszawa 1979, s. 16.

³⁶ A. Kojder, Z. Cywiński, *Socjologia prawa, Główne problemy i postacie*, Warszawa 2014, s. 334.

³⁷ Warto zauważyć, że gdyby moda ograniczała się jedynie do branży odzieżowej, wystarczające byłyby istniejące regulacje prawne.

podatkowego, prawa reklamy, prawa pracy i prawa celnego)³⁸. Obejmuje prawne aspekty powstawania odzieży od momentu kreacji (proces twórczy lub opierający się na innowacji³⁹), poprzez produkcję aż do odbioru ostatecznego towaru przez konsumenta⁴⁰. Prawo mody sytuuje się jako kombinacja różnych regulacji i norm prawnych, które łącznie stanowią próbę kompleksowej odpowiedzi na specyficzne wyzwania, jakie stawia branża mody⁴¹.

Specyfika problemów prawnych branży mody

Moda jest zjawiskiem, które charakteryzuje wewnętrzna dynamika oraz nieprzewidywalność, co znacząco wpływa na jego złożoną strukturę marketingowo-organizacyjną. Europejski rynek mody cechuje najdłuższa tradycja i wartość europejskiego *savoir faire*⁴². Na przestrzeni czasu, europejski sektor tekstylny-odzieżowy ewoluował i zmienił swój kształt, „by wykorzystać obecne zmiany technologiczne, znaleźć właściwą odpowiedź na dynamikę różnych kosztów produkcji, na pojawienie się nowych globalnych konkurentów”⁴³. Moda to przemysł odzieżowo-tekstylny oparty na wiedzy i informacji, wzbogacony o innowacyjne i konkurencyjne produkty, a także procesy takie jak projektowanie, produkcja i dystrybucja oraz relacje między projektantem a osobą trzecią, związane z eksploracją praw poprzez udzielanie licencji lub

³⁸ Kongres Prawa Mody podał definicję nowej dziedziny - „jest „swoistym amalgamatem kilku różnych dyscyplin prawnych”; Więcej informacji: *Kongres Prawa Mody*, [online] <http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/fashion-law-2013/idea/> [dostęp:10.03.,2018]; Jako dziedzina interdyscyplinarna prawo mody czerpie z regulacji innych gałęzi prawa oraz operuje właściwymi pojęciami, m.in. własności intelektualnej, sprzedaży, obrotu dobrami luksusowymi i tekstyliami.

³⁹ OECD i UE: przyjęły następujące definicje dla „innowacji”: Innowacja (ang. *innovation*) polega na wdrożeniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu albo usługi) bądź procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyki gospodarcze, w organizację miejsca pracy lub w relacje z otoczeniem.

⁴⁰ Postęp techniki, rozwój społeczny oraz powiązania ekonomiczne i prawne pomiędzy krajami oraz trudności w sferze walidacyjnej ze względu na *międzynarodowy zasięg zjawiska mody i jednocześnie trudności w objęciu tego prawem* (nakładanie się na siebie prawa krajowego, europejskiego, międzynarodowego) stwarzają przypadki prawne nieznanne dotąd doktrynie i orzecznictwu. Zagadnienia wpisujące się w prawo mody obejmują aspekty prawne oraz jednocześnie aspekty natury społecznej i artystycznej.

⁴¹ J. Jabłońska-Bonca, *Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji*, Warszawa 2002, s. 23.

⁴² Zob. przypis 18.

⁴³ *Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komuni-katu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przyszłość sektora tekstylnego i odzieżowego w rozszerzonej Unii Europejskiej*, (Dz. Urz. UE 2004, C 302); Reakcja przemysłu europejskiego polegała na znacznych wysiłkach modernizacyjnych, takich jak restrukturyzacja zorientowana na konkurencyjność oraz integracja procesów technologicznych, a także znalezieniu nowego miejsca na rynku światowym dzięki wykorzystaniu możliwości już funkcjonujących generalnych sieci współpracy w dziedzinie produkcji, zbytu, innowacji i marketingu technologicznego dla konkretnej branży mody.

przeniesieniem praw, relacje te wiążą się również z wszelkimi naruszeniami⁴⁴. Szczególne właściwości przedmiotowego sektora oddziałują na trudność zagwarantowania skutecznej ochrony prawnej. Wśród nich należy wymienić:

- trudne do kontrolowania czynniki stanowiące motor rynkowego sukcesu, to jest gusty i trendy⁴⁵;
- rozbieżne przeciętne przychody przedsiębiorstw modowych i związane z tym ograniczone możliwości finansowania innowacji;
- niewielką różnicę i niską odróżnialność produktów mody;
- charakterystyczną dla tej branży sezonowość tworzenia nowych produktów;
- krótką rynkową żywotność produktów⁴⁶;
- oszacowanie pomysłowości i kreatywności w procesie tworzenia produktu mody (intratność zastrzegania jednosezonowych projektów oraz trudności w wykazaniu nowości projektu).

Branża mody ewoluowała do rangi przemysłu opierającego się nie tylko na umiejętnościach manualnych (krawiectwo), ale w znacznej mierze na konceptualizacji projektu, wiedzy, wykorzystaniu pomysłowości, nowoczesnych technologii czy nawet badań laboratoryjnych. Postulowane jest więc stworzenie jednolitych uregulowań, które uwzględnią specyfikę sektora mody, tym samym umożliwiając rozwijanie jej potencjału. Zadaniem, jakie stoi więc przed prawem, jest zapewnienie wielopłaszczyznowej ochrony poszczególnych elementów systemu mody, które stanowią gwarancję sukcesu rynkowego przedsiębiorstw modowych.

Powyższe obserwacje, z natury rzeczy powierzchowne i fragmentaryczne, skłaniają do refleksji nad najlepszym systemem ochrony przemysłu mody w europejskiej przestrzeni prawnej⁴⁷.

⁴⁴ S. Scafidi, *Introduction: Fashion Law Triumphant ...*, s. 8-9.

⁴⁵ Trend nie jest mierzalny, ale badany. Jest to zjawisko uwarunkowane społecznie (polega na obserwacji socjologicznej), ekonomicznie i środowiskowo; trendy widoczne w modzie są odzwierciedleniem zachowania grup ludzi związanych z konsumpcją, ekspresja mody pozwala zrozumieć ducha czasów.

⁴⁶ Krótka rynkowa żywotność odnosi się do zjawiska *fast fashion*, tj. tworzenia kilku kolekcji w ciągu roku przez wiodące na rynku duże firmy odzieżowe (grupa Inditex, H&M). Powoduje to nadwyżkę oferowanych na rynku produktów.

⁴⁷ K. Lankosz, *Europejska przestrzeń prawna u progu XXI wieku*, [w:] *Księga Pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka. Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej*, red. A. Łazowski, R. Ostrihansky, Zakamycze 2005, s. 27.

Moda w systematyce prawa Unii Europejskiej

Z uwagi na rozległy zakres regulacji prawnych, które stanowić mogą ramy prawne *prawa mody* w szerokim ujęciu, rozważania niniejszym artykule zostały poświęcone wyłącznie ocenie znaczenia i strategii wykorzystania europejskich regulacji prawa własności intelektualnej, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie⁴⁸.

Jednym z celów wyodrębnienia *prawa mody* jest aspiracja do stworzenia usystematyzowanego zbioru regulacji prawnych dedykowanych sektorowi mody. W Unii Europejskiej takie założenie jest realizowane na różne sposoby. W zakresie postulowania konieczności wyodrębnienia nowej dziedziny pojawił się Komunikat Komisji Europejskiej oraz dokumenty robocze informujące o dotychczasowym osiągnięciach⁴⁹, które proponują nowe działania na rzecz długofalowego zrównoważonego rozwoju konkurencyjności mody i przemysłu *high-end*⁵⁰.

Kwestie praw własności intelektualnej są częścią skutecznego system egzekwowania i dialogu handlowego z krajami trzecimi. Unia Europejska przyjęła w 2004 r. strategię egzekwowania praw własności intelektualnej w krajach trzecich określającą szerokie ramy do walki z naruszeniami praw własności intelektualnej w krajach spoza Unii, umowy wielostronne⁵¹, dwustronne umowy handlowe⁵² oraz działania dwustronne innego rodzaju⁵³. Ponadto Unia Europejska prowadzi różnego rodzaju działania wspierające,

⁴⁸ W celu zbadania aktualnego stanu prawnego oraz istniejących legalnych instrumentów na poziomie Unii Europejskiej poddane zostało analizie aktualne ustawodawstwo unijne w kontekście zagadnień reprezentatywnych dla prawa mody wybranych przez autorkę pracy. Co istotne wskazanie adekwatnych regulacji zostało ograniczone do tych regulacji, które w sposób bezpośredni mają wpływ na zakres prawa mody.

⁴⁹ *Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej: Alternatywne opcje polityki na konkurencyjność europejskiego przemysłu mody: W przypadku, gdy produkcja spotyka kreatywność* oraz *Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej. Konkurencyjność europejskiego przemysłu high-end*, Bruksela 2012.

⁵⁰ *Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE*, Bruksela 2012.

⁵¹ Unia Europejska jest częścią Światowej Organizacji Handlu i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej mającej na celu poprawy ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej. UE była głównym zwolennikiem porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS).

⁵² Celem takich umów jest możliwie szerokie zharmonizowanie przepisów oraz zapewnienie podobnego poziomu ochrony praw własności intelektualnej do istniejącego w UE, z uwzględnieniem poziomu rozwoju krajów, których dotyczy postępowanie.

⁵³ Komisja prowadzi regularne spotkania (np. dialogów IP, IP, grupy robocze itp.) z niektórymi krajami partnerskimi na całym świecie w priorytetowych sprawach.

takie jak programy pomocy technicznej przeznaczone do pomocy państwom trzecim w poprawie systemu praw własności intelektualnej⁵⁴.

Wydaje się, że systematyzowanie regulacji prawnych zatrzymuje się na etapie konsultacji i niewiążących wytycznych, jednakże Unia Europejska podejmuje pewne kroki by na bieżąco odpowiadać na wyzwania natury prawnej i konkretne problemy natury praktycznej. W ramach podejmowanych działań wspierających - zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim – funkcjonuje Innovaccess⁵⁵, tj. sieć wspierająca koordynację i tworzenie kooperacji pomiędzy partnerami w celu zwiększenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez umożliwienie integracji strategii biznesowych oraz poprawy ich efektywności⁵⁶.

W związku z międzynarodowym charakterem naruszeń praw własności intelektualnej należy wskazać inne dostępne możliwości pomocy technicznej lub merytorycznej, w tym: Transatlantycki portal dotyczący praw własności intelektualnej⁵⁷, Helpdesk⁵⁸, tj. punkty wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie praw własności intelektualnej prowadzące działalność w Chinach lub napotykające tam problemy związane z prawami własności intelektualnej⁵⁹.

Ze względu na brak jednolitej regulacji prawnej *prawo mody* nie wydaje się być odrębną dziedziną prawa, lecz raczej dziedziną, która korzysta z przepisów i regulacji istniejących gałęzi, znajdujących zastosowanie w branży modowej. Z konieczności przyjęcia pewnych uogólnień należy założyć, że regulacje dla ochrony wytworów mody na podstawie przepisów prawa unijnego obejmować będą przede wszystkim zharmonizowanie regulacje prawa znaków towarowych, prawa wzorów wspólnotowych, oraz rynku wewnętrznego.

Ostateczna forma produktu mody zależna jest nie tylko od kroju, ale także od rodzaju użytego materiału oraz sposobu jego zastosowania do konkretnego

⁵⁴ Działania te są przedstawione w rocznym raporcie składanym przez UE do WTO.

⁵⁵ *Innovaccess* jest siecią narodowych biur własności intelektualnej.

⁵⁶ Strona internetowa Innovaccess zawiera informacje na temat procedur prawnych i rejestracyjnych; zob. *Innovaccess*, [online] http://www.innovaccess.eu/about_intellectual_property.php [dostęp: 12.03.2018].

⁵⁷ Portal Transatlantycki jest wspólnym projektem UE i USA, który ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w ochronie praw własności intelektualnej; zob. *Komisja Europejska*, [online] http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_pl.htm [dostęp: 12.03.2018].

⁵⁸ Jest to punkt pomocy w zakresie praw własności intelektualnej zapewniający wsparcie w zakresie praw własności intelektualnej partnerom uczestniczącym w międzynarodowych projektach badawczych (szczególnie tych finansowanych przez UE). Firmy mogą skorzystać ze specjalnej linii telefonicznej oraz zapoznać się z odpowiednimi dokumentami.

⁵⁹ Zob. *International IPR SME Helpdesk*, [online] <http://www.china-iprhelpdesk.eu/pl> [dostęp: 12.03.2018]; Dodatkowo Sieć Enterprise Europe Network udziela przedsiębiorcom informacji i porad w zakresie ochrony własności intelektualnej, natomiast Solvit wspiera firmy w przypadkach, gdy władze krajowe niewłaściwie stosują unijne przepisy dotyczące rynku wewnętrznego.

projektu. Pierwszym etapem tworzenia produktu mody jest przygotowanie i obróbka materiału, wybór techniki wykonania tkanin oraz wykończenia produktu mody. Unijny ustawodawca dostrzegł, że przemysł mody wykorzystuje do produkcji zarówno tkaniny naturalne, jak i sztuczne, a także innowacje w zakresie procesów produkcji inteligentnych materiałów dzięki zastosowaniu nanotechnologii i nowych rodzajów nici oraz przędzy⁶⁰.

W celu nadążenia za postępem technologicznym w przemyśle włókienniczym uproszczono istniejące ramy prawne dla rozwoju oraz wdrażania nowych włókien. Najważniejszym aktem regulującym zakres sektora tekstyliów i odzieży jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1007/121/EU EU w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych⁶¹. Celem rozporządzenia jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego wyrobów tekstylnych i odzieżowych⁶². Akt prawny ustanawia ponadto odpowiedzialność producentów i importerów w zakresie precyzji informacji zawartych na metce produktów występujących w obrocie. Służy wspieraniu innowacji w sektorze tekstylnym i odzieżowym, a także umożliwieniu użytkownikom włókien i konsumentom szybszego korzystania z innowacyjnych produktów⁶³. Celem równorzędnym jest także zapewnienie klientowi odpowiedniego przekazu informacji. Zamieszczona na ubiorze metka jest

⁶⁰ Najnowsze zastosowania procesów chemicznych w produkcji tekstyliów doprowadziły do powstania nowych produktów oraz do wytworzenia nowych tekstyliów technicznych, które są wysoko konkurencyjne.

⁶¹ *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/121/EU z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE*, (Dz. Urz. UE. 2011, L Nr 272); Ponadto rozporządzenie reguluje kwestię obowiązku zamieszczania informacji o nietekstylnych częściach pochodzenia zwierzęcego za każdym razem, gdy są one udostępniane na rynku.

⁶² Inne akty prawne istotne dla tego sektora dostępne są w załączniku XVII do *Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE*, (Dz.U. L 396); a także w załączniku I do *Rozporządzenia (WE) Nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniające dyrektywę 79/117/EWG*, (Dz.U. L 229).

⁶³ Pomimo rozwoju produkcji włókien na szeroką skalę, tworzeniu nowego rodzaju włókien oraz rozwoju technologii nadal jednak w sektorze dóbr luksusowych cenione są umiejętności rzemieślnicze.

nośnikiem informacji o produkcie, w tym dotyczących składu materiału z jakiego został wykonany⁶⁴.

Zawarcie szczegółowej informacji na metce jest przejawem kontroli nad branżą odzieżowo-tekstylną w odniesieniu do przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska oraz przestrzegania zasad etyki w przemyśle mody⁶⁵. Obserwuje się tendencje rozwoju mody ekologicznej, odchodzącej od sposobu produkcji w stylu *szybkiej mody*⁶⁶ na rzecz propagowania odnawialnej produkcji tekstyliów. Potwierdzeniem jest chociażby działalność międzynarodowej firmy odzieżowej H&M, która wykorzystuje do produkcji ubrań materiały organiczne oraz materiały pochodzące z recyklingu⁶⁷.

W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego funkcjonowania branża mody regulowana jest na różnych płaszczynach. W tym miejscu należy zasygnalizować problematykę prawną wynikającą ze zjawiska nazywanego „globalnym łańcuchem dostaw”. Struktura przemysłu odzieżowego i włókienniczego stanowi skomplikowany łańcuch dostaw, na którego końcach znajduje się europejski rynek zbytu oraz – z drugiej strony – pracownicy fabryk odzieżowych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w branży modowej, w tym między innymi na kwestie praw pracowniczych oraz warunków pracy osób zatrudnionych w przemyśle odzieżowym wynagradzanych poniżej płacy minimalnej⁶⁸. Prawa pracownicze nie ograniczają się do rynku europejskiego, do naruszeń dochodzi na rynkach transformujących się ponieważ są one miejscem produkcji dla większości europejskich domów mody oraz sieci odzieżowych. Istnie-

⁶⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/121/EU

⁶⁵ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, (Dz.Urz. UE. 2012, L 26).

⁶⁶ Zjawisko *fast fashion*, opiera się na *quickresponse system*, czyli systemie szybkiego reagowania na potrzeby rynku. Głównym założeniem jest takie przygotowanie produktu, który będzie odpowiedzią na pragnienia konsumentów. Sukces opiera się na połączeniu natychmiastowego reagowania na potrzeby rynku z siecią dystrybucji kontrolowanej bezpośrednio.

⁶⁷ Konsekwentnie etyczny wymiar mody i projektowania zyskał na znaczeniu także w pokrewnych sektorach rynkowych – akcesoriów, dóbr luksusowych, biżuterii, kosmetyków i perfum, artykułów gospodarstwa domowego, a nawet zabawek. Zjawisko *sustainableclothing* regulowane jest na etapie porozumień międzynarodowych. Przykładowo odzieżowy gigant H&M wdrożył przetworzoną produkcję odzieży)..

⁶⁸ Liderzy branży odzieżowej podjęli szereg inicjatyw, aby ich działalność i projekty były bardziej odpowiedzialne względem środowiska; według informacji dostępnych pod adresem mają ujawniać raportu zysków i strat środowiskowych; Więcej zob. *Odpowiedzialny biznes*, [online] <http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualności/dobre-praktyki-z-branzy-modowej/> [dostęp: 10.03.2018].

jące regulacje z punktu widzenia postępującej mobilności siły roboczej oraz konkurencyjności międzynarodowej wydają się być niewystarczające⁶⁹.

Kolejnym zagadnieniem wartym zasygnalizowania jest problematyka naruszania praw własności intelektualnej w Internecie. Dyrektywa o handlu elektronicznym stanowi odpowiedź na problemy prawne wynikające z rosnącej popularności sprzedaży online (zarówno produktów mody luksusowej, jak i mody masowej), a także prowadzenia wirtualnej działalności gospodarczej. Ustanawia ona stabilne ramy prawne, podporządkowując usługi w społeczeństwie informacyjnym zasadom panującym na rynku wewnętrznym (są to zasady swobodnego przepływu i swobody przedsiębiorczości)⁷⁰.

Jak zostało już wcześniej zauważone, produkty mody stanowią dobra w postaci materialnej, występujące w obrocie handlowym. W związku z tym możliwe jest zawarcie cywilnej umowy sprzedaży takiego towaru w dowolnej formie. Jednym z głównych instrumentów ochrony interesów europejskiego konsumenta jest w tym zakresie przyznanie mu prawa do odstąpienia od umowy, zagwarantowane m.in. w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów⁷¹.

Dyrektywa precyzuje, w oparciu o jakie przepisy działają wirtualne sklepy, jaką moc ma umowa podpisana drogą elektroniczną oraz jakie są warunki odstąpienia od takiej umowy przy niejasno określonych prawach i obowiązkach stron takiej umowy. Wyżej wymieniona regulacja jest istotna dla projektantów, sprzedawców i twórców, ponieważ ewentualne ryzyko zawarcia niekorzystnej umowy oraz inne trudności mogą się pojawić na dowolnym etapie obrotu komercyjnego⁷². Zagrożenia dla interesów konsumentów w tzw. umowach zawieranych na odległość mają źródło w m.in. „braku jednoczesnej obecności

⁶⁹ Świadczyć może o tym inicjatywa ustanowienia programu wiarygodnej i efektywnej kontroli przeciwpożarowej. Przesadną optymalizację kosztów firm odzieżowych ujawniła katastrofa w Bangladeszu (kraj ten jest drugim co do wielkości eksporterem odzieży). W efekcie 32 światowe marki (m.in. ZARA, H&M, Benetton, Marks&Spencer, Tomy Hilfiger, Calvin Klein, C&A, Tchibo, Tesco, Carrefour, Mango, Esprit, Next) zawarły porozumienie w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu. Znane marki odzieżowe podejmują szereg inicjatyw prospołecznych.

⁷⁰ Ustawodawstwo unijne, z racji coraz popularniejszego sięgania po pośrednictwo serwisów internetowych, ma na celu wzmocnić bezpieczeństwo oraz sprzyjać budowaniu zaufania klientów i przedsiębiorstw.

⁷¹ *Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.05.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady* (Dz. Urz. UE. 2011, L 304), s. 64; dalej jako Dyrektywa 2011/83/UE.

⁷² Dotyczy transakcji oraz dochodzenia tzw. roszczeń poumownych. Konieczność regulacji znalazła również swój normatywny wyraz w Dyrektywie 2011/83/UE.

stron umowy i zawieraniu umów za pomocą środków komunikowania się na odległość (np. Internet, sprzedaż wysyłkowa, telefon)⁷³.

Dla branży mody fundamentalne znaczenie będzie miało prawo znaków towarowych, ze względu na siłę, jaką ma marka dla sektora odzieżowego. Sektor mody oparty jest na słowie – moda jest nośnikiem pewnej informacji społecznej, z tego względu, że system znaczeń w modzie, oparty na ubiorze (jako elemencie przyciągającym uwagę ze względu na walory estetyczne) jest podstawą jej funkcjonowania⁷⁴. Według definicji znak towarowy jest „stosowanym we współczesnej gospodarce oznaczeniem, używanym na rynku przez przedsiębiorcę”⁷⁵. Istota znaku towarowego polega na wyodrębnieniu konkretnego dobra na tle innych. Modowa marka stanowi najważniejszą informację o danym produkcie, kryterium wyróżniające (znak to oznaczenie identyfikujące), które z jednej strony informuje o pochodzeniu danego towaru, z drugiej chroni przed pomyłką co do tegoż pochodzenia⁷⁶. W reżimie unijnym możliwa jest ochrona znaku zarejestrowanego⁷⁷ w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Kolejnym instrumentem prawnym, mającym na celu zabezpieczenie interesów uprawnionego (projektanta, przedsiębiorcy) do formy projektu jest prawo wzorów przemysłowych – oryginalne wzornictwo to element

⁷³ A. Kunkiel-Kryńska, *Prawo konsumenckie UE - prawo konsumenta do odstąpienia od umowy - wprowadzenie i wyrok TS z 10.03.2005 r. w sprawie C-336/03 EasyCar (UK) Ltd v. Office of Fair Trading*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 6(81).

⁷⁴ Jest nośnikiem informacji o towarze lub o firmie, a także nośnikiem wiedzy o organizacji i realizowanej działalności, przede wszystkim o wytwarzanych produktach oraz świadczonych usługach, powszechnie stosowanym w obrocie gospodarczym jest znak towarowy; F. Fokules, *How to read fashion. A crash course in understanding styles*, Warszawa 2011, s. 15.

⁷⁵ W. Kotarba, *Istota i zakres ochrony wiedzy*, [w:] *Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji*, red. W. Kotarba, Warszawa 2006.

⁷⁶ Metka, w powszechnym rozumieniu, jest informacją o produkcie (jest podstawą zawarcia umowy dołączony do produktu detalicznego (konfekcji) kartonik, fragment materiału lub tworzywa sztucznego z zamieszczoną informacją o towarze. Zawiera zazwyczaj: nazwę produktu, nazwę producenta lub importera oraz podstawowe cechy produktu, m.in. rodzaj surowca, rozmiar, zalecenia eksploatacyjne etc. Z jednej strony celem oznaczenia jest ułatwienie rozpoznawania danych towarów przez klientów, zaś z drugiej umożliwienie odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od takich samych lub podobnych rodzajowo towarów pochodzących od innego przedsiębiorcy.

⁷⁷ *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Dz. Urz. U. E. 2015, L 341)*. Rozporządzenie weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. zmieniając m.in.: nazwę znaku towarowego, którym zarządza Urząd, na znak towarowy Unii Europejskiej oraz system opłat za znaki towarowe. Zmiany dotyczyły również procedury, rozpatrywania zgłoszeń, podstaw bezwzględnych, sprzeciwu i unieważnienia, podstaw względnych i odwołań do Urzędu ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej.

działalności przedsiębiorstw z branży modowej, które sprzyja budowaniu ich pozycji na rynku⁷⁸. Ochrona możliwa jest w kilku formach – prawem do wzoru zarejestrowanego⁷⁹, prawem do wzoru niezarejestrowanego⁸⁰, na gruncie prawa autorskiego, a także przez prawo do wzoru użytkowego. Nieograniczone możliwości zastosowania wzornictwa umożliwiają rejestrowanie różnej formy wzorów wspólnotowych – kroju sukienki, charakterystycznego modelu buta lub fasonu damskiej torebki⁸¹. W kreatywnym i złożonym systemie jakim jest moda, domy mody oraz sklepy odzieżowe tworzą i promują wzory odzieży uzupełnione o inny asortyment, m.in. akcesoria, biżuterię, obuwie, nakrycia głowy oraz inne dodatki.

Branża mody wiąże to pojęcie z zakresem ochrony wizerunku modela w kampanii reklamowej⁸², a także organizacji pokazu mody interpretowanej przez przepisy prawa dotyczące widowiska⁸³. Na poziomie unijnym aktem prawnym będzie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw

⁷⁸ Według znawców tematu wzornictwo przemysłowe uznawane jest za jedną z odmian współczesnej sztuki użytkowej.

⁷⁹ *Dyrektywa Nr 98/71/WE z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów*, (Dz.U. L 289), s. 28; *Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych*, (Dz. U. UE. 2002, L 13).

⁸⁰ Na przestrzeni lat praktyka działalności urzędu unijnego oraz urzędów krajowych ujawniła potrzebę uzupełnienia formalnego systemu ochrony wzorów wspólnotowych. W reakcji na oczekiwania producentów, którzy domagali się przepisów dotyczących ochrony rozwiązań krótkoterminowych oraz stworzenia procedury mniej kosztownej i odformalizowanej, ustawodawca unijny wprowadził nowy reżim ochrony - ochronę wzorów niezarejestrowanych.

⁸¹ Wzór przemysłowy może przejawiać się w zewnętrznej postaci obuwia przyjmujący różny kształt i kolor. Przykład stanowią mogą modele obuwia zarejestrowanego wzory przemysłowe przez Yves Saint Laurent (Société par Actions Simplifiée, Chaussure TRIBUTE o numerze RDC 000979521-000, bądź torby Torby z charakterystycznym logo Louis Vuitton Malletier zastrzeżone jako wzory wspólnotowe: RDC 000394267-0003, RDC 001789793-0001, RDC 000780754-0001.

⁸² Ochrona wizerunku modela odnosi się do rozmaitych kwestii prawnych, jak przechodność prawa do publikacji wizerunku lub prawo do „dalszego rozpowszechniania wizerunku”. Aspekty prawne dotyczące ochrony praw autorskim podlegają pod krajowe uregulowania dotyczące prawa autorskiego – ustawodawstwo Francji, Włoch przewiduje ochronę wytworów branży modowej jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Według polskich przepisów kwestie podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów *Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn.zm.); Pozowanie do zdjęć przez osoby zawodowo zajmujące się *modelingiem* tworzą też problemy prawne dotyczące: prawa do wykonanego zdjęcia, możliwości wykorzystania, publikowania oraz rozpowszechniania zdjęcia. Problematyka jest na tyle szeroka, że ze względów objętości pracy nie będzie przedmiotem głębszej analizy

⁸³ Brak regulacji na poziomie unijnym, na gruncie prawa polskiego będzie to *Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk*, (Dz.U. 1981 nr 20 poz. 99).

autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym⁸⁴, której głównym zadaniem jest dostosowanie przepisów związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi do postępu technologicznego i przede wszystkim do społeczeństwa informacyjnego.

Ostatnim zagadnieniem, które wpisuje się w szerszy zakres *prawa mody*, jest dostępność towarów i usług europejskich do rynków globalnych w sektorze tekstylno-odzieżowym⁸⁵. Wydaje się oczywistym, że importowane produkty tekstylne wprowadzane na rynek Unii Europejskiej powinny podlegać takim samym wymogom z zakresu bezpieczeństwa i ochrony konsumenta, jak wyroby tekstylne produkowane na jej terenie. Legislacja unijna przemysłu mody w zakresie handlu tekstyliami i odzieżą w obrocie towarowym z państwami trzecimi obejmuje Rozporządzenie Rady 2015/936 z dnia 9 czerwca 2015 r. którego zakres wyznacza reguły dotyczące przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu⁸⁶.

Poczynione w artykule rozważania wydają się przesądzać o trudności zakwalifikowania mody jako zjawiska na tyle nietypowego, którego problemy prawne są na tyle specyficzne, że wymagają stworzenia trybu ochrony nieprzewidzianego dotychczas. Tym samym powstaje pytanie o zasadność postulowania wyodrębnienia nowej specjalizacji. Ze względu na wybitną kazuistyczność w branży mody, niemożliwie jest kodeksowe ani nawet ustawowe uregulowanie kwestii podlegających pod szerkim zakresem przedmiotowy prawa mody. Prawo jest otwartym oraz interdyscyplinarnym systemem podatnym na zmiany społeczne podlegającym nieustannym zmianom, także rosnące zainteresowanie

⁸⁴ *Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym*, (Dz. U. UE 2001, L 167).

⁸⁵ Dostępność towarów i usług jest ograniczona, ponieważ regulacje celne nie są jednolite. Podczas gdy w Unii Europejskiej obowiązują cła wynoszące średnio poniżej 9%, to w wielu państwach trzecich te same produkty są obłożone stawkami celnymi wynoszącymi do 30%.

⁸⁶ *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/936 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi regulacjami Unii dotyczącymi przywozu* (Dz. Urz. UE OJ L 160) zastąpiło *Rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu* (Dz. Urz. WE 1994, L 67).

problematyką ochrony wytworów intelektualnych w branży mody w przyszłości może doprowadzić do wyodrębnienia nowoczesnej specjalizacji prawniczej⁸⁷.

BIBLIOGRAFIA

Literatura

Aspers Patric, Godart Frederic, *Sociology of Fashion: Order and Change*, "Annual Review of Sociology" 2013, vol. 39.

Aurucci Paola, *Corso di Perfezionamento in Fashion Law*, [online] <http://www.vogue.it/talents/neodiplomati/2014/01/corso-di-perfezionamento-in-fashion-law> [dostęp: 12.03.2018].

Baudrillard Jean, *Spółczesność konsumpcyjna. Jego mity i struktury*, Warszawa 2006.

Belhumeur Jeanne, *Droit International de la Mode*, Canova 2000.

Charles Frederick Worth (1825-95) and the House of Worth, Metropolitan Museum of Art, [online] https://www.metmuseum.org/toah/hd/wrth/hd_wrth.htm [dostęp: 12.07.2019].

Chauvin Tatiana, Stawecki Tomasz, Winczorek Piotr, *Wstęp do prawoznawstwa*, Warszawa 2009.

Crane Diana, Bovone Laura, *Approaches to material culture: the sociology of fashion and clothing*, "Poetics" 2006, vol. 34, iss. 6.

Creative Economy Report 2010, [online] http://unctad.org/ft/Docs/ditctab20103_en.pdf [dostęp: 12.07.2018].

Donadio Rachel, *Chinese Remake the 'Made in Italy' Fashion Label*, [online] <http://www.nytimes.com/2010/09/13/world/europe/13prato.html> [dostęp: 12.07.2019].

⁸⁷ Umiejętność dostosowywania się systemu prawa do realiów rynkowych *sele* podlegających zmianom i społecznym stanowi gwarancję skutecznego jego stosowania oraz budowania infrastruktury prawnej sprzyjającej rozwojowi sektorów kreatywnych i innowacyjnych, nie oznacza to jednak tworzenia i nazywania nowych gałęzi w doktrynie prawnej.

Edwards Helen, Day Derek, *Kreowanie marek z pasją*, Kraków 2006.

Fashion law. Legal knowledge and practice for fashion, [online] <https://www.milanofashioninstitute.com/short-courses/fashion-law> [dostęp: 12.03.2018].

Fashion United, Global fashion industry statistics - International apparel, [online] <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics> [dostęp: 10.02.2018].

Ffoulkes Fiona, *How to read fashion. A crash course in understanding styles*, Warszawa 2011.

Global fashion industry statistics - International apparel, [online] <https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics> [dostęp: 10.02.2018].

Golka Marian, *W cywilizacji konsumpcyjnej*, Poznań 2004.

Hołda Joanna, Hołda Zbigniew, Ostrowska Dorota, *Prawne podstawy działalności kulturalnej*, Kraków 2005.

Innovaccess, [online] http://www.innovaccess.eu/about_intellectual_property.php [dostęp: 12.03.2018].

International IPR SME Helpdesk, [online] <http://www.china-iprhelpdesk.eu/pl> [dostęp: 12.03.2018].

Jabłońska- Bonca Jolanta, *Prawnik a sztuka retoryki i negocjacji*, Warszawa 2002.

Kawecki Maciej, *Ochrona danych osobowych nową dziedziną prawa*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2007, nr 5.

Kent Jacqueline C., *Business Builders in Fashion*, Minneapolis 2003.

Kojder Andrzej, Cywiński Zbigniew, *Socjologia prawa, Główne problemy i postacie*, Warszawa 2014.

Komisja Europejska, [online] http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/ipr/index_pl.htm [dostęp: 12.03.2018].

Kongres Prawa Mody, [online] <http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/fashion-law-2013/idea/> [dostęp: 10.03.2018].

Kotarba Wiesław, *Istota i zakres ochrony wiedzy*, [w:] *Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji*, red. W. Kotarba, Warszawa 2006.

Kunkiel-Kryńska Aleksandra, *Prawo konsumenckie UE - prawo konsumenta do odstąpienia od umowy - wprowadzenie i wyrok TS z 10.03.2005 r. w sprawie C-336/03 EasyCar (UK) Ltd v. Office of Fair Trading*, „Europejski przegląd Sądowy” 2012, nr 6(81).

Lang Wiesław, Wróblewski Jerzy, Zawadzki Sylwester, *Teoria państwa i prawa*, Warszawa 1979.

Lankosz Kazimierz, *Europejska przestrzeń prawna u progu XXI wieku*, [w:] *Księga Pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka. Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej*, red. A. Łazowski, R. Ostrihansky, Zakamycze 2005.

Li Xinbo, *IP Protection of Fashion Design: To Be or Not To Be, at is the Question*, “Maurer School of Law: Indiana University” 2012, vol. 3, iss. 1.

Muzeam Balenciaga, [online] www.cristobalbalenciagamuseoa.com [dostęp: 12.03.2018].

Odpowiedzialny biznes, [online] <http://odpowiedzialnybiznes.pl/aktualności/dobre-praktyki-z-branzy-modowej/> [dostęp: 10.03.2018].

Podrecki Paweł, *Prawo Internetu*, Warszawa 2007.

Radzaj K., *Fashion Designs You, How underestimating the power of fashion can influence people's lives*, 2014 (praca niepublikowana).

Sackel Shelley C., *Art Is In The Eye of The Beholder: A Recommendation For Tailoring Design Piracy Legislation To Protect Fashion Design and the Public Domain*, “AIPLA Quarterly Journal” 2007, vol. 35, no. 4.

Scafidi Susan, *Introduction: Fashion Law Triumphant - Designing Success in a New Legal Field*, [w:] *Navigating Fashion Law*, red. S. Scafidi i in., Aspatore 2015.

Sempruch Katarzyna, *Marka w kształtowaniu zachowań nabywczych konsumentek odzieży segmentu fast fashion*, Poznań 2010 (rozprawa doktorska).

Sitkiewicz Karolina, *Stan Pragnienia Oblicza Mac(k)donaldyzacji*, Warszawa 2009.

Sroczyński Olgierd *Konsumpcjonizm i kultura zadłużenia. Etyczne aspekty polityki gospodarczej i cyklu koniunkturalnego*, [w:] *Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku*, red. L. Karczewski, H. Kretek, Racibórz 2013.

Szarota Piotr, *Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnio zaawansowanych*, Warszawa 2008.

Szlendak Tomasz, Pietrowicz Krzysztof, *Rozkoszna zaraza. O rządach mody i kulturze konsumpcji*, Wrocław 2007.

The Mondrian Collection, [online] <http://collections.vam.ac.uk/item/O75489/the-mondrian-collection-cocktail-dress-saint-laurent-yves/> [dostęp: 12.03.2018].

Thomas Pauline, *Chambre Syndicale History and Development – Fashion History*, [online] https://www.fashion-era.com/chambre_syndicale.htm [dostęp: 10.03.2018].

Fédération De La Haute Couture Et De La Mode, [online] <https://fhcm.paris/en/> [dostęp: 12.03.2018].

Thomasson Emma, *H&M says fashion can be cheap and ethical*, [online] <https://www.reuters.com/article/us-hm-sustainability/hm-says-fashion-can-be-cheap-and-ethical-idUSBREA0T00C20140130> [dostęp: 10.03.2018].

Vasa Julie, Gauberti Annabelle, *Le droit de luxe*, "Revue Lamy Droit des affaires" 2004, no. 71.

Wystawy muzealne

Instituto de Negócios Brasileiro e Direito da Moda QuemSomos, [online] <http://fbli.com.br> [dostęp: 12.03.2018].

ModaHukukuEnstitüsü, [online] <http://modahukukuenstitusu.org> [dostęp: 10.03.2018].

Muzeum Gucci, [online] <https://www.gucci.com/us/en/st/gucci-diary> [dostęp: 12.03.2018].

Muzeum Yves Saint Laurent Paris, [online] <https://museyslparis.com> [dostęp: 12.03.2018].

Victoria & Albert Muzeum, [online] <https://www.vam.ac.uk> [dostęp: 12.03.2018].

Akty prawne i raporty

Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej. Konkurencyjność europejskiego przemysłu high-end, Bruksela 2012.

Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej: Alternatywne opcje polityki na konkurencyjność europejskiego przemysłu mody: W przypadku, gdy produkcja sportyka kreatywność, Bruksela b.d.

Dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.05.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE. 2011, L 304).

Dyrektywa Nr 98/71/WE z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów, (Dz.U. L 289).

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

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, (Dz.Urz. UE. 2012, L 26).

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE, Bruksela 2012.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Przyszłość sektora tekstylnego i odzieżowego w rozszerzonej Unii Europejskiej, (Dz. Urz. UE 2004, C 302).

Raport Informacyjny Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemysle (CCMI) w sprawie zmian w europejskim przemyśle włókienniczym i obuwniczym, Bruksela 2008.

Rozporządzenia (WE) Nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającej dyrektywę 79/117/EWG, (Dz.U. L 229).

Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, (Dz.U. L 396).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), (Dz. Urz. U. E. 2015, L 341).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/121/EU z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE, (Dz. Urz. UE. 2011, L 272).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 517/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł dotyczących przywozu wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych umowami dwustronnymi, protokołami, innymi ustaleniami lub innymi szczegółowymi normami Wspólnoty dotyczącymi przywozu, (Dz. Urz. WE 1994, L).

Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, (Dz. U. UE. 2002, L 13).

Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, (Dz.U. 1981 nr 20 poz. 99).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn.zm.).

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

SUMMARY

OUTLINE OF REASONS AND MOTIVES FOR SHAPING SEPARATE LEGAL SPECIALIZATION (FASHION LAW) IN THE LIGHT OF ACTIONS TAKEN IN THE EUROPEAN UNION LEGAL SYSTEM

This article attempts to define the status of fashion law as a phenomenon of legal and social character, as an emerging specialization and an indication of adequate legal instruments or an outline of possible protection under existing law in the context of the legitimacy of isolating and naming a new field of law for a better condition of enterprises possessing modern intellectual products in the fashion sector.

Keywords: fashion law, European Union law, separate law specialization

ANALIZA PRAWNOPORÓWNAWCZA OCHRONY PROJEKTÓW MODOWYCH NA GRUNCIE PRAWA AUTORSKIEGO W POLSCE I W STANACH ZJEDNOCZONYCH

Wstęp

Moda jest jedną z największych i jednocześnie najdynamiczniej rozwijających się branż nowoczesnej gospodarki. Jak wskazują oficjalne dane, stanowi aż 4% globalnego PKB¹. Nawiązując do informacji dostarczanych przez Komisję Europejską podkreślić należy, że sektor mody jest ważną częścią europejskiej produkcji i odgrywa kluczową rolę w ekonomii i społecznym dobrobycie wielu regionów Europy². Według danych z 2013 r., istniało 185 tys. przedsiębiorstw w tym przemyśle, zatrudniających 1,7 milionów osób i generujących obroty na poziomie 166 miliardów euro³. Również w Polsce branża ta odgrywa niebagatelną rolę, ponieważ wartość wydatków konsumentów na produkty mody można oszacować na kwotę ok. 24 miliardów złotych rocznie⁴. Według raportu „Przełamywanie stereotypów o rynku modowym”

¹ M. Niewelt, *Konferencja „The Spectrum of style”*, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki, 4 kwietnia 2014 r., „Palestra” 2014, nr 7-8, s. 266.

² *Textiles and clothing in the EU*, [online] <http://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-clothing/eu/> [dostęp: 20.06. 2018].

³ Tamże.

⁴ J. Tkaczyk, *Raport – rynek mody w Polsce*, [online] <http://rynkologia.pl/artykuly-info/varial/raport-rynek-mody-w-polsce/> [dostęp: 20.06. 2018].

przygotowanego przez BNP Paribas Real Estate wynika, że w Polsce sektor modowy posiada w dalszym ciągu znaczny potencjał wzrostowy⁵.

Pomimo ogromnego znaczenia ekonomicznego, nie sposób nie zauważyć ogólnej tendencji bagatelizowania mody, również na gruncie przyjmowanych regulacji prawnych. Jednocześnie wskazać trzeba, że sektor ten, pomimo swojego intratnego charakteru, aby odpowiadać potrzebom coraz bardziej konkurencyjnego rynku, wymaga dużej kreatywności przy uwzględnieniu obowiązujących trendów oraz aktualnych gustów klientów. Przedsiębiorstwa z sektora mody corocznie inwestują ogromne sumy na stworzenie ciekawych oraz estetycznie wyglądających wzorów, które będą skuteczną odpowiedzią na aktualne zapotrzebowania rynku. Oprócz zadbania o atrakcyjność produktów, podmioty z branży muszą wypracować emocjonalną więź klienta z danym przedsiębiorstwem i skojarzenie go z takimi cechami jak wysoka jakość, trwałość czy oryginalność oferowanych dóbr. Powyższe kwestie wiążą się z koniecznością poniesienia szeregu nakładów inwestycyjnych, które ze względu na specyfikę danego sektora (krótka żywotność produktu, zmienna i nieprzewidywalna podaż) nie zawsze przynoszą wymierne zyski. Skuteczna strategia ochrony praw własności intelektualnej w modzie stanowi często główną rekompensatę poniesionych inwestycji. Wskazać także trzeba, że plaga naruszeń praw własności intelektualnej w sektorze mody jest ogromna. Z gospodarczego i ekonomicznego punktu widzenia, największe znaczenie ma problematyka podrabiania towarów w tej branży (ang. *counterfeiting*) na skutek czego roczne bezpośrednie straty dla branży w Europie wynoszą około 23,6 mld euro. Znamienna jest również kwestia kopiowania wyglądków zewnętrznych produktów przez przedsiębiorstwa modowe typu *fast fashion*⁶ oraz wszechobecne czerpanie inspiracji. Skuteczną odpowiedzią na powyższe problemy jest ujęcie ochrony praw własności intelektualnej w strategii rozwoju przedsiębiorstw z sektora mody, przy uwzględnieniu specyfiki omawianej branży.

Konieczność dostosowania praw własności intelektualnej do sektora mody oraz ogromna skala naruszeń w tej branży sprawia, że na znaczeniu zyskuje nowa dziedzina prawna jaką jest *Fashion Law*, której rodowodu należy doszukiwać się w prawie amerykańskim. Prekursorką prawa mody jest Susan

⁵ *Moda w Polsce z potencjałem*, [online] <http://www.egospodarka.pl/128428,Moda-w-Polsce-z-potencjalem,1,39,1.html> [dostęp: 14.04.2018].

⁶ Przedsiębiorstwa należące do segmentu tzw. szybkiej mody jak np. Zara, H&M, Mango czy Forever21, które starają się podążać za najnowszymi trendami z pokazów mody, dostarczając tańsze odpowiedniki w przeciągu 2 tygodni; za: A. Raciniewska, *Prawo własności intelektualnej w modzie. Historyczny rozwój prawnej ochrony producentów mody*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2, s. 200.

Scafidi – amerykańska prawnik, która jako pierwsza otworzyła specjalny kierunek studiów z tego zakresu na Uniwersytecie *Fordham* w Nowym Jorku⁷. Również ona zdefiniowała *Fashion Law* wskazując, że jest to pączkujący obszar prawa międzynarodowego o ogromnym znaczeniu ekonomicznym, który łączy w sobie zarówno wiedzę z biznesu oraz m.in. praw własności intelektualnej, co ma odpowiadać potrzebom branży i projektantom⁸. Fashion law obejmuje również problematykę związaną z programami komputerowymi⁹, perfumami, pokazami mody, sesjami fotograficznymi czy też z wykorzystaniem wizerunku modelek. W Stanach Zjednoczonych pojawiają się już pierwsze monografie oscylujące wokół wskazanej dziedziny prawnej¹⁰.

Problematyka prawa mody dostrzegana jest również na gruncie europejskim i polskim, wyrazem czego są coraz liczniej organizowane konferencje i sympozja m.in. przez Instytut *Allerhanda*¹¹, a także zainteresowanie kancelarii prawnych tą materią¹². Warto podkreślić, że ta nowa dyscyplina prawa jest również przedmiotem działalności społeczności akademickiej o czym świadczy zaangażowanie organizacji studenckich w tworzenie grup badawczych do spraw prawa mody działających przy kołach naukowych¹³. Jednocześnie wskazać trzeba, że *Fashion Law* było w doktrynie prawa polskiego przedmiotem bardzo nielicznych wypowiedzi piśmienniczych, ograniczających się do ogólnych artykułów publikowanych w uroczystych Księgach dedykowanych wielkim Profesorom.

Problem ochrony praw własności intelektualnej przy uwzględnieniu specyfiki sektora mody oraz naruszeń występujących w tej branży jest więc ciągle bagatelizowany i dlatego został obrany za temat niniejszego artykułu. Jednocześnie wskazać trzeba, że ze względu na ograniczone ramy opracowania temat został zawężony do najważniejszych aspektów z zakresu wykorzystania praw autorskich przez przedsiębiorstwa z sektora mody, przy uwzględnieniu

⁷ J. Buchalska, *Fashion law – kilka uwag wstępnych*, [w:] *Sine ira et studio, Księga Jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu*, red. T. Erneckiński i in., Warszawa 2016, s. 807.

⁸ Tamże, s. 809.

⁹ Por. wyrok TSUE z 2 maja 2012 r., C-406/10

¹⁰ Dla przykładu należy podać m.in. S. Scafidi, *Introduction: Fashion Law Triumphant-Designing Success in a New Legal Field*, [w:] *Navigating fashion law*, red. S. Scafidi i in., Aspatore 2015; B. Kolsun, G.C. Jimnes, *Fashion law. A guide for Designers, Fashion Executives and Attorneys*, Londyn 2014.

¹¹ *Prawo mody - wyzwania stojące przed branżą*, [online] <http://www.allerhand.pl/index.php/pl/home/549-prawo-mody-wyzwania-stojace-przed-branza.html> [dostęp: 23.06.2018].

¹² m.in. *Kancelaria SPCG*, [online] <http://www.spcg.pl/pl/specjalization/43> [dostęp: 23.06.2018].

¹³ *Grupa ds. mody*, [online] <http://knpwi.umcs.lublin.pl/organizacja/grupa-ds-mody/> [dostęp: 23.06.2018].

różnic jakie zachodzą na gruncie regulacji polskiej i w Stanach Zjednoczonych. Autorka odpowie na pytanie, na gruncie której regulacji – amerykańskiej czy europejskiej artykuły modowe są lepiej chronione. Analizie poddano również kwestię ochrony konkretnych elementów produktów z sektora mody tj. kształt czy forma odzieży. Na potrzeby niniejszego opracowania za projekt modowy rozumieć należy nie tylko szkic ubrania czy akcesoriów, grafikę lub rysunek, ale również gotowy produkt, który trafia do sklepów.

Copyright Law of the United States

Pomimo ogromnego znaczenia branży odzieżowej w Stanach Zjednoczonych, projekty modowe co do zasady nie podlegają ochronie na gruncie obowiązującego tam prawa autorskiego¹⁴. Generalna zasada określająca przedmiot ochrony na gruncie Copyright Act of 1976 wskazana jest w §102 niniejszej ustawy. Na mocy pkt (a) tego przepisu, ochronę praw autorskich otrzymują dzieła oryginalne, utrwalone w jakimkolwiek materialnym wymiarze, już znane albo odkryte w przyszłości, które mogą być postrzegane, reproduktowane lub komunikowane bezpośrednio lub za pomocą urządzeń. W skrócie oznacza to, że utwór ma charakter utrwalony, jeśli można zapoznać się z jego treścią w sposób bezpośredni lub pośrednio, z pomocą urządzenia. Typowe przykłady to: wiersz napisany na papierze lub elektronicznie; film, na którym zrobiono zdjęcie, a w przypadku utworu muzycznego może to być nagranie fonograficzne lub nuty.

Projekty modowe nie zostały wymienione jako utwory chronione, co więcej pkt (b) omawianego przepisu wyklucza z ochrony pomysły, procedurę, proces, system, metody działania, koncepcje, zasady, odkrycia, bez względu na formę w jakiej są opisane, wyjaśnione, lub zilustrowane. Z powyższego wynika, że projekty modowe nie są chronione na gruncie prawa autorskiego per se. Ponadto należy zauważyć, że aby utwór podlegał ochronie na gruncie wspomnianej ustawy musi cechować się pewną dozą oryginalności (17 U.S. § 102 (a)). W tym miejscu warto pochylić się nad orzecznictwem, które pełni ogromną rolę w dookreśleniu tej przesłanki. Standard oryginalności jest bardzo łatwy w spełnieniu, ponieważ wymagana jest minimalna oryginalność tworzonego dzieła, aby podlegało ono ochronie. W wyroku w przełomowej sprawie *Feist Publications, Inc. przeciwko Rural Telephone Service Co.*, Sąd Najwyższy po raz pierwszy słusznie zajął się kwestią stopnia kreatywności, koniecznej do

¹⁴ S. Scafidi, *Intellectual Property and Fashion Design*, "Intellectual Property and Information Wealth" 2006, vol. 1, no. 115, s. 122.

otrzymania praw autorskich. Sąd ten wyraźnie stwierdził, że konieczna jest jedynie „odrobina kreatywności”. (Feist Publications, Inc. przeciwko Rural Telephone Service Co., Ill S Ct 1282, 1288 (1991))¹⁵. Z powyższego wynika więc, że potencjalnie większość nieskomplikowanych projektów odzieżowych mogłoby podlegać ochronie na gruncie prawa autorskiego.

Niezbędnym jest podkreślenie jednak, że nie wszystkie dzieła podlegają ochronie na gruncie ustawy, wszak ta wprowadza wyraźne wyłączenia w 17 U.S.C. §101. Należą do nich między innymi nieutralne utwory, tytuły i krótkie wyrażenia, pomysły i przedmioty użytkowe. To właśnie wyłączenie *tzw. utilitarian items* sprawiło, że ubrania, obuwie oraz akcesoria odzieżowe nie podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego w Stanach Zjednoczonych. Tak radykalne ustawodawstwo nie spotkałoby się jednak z aprobatą sądów, dlatego też 17 U.S.C. §101 niniejszej ustawy stanowi, że jedyną możliwością, aby użytecznym produktom przyznać ochronę na gruncie prawa autorskiego jest sytuacja, gdy poszczególne elementy użytecznego produktu mogą zostać odseparowane fizycznie lub za pomocą conceptualnego wyobrażenia i mogą istnieć niezależnie od użytecznej części danego produktu.

Powyższe zostało nazwane *the doctrine of separability*, nad której znaczeniem w kontekście ochrony projektów odzieżowych niewątpliwie należy się pochylić. Powstanie niniejszej doktryny związane jest z rozdziałem sztuki od użyteczności. Co do zasady, artykuły modowe traktowane są w charakterze sztuki użytkowej, dlatego też ich ochrona ograniczona jest *tzw. testem rozdzielnosci*¹⁶. Ochrona projektów odzieżowych uzależniona jest od możliwości odseparowania aspektu artystycznego i użytkowego danego artykułu odzieżowego. Jak wskazano w literaturze przedmiotu, test rozdzielnosci traktowany jest jako relik i pozostałość po XIX wieku co z pewnością nie odpowiada współczesnym realiom konkurencyjnego rynku mody¹⁷. Przede wszystkim należy podkreślić, że to kryterium charakteryzuje się dużą dozą arbitralności, co w praktyce powoduje, że jest trudne do zastosowania. W konsekwencji, większość utworów wzornictwa przemysłowego, którymi są artykuły z sektora mody pozostaje poza ochroną prawa autorskiego na gruncie amerykańskich przepisów. W kontekście niniejszych rozważań warto więc pochylić się nad jeszcze jedną istotną kwestią. Jak wskazano w literaturze przedmiotu, wzornictwo

¹⁵ *Copyright Law*, [online] <http://www.thefashionlaw.com/learn/copyright-law> [dostęp: 01.03.2018].

¹⁶ *Rozdział IV, §3, pkt. 6*, [w:] A. Tischner, *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej*, Warszawa 2015.

¹⁷ Tamże.

przemysłowe może być chronione na gruncie prawa patentowego jako *design patents*. Jest to praktyka często wykorzystywana do ochrony odzieży, nie mniej jednak należy zwrócić uwagę na negatywne aspekty tego rozwiązania, a mianowicie na długotrwały i kosztowny proces patentowania.

Podwalin niniejszej doktryny oraz przyznawania ochrony projektom spełniającym funkcję użyteczności doszukiwać należy się już w sprawie *Mazera v. Steina*, 74 S.Ct. 460, gdy Sąd Najwyższy orzekł, że ochrona przysługuje statuetkom kobiet i mężczyzn w pozycjach tanecznych. Sąd orzekł, że statuetki były objęte prawem autorskim, pomimo tego, że miały służyć jako podstawa do lamp stołowych - niewątpliwie artykułów spełniających użyteczną funkcję, w tym przewodów elektrycznych, gniazd i abażurów. Uznał, że „Kongres ma na celu objęcie zakresem ustawy o prawach autorskich czegoś więcej niż tradycyjne sztuki piękne”. Id. o 468.¹⁸ Także w innej wiodącej sprawie *Kieselstein-Cord v. Accessories By Pearl, Inc.*, 632 F.2d 989 (2d., 1989), Sąd Apelacyjny uznał, że dekoracyjne klamry do pasków podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego. Podczas gdy klamry do pasków są zazwyczaj przedmiotami podlegającymi wyłączeniu ze względu na użyteczność, sąd wyjaśnił, że nie są to zwykłe sprzączki, a rzeźbione wzory umiejscowione w szlachetnych metalach, dekoracyjne w swej naturze i używane przede wszystkim dla ozdoby. Klamry do pasków wzniosły się więc na odpowiedni poziom twórczości i zostały objęte ochroną na gruncie prawa autorskiego. Pozwany twierdził natomiast, że przyznaje się do kopiowania sprzączek, nie mniej jednak nie podlegają one prawu autorskiemu, ponieważ nie da się ich oddzielić od użytecznej części paska. Sąd nie zgodził się jednak z argumentacją pozwanego uzasadniając, że nawet jeśli nie można fizycznie oddzielić sprzączek od paska, to jest to możliwe konceptualnie, dlatego należy przyznać im stosowną ochronę¹⁹. Niezbędnym w kontekście niniejszych rozważań jest przytoczenie jeszcze jednej głośniejszej sprawy, którą nazwać można przełomową w omawianej dziedzinie²⁰. *Varsity Brands, Inc.* pozwała *Star Athletica, L.L.C.* za skopiowanie charakterystycznych fragmentów strojów cheerlederek. Sąd Okręgowy w Zachodnim Dystrykcie Tennessee uznał, że strojom nie należy się ochrona, tym samym

¹⁸ *Copyrights in the Fashion Industry – Tips for Protecting Designs*, [online] <https://www.lexisnexis.com/lexis-practice-advisor/the-journal/b/lpa/archive/2017/09/27/copyrights-in-the-fashion-industry-tips-for-protecting-designs.aspx> [dostęp: 02.03.2018].

¹⁹ Tamże.

²⁰ C. Mazurek, *Fashion Copyright and the Muddling of the Useful Articles Doctrine*, [online] <http://blog.jipiel.law.nyu.edu/2016/04/fashion-copyright-and-the-muddling-of-the-useful-articles-doctrine/> [dostęp: 03.03.2018].

wyraził zgodę na dalsze ich kopiowanie przez Star Athletica²¹. Powód wniósł apelację od tej decyzji wskazując, że elementy podlegające ochronie można odseparować od użytecznej części stroju. Sąd Apelacyjny uznał argumentację powoda i tym samym uchylił decyzję sądu pierwszej instancji²². Rada Fashion Designers of America, Inc. (CFDA) argumentowała, że orzeczenie na korzyść Star Athletica „miałoby szybki i szkodliwy wpływ na przemysł mody w Stanach Zjednoczonych, pozostawiając projektantów mody bezbronnych wobec kopistów, a tym samym podważając ich motywację do dalszego dążenia do tworzenia innowacyjnych, oryginalnych projektów». Rada podkreśliła również zmianę w amerykańskim przemyśle odzieżowym jaka dokonała się w ciągu ostatniego stulecia, a także potrzebę ochrony dzieł amerykańskich projektantów przed piractwem, w szczególności ze względu na stosowanie nowych, innowacyjnych technologii, które umożliwiają kopiowanie na ogromną skalę, poprzez obniżenie kosztów produkcji²³. Pozwany nie zgodził się jednak z orzeczeniem i postanowił zaskarżyć wyrok do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w celu wydania prawidłowego rozstrzygnięcia posłużył się przeprowadzeniem dwuetapowego testu²⁴. Przede wszystkim najpierw należy zbadać, czy dzieło podlegające ochronie może być postrzegane jako dwuwymiarowy lub trójwymiarowy utwór odseparowany od użytecznej części produktu, oraz czy można je zakwalifikować jako obraz, grafikę lub rzeźbę utrwaloną w materialnym wymiarze nawet gdy zostało odseparowane od użytecznej części. Po przeprowadzeniu niniejszego testu Sąd orzekł, że fragmenty strojów Varsity Brands mogą podlegać prawu autorskiemu, o ile spełniają inne warunki, takie jak oryginalność. Podkreślił również, że nie ma znaczenia fakt, że część strojów podlegających ochronie nie została fizycznie odseparowana od całości, bowiem co zostało już wcześniej wykazane, wystarczy jedynie koncepcyjne oddzielenie. Sąd również wyjaśnił, że Varsity Brands „nie ma prawa zakazać jakiegokolwiek osobie wyprodukowania munduru cheerleaderskiego o identycznym kształcie, kroju i wymiarach”. Id. w 1013., ponieważ te elementy nie podlegają ochronie ze względu na użyteczną funkcję, a ochrona przyznana jest fragmentom strojów²⁵.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt sektora mody stwierdzić należy, że *doctrine of separability* w kontekście projektów odzieżowych wywołuje szereg

²¹ zob. *Varsity Brands, Inc., v. Star Athletica, LLC*, 2014 U.S. Dist. LEXIS 26279.

²² zob. *Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC*, 799 F.3d 468 (6th Cir. 2015).

²³ *Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc.*, [online] <https://harvardlawreview.org/2017/11/star-athletica-l-l-c-v-varsity-brands-inc/> [dostęp: 03.03.2018].

²⁴ zob. więcej: *Varsity Brands, Inc., v. Star Athletica, LLC*, 137 S.Ct. at 1007.

²⁵ *Copyrights in the Fashion Industry – Tips for Protecting Designs ...*

rozbieżności i sprzeczności w orzecznictwie. Podkreślić trzeba, że co do zasady kształt, krój i położenie elementów nie podlegają ochronie, ponieważ zostały uznane przez sądy za niemożliwe do odseparowania, również koncepcyjnie²⁶. Warto zauważyć, że w orzecznictwie sądów amerykańskich oprócz powyżej opisanych spraw, pewne projekty odzieżowe zostały uznane za chronione na gruncie prawa autorskiego np. kostium Halloweenowy, multikolorowy sweter w paski z aplikacją w liście, a także sweter z wiewiórką²⁷.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Jak już zostało podkreślone w niniejszym opracowaniu, produkty z sektora mody rozpatrywać należy w kategoriach wzornictwa przemysłowego. Należy zauważyć, że utwory wzornictwa przemysłowego są wprost wymienione jako przedmiot prawa autorskiego w art. 1 ust. 2 pkt 5 pr. aut. Nie oznacza to oczywiście, że każdy wzór przemysłowy automatycznie podlega ochronie jako utwór. Również rejestracja wzoru nie jest wymagana, aby wzór podlegał ochronie na gruncie omawianej ustawy. Koniecznym jest jednak, aby wzór spełniał ustawowo wymagane przesłanki, czyli stanowił przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia²⁸. Podkreślić jednocześnie trzeba, że pomimo częściowej zbieżności terminologicznej rozumienie tych przesłanek jest odmienne niż na gruncie ustawy p.w.p. co będzie przedmiotem poniższych rozważań²⁹. Warto także zaznaczyć, że mimo bardzo skromnego dorobku polskiej doktryny w zakresie *fashion law*, ochrona odzieży na gruncie prawa autorskiego była przedmiotem nielicznych rozważań w piśmiennictwie. Przykładowo J. Buchalska wskazała wprost, że „istnieje możliwość ochrony wytworów branży modowej jako utworu w rozumieniu prawa autorskiego”³⁰. Kwestia ta nie budzi również sporów w literaturze przedmiotu, gdzie podkreśla się dopuszczalność ochrony projektów odzieży³¹.

²⁶ G. M. Garrison, A.S. Baldrige, N. L. Vescovo, *Copyright Protection for Designs of Useful Articles*, [online] https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/litigation_committees/intellectual/march-april-2017-outline.pdf [dostęp: 01.11.2018].

²⁷ Tamże.

²⁸ W. Machała, *Wzornictwo przemysłowe – między własnością przemysłową a prawem autorskim*, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego", 2007, nr 4, s. 240.

²⁹ Tamże, s. 241.

³⁰ J. Buchalska, *Fashion law – kilka uwag wstępnych...*, s. 816.

³¹ Por. J. Sieńczyło-Chłabicz, *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2018, s. 79; K. Grzybczyk, [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. P. Ślęzak, Warszawa 2017, s. 29.

Najbardziej problematyczny w kontekście branży mody pozostaje jednak sposób oceny przesłanki działalności twórczej oraz indywidualnego charakteru³².

Na potrzeby niniejszego opracowania należy wskazać, że ochrona prawnoautorska powstaje automatycznie i nie wymaga spełnienia żadnych formalności ani poniesienia żadnych kosztów³³. Jest więc szczególnie pożądana w sektorze mody, gdzie największe znaczenie mają produkty sezonowe, uzależnione od zmieniających się w czasie trendów. Zgodnie z art. 8 pr. aut. prawo autorskie co do zasady przysługuje twórcy, a w przypadku, gdy pracownik stworzył dany utwór w wyniku wykonywania obowiązku ze stosunku pracy, pracodawca nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe na co wskazuje art. 12 ust. 1 pr. aut. Jak zauważono w literaturze, zasygnalizować trzeba, że szczególnie ciekawe w odniesieniu do branży mody jest wykorzystanie druku 3D, ponieważ problematyczna jest wtedy kwestia twórcy danego utworu³⁴. Należy zauważyć, że co do zasady ochrona prawnoautorska ma charakter terytorialny, nie mniej jednak w praktyce wzór stworzony przez polskiego projektanta, na mocy podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych będzie chroniony praktycznie na całym świecie³⁵. Zgodnie z art. 36 pr. aut. autorskie prawa majątkowe trwają przez cały okres życia twórcy oraz 70 lat po jego śmierci. W kontekście niniejszych rozważań warto również wspomnieć o poprzednio obowiązującej regulacji art. 116 p.w.p., która została uchylona w 2015 r. Na mocy tego przepisu, po upływie 25 letniego okresu ochrony wzoru, automatycznie wygasły również autorskie prawa majątkowe do tego wzoru. Okres ochrony zarejestrowanych wzorów na gruncie prawa autorskiego był więc znacznie skrócony.

Oryginalność (działalność twórcza)

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że omawiana przesłanka odnosi się do stwierdzenia, że dany rezultat człowieka ma charakter kreacyjny³⁶. Jak wskazano w orzecznictwie, wymóg twórczości jest spełniony, jeżeli

³² J. Buchalska, *Prawne aspekty ochrony mody*, [w:] *Prawo wobec kultury i sztuki*, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak, Warszawa 2018, s. 255.

³³ M. Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, *Ochrona własności intelektualnej w sektorze odzieżowo tekstylnym. Poradnik dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*, b.d.w., s. 14.

³⁴ Zob. więcej: J. Buchalska, *Prawne aspekty ochrony mody ...*, s. 258.

³⁵ M. Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, *Ochrona własności intelektualnej ...*, s. 18.

³⁶ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, s. 49.

subiektywnie istnieje nowy wytwór intelektu³⁷. Twórczość traktowana jest więc jako przeciwieństwo naśladownictwa, wynikającego ze stosowania pewnych automatycznych reguł³⁸. Proces powstawania danego dzieła powinien być wynikiem samodzielnego wysiłku twórczego, a stworzone dzieło powinno być nowe z punktu widzenia twórcy³⁹. W tym kontekście trzeba wskazać, że dopuszczalne jest więc występowanie paralelnej, równoległej twórczości, na skutek której powstają dwa zbliżone utwory, z czego późniejszy nie stanowi plagiatu⁴⁰.

Indywidualny charakter

Indywidualny charakter dzieła związany jest z oceną, czy w utworze istnieją właściwości związane z niepowtarzalną osobowością człowieka⁴¹. Judykatura zaproponowała natomiast inne rozumienie tej przesłanki, sprowadzając ją do badania różnic pomiędzy powstałym dziełem i utworami, które powstały wcześniej⁴². Indywidualność dzieła stwierdza się na podstawie analizy konkretnego wytworu intelektualnego, a nie na podstawie działalności twórczej, która doprowadziła do jego powstania⁴³. W doktrynie wskazuje się, że pomocniczy przy weryfikowaniu tej przesłanki może okazać się test statystycznej jednorazowości sformułowany przez M. Kummera, w którym dochodzi do badania, czy wcześniej takie dzieło już powstało oraz czy jest statystycznie prawdopodobne stworzenie go w przyszłości przez inną osobę⁴⁴. Test ten jednak nie jest pozbawiony wad, dlatego ma charakter wyłącznie pomocniczy. Drugą możliwością przy ocenie indywidualności jest metoda odwołania się do obiektywnie doświadczalnych cech utworu, w celu stwierdzenia różnic w stosunku do dzieł tego samego gatunku⁴⁵. Przy ocenie indywidualnego charakteru należy więc skupić się na zewnętrznych cechach wytworu. W literaturze przedmiotu wskazano, że w przypadku wzorów przemysłowych istnienie indywidualności dzieła jest w istocie bardzo ciężkie do wykazania, ponieważ

³⁷ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 listopada 2007 r., sygn. akt I Aca 800/07, Lex nr 370747.

³⁸ J. Sięczyło-Chlabicz, *Prawo własności intelektualnej ...*, s. 69.

³⁹ Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. akt IV CSK 359/09, Lex nr 694269.

⁴⁰ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 1995 r., sygn. akt I ACr 620/95, Lex nr 62623.

⁴¹ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie ...*, s. 49.

⁴² W. Machała, *Wzornictwo przemysłowe ...*, s. 245.

⁴³ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie ...*, s. 49.

⁴⁴ Tamże.

⁴⁵ J. Sięczyło-Chlabicz, *Prawo własności intelektualnej ...*, Warszawa 2018, s. 73.

opiera się na intuicyjnym przekonaniu⁴⁶. Przedstawiciele doktryny uważają więc, że *de facto* w takich sytuacjach następuje zastąpienie tego wymogu łatwiejszym do badania kryterium nowości przedmiotowej, które formalnie jest obce prawu autorskiemu⁴⁷. *De lege lata* jest to jednak nie do przyjęcia. Najbardziej kontrowersyjny pogląd w kontekście badania indywidualnego charakteru wzorów przemysłowych wyraża jednak M. Poźniak-Niedzielska, która twierdzi, że wzory zdobnicze, aby podlegać ochronie na gruncie prawa autorskiego muszą posiadać „artyzm”⁴⁸. Przyjęcie tego stanowiska doprowadziłoby do sytuacji, w których wyłącznie moda *haute-couture* podlegałaby ochronie. Ciekawe rozstrzygnięcie tego problemu proponuje E. Ferenc-Szydełko, która stwierdziła, że ocena indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego powinna uwzględniać cechy funkcjonalne danego przedmiotu i konieczność zachowania przez niego pewnych powtarzalnych kształtów (np. płaszcz musi posiadać rękawy). Oryginalność wzoru powinna być więc rozpatrywana dopiero na bazie spełnienia przez niego wymogów funkcjonalnych⁴⁹. Z punktu widzenia branży modowej ostatnie stanowisko jest najbardziej trafne. Należy bowiem zauważyć, że otwiera drogę do ochrony nie tylko ubrań z gatunku „wysokiego krawiectwa”, ale także odzieży codziennej, co na gruncie teoretycznym nie budzi w doktrynie wątpliwości. Podkreślić trzeba, że przesłanka indywidualności na gruncie p.w.p. rozumiana jest odmiennie, ponieważ jej ocena dokonywana jest z punktu widzenia zorientowanego użytkownika. W literaturze przedmiotu wskazano, że na gruncie prawa autorskiego ochronie podlegają desenie materiałów, projekty ubrań, kostiumy filmowe, torebki, apaszki czy kapelusze⁵⁰.

Ustalenie

Kolejną niezbędną przesłanką, aby projekt odzieżowy był chroniony na gruncie prawa autorskiego jest jego ustalenie na co wskazuje art. 1 pr. aut. Sama koncepcja projektanta nie podlega ochronie. Niezbędnym jest, aby dana idea została wyrażona w formie szkicu, rysunku, grafiki albo w jakikolwiek inny sposób jak np. gotowy produkt ubrania⁵¹.

⁴⁶ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie ...*, s. 56.

⁴⁷ Tamże.

⁴⁸ W. Machała, *Wzornictwo przemysłowe ...*, s. 247.

⁴⁹ E. Ferenc-Szydełko, *Wybrane problemy ochrony prawnej dzieł haute couture*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2001, nr 3, s. 209.

⁵⁰ M. Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, *Ochrona własności intelektualnej ...*, s. 16.

⁵¹ Tamże.

Pozostałe formy wyrażenia dzieł mody

Warto również w kontekście omawianej tematyki zwrócić uwagę na jedną kwestię. W literaturze przedmiotu dostrzeżono wyjątkowość produktów modowych „*haute couture*”, które przejawiają się w rozmaitych formach wyrażenia⁵². Zważywszy na fakt, że terminem tym posłużył się ustawodawca w art. 74 pkt 2 pr. aut. odnośnie programów komputerowych, stosując daną konstrukcję do utworów „wysokiego krawiectwa” E. Wojcieszko-Głuszko wyróżnia jako przykładowe formy wyrażenia tego typu utworów: rynek poglądowy, rysunek techniczny, formę rozpiętego materiału, model wykonany z materiału zastępczego, model oryginalny-prototyp, utrwalenie form na fotografiach lub taśmach filmowych.

Prawnoautorska ochrona fotografii gotowych produktów

Strony internetowe oferujące podrabiane towary zazwyczaj posługują się oryginalnymi zdjęciami pobranymi z oficjalnych katalogów uprawnionego. Profesjonalnie wykonane zdjęcia kolekcji modowych lub poszczególnych towarów są w stanie lepiej sprzedać dany produkt niż fotografie przedstawiające podróbki. Domy mody skupiając się na głównym naruszeniu bardzo często zapominają o możliwości autonomicznej ochrony fotografii przedstawiających dany wzór, tym samym rezygnując z dochodzenia roszczeń z tego tytułu⁵³.

Porównanie i ocena regulacji

Zmierzając ku końcowi przedstawionych uwag, niezbędnym jest usystematyzowanie przedstawionych rozwiązań oraz ocena obowiązujących regulacji. Pomimo ogromnego znaczenia ekonomicznego sektora mody w Stanach Zjednoczonych, amerykański ustawodawca nie przykładają należytej wagi do ochrony projektów modowych. Generalne wyłączenie określonych kategorii dóbr spod ochrony nie odpowiada potrzebom współczesnego i jakże konkurencyjnego rynku. Problem ten niejednokrotnie został dostrzeżony przez ustawodawcę amerykańskiego i podjęto próby dokonania stosownych zmian, które miały na celu zwiększenie ochrony projektów modowych. Pierwszą próbą był projekt aktu prawnego The Design Piracy Prohibition Act (DPPA). Jego główne założenia dotyczyły zapewnienie 3 letniej ochrony *sui generis*

⁵² E. Ferenc-Szydełko, *Wybrane problemy ochrony prawnej ...*, s. 214.

⁵³ M. Du Vall, J. Ożegalska-Trybalska, *Ochrona własności intelektualnej ...*, s. 16.

wszelkim projektem modowym. Ochrona zostałaby rozszerzona na całość odzieży – zarówno damskiej, męskiej jak i dziecięcej. Aby uzyskać stosowną ochronę projektant musiałby dokonać stosownego zgłoszenie w U.S. Copyright Office 3 miesiące od upublicznienia projektu. Proponowane zmiany spotkały się z ogromną krytyką, zarzucano im przede wszystkim, że ugodzą w prawa niezależnych projektantów, a faworyzować będą ogromne koncerny modowe. Po nieudanej próbie wprowadzenia DPPA, usiłowano uzyskać kompromis, wyrazem czego były projekty Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act (IDPPPA) i Innovative Design Protection Act (IDPA). IDPPPA zasadniczo zbieżna z uregulowaniami DPPA zmierzała do wprowadzenia ciekawego rozwiązania dozwolonego użytku osobistego, stanowiąc wprost, że nie stanowi naruszenia skopiowanie wyglądu produktu odzieży, jeśli produkt taki stworzony jest z myślą o użytku osobistym lub przez najbliższych członków rodziny⁵⁴. Ponadto, zmierzano do dokonania zmian w kwestii środka prawnego w przypadku naruszenia stanowiąc, że właściciel projektu modowego byłby uprawniony do wszczęcia postępowania w sprawie jakiegokolwiek naruszenia jego wzoru już po upublicznieniu, jednocześnie ustalając 4 warunki jakie musiałoby spełnić pismo powoda w przypadku naruszenia⁵⁵. Węzłowe założenia IDPA oprócz kwestii powyższych, dotyczyły zmniejszenia uprawnień właściciela projektu modowego statuując, że jest on zobowiązany do uprzedniego, pisemnego zawiadomienia o przysługującej ochronie danego wzoru w sytuacji, gdy dowie się o naruszeniu, które nastąpiło lub nastąpi w przyszłości. Ewentualne wystąpienie na drogę sądową byłoby możliwe po upływie 21 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o naruszeniu praw przez potencjalnego pozwanego. Powyższe akty prawne nie przeszły jednak pomyślnie przez proces legislacyjny, a ochrona jaka przysługuje projektantom z tytułu praw autorskich jest niewielka i ograniczona wspomnianym testem „separability”. Główne i podstawowe ograniczenie jakie wynikają z takiego uregulowania dotyczą możliwości objęcia ochroną wyłącznie fragmentów artykułów modowych, a nie całości z uwagi na ich przynależność do kategorii „useful article”. Z tego wynika, że nie jest możliwym objęcie ochroną kształtu danego towaru z sektora mody. Warto zaznaczyć, że jest to istotna odrębność w stosunku do uregulowania europejskiego, a tym samym także polskiego, z racji europejskiego rodowodu polskich przepisów. Wyrazem powyższego założenia jest stanowisko sądu francuskiego wyrażone w sprawie YSL vs. Lauren.

⁵⁴ *Copyright Legislation for Fashion Designs (Proposed)*, [online] <http://www.thefashionlaw.com/learn/proposed-copyright-legislation-for-fashion-designs> [dostęp: 03.11.2018].

⁵⁵ Tamże.

„O oryginalności dzieła Yves Saint Laurent świadczy sposób, w jaki jest ono skrojone” – stanowił Tribunal de Commerce de Paris. W przedmiotowej sprawie doszło do skopiowania wyłącznie charakterystycznego kroju i sposobu uszycia co zostało uznane za naruszenie praw autorskich⁵⁶. Podstawową różnicą jaka zachodzi pomiędzy prawem polskim, a prawem amerykańskim jest to, że krajowy ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń w stosunku do określonych kategorii dóbr, tak jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Takie rozwiązanie, pomimo że problematyczne na gruncie praktycznym, daje możliwość ochrony potencjalnie wszystkim wzorom z sektora mody, które spełniają omówione wcześniej przesłanki ochrony. Polska regulacja nie jest jednak pozbawiona wad, ponieważ wyjątkowo problematyczne jest określenie czy spełniony został warunek „indywidualnego charakteru” danego przedmiotu z sektora mody. *De lege lata*, niedopuszczalne jest jednak stosowanie łatwiejszego do zweryfikowania kryterium nowości przedmiotowej, które jest proponowane przez profesorów Barta i Markiewicz, ponieważ nie jest ono znane formalnie prawu autorskiemu. Prowizorycznie błahе problemy dotyczące mody, często bagatelizowane przez ustawodawców, okazują się skomplikowanymi sytuacjami prawnymi godzącymi w prawa projektantów, przez brak dostosowania regulacji prawnych do tego specyficznego sektora gospodarki. Reasumując, raz jeszcze należy podkreślić, że ochrona praw własności intelektualnej w sektorze mody odgrywa istotną rolę i stanowi skuteczną rekompensatę poniesionych inwestycji. Właściwie wykorzystywana, może stać się istotnym narzędziem zwalczającym chociaż w pewnym stopniu naruszenia występujące w omawianej branży. Jednocześnie, pomimo niewątpliwej wartości ekonomicznej mody, problematyka dostosowania praw własności intelektualnej do omawianej branży pozostaje wciąż niedoceniana. Z powyższych względów, zasadnym jest pochylenie się nad tą stosunkowo nową dziedziną prawa. Niewątpliwie niniejsza praca nie aspiruje do miana kompleksowej analizy ochrony praw autorskich w sektorze mody, nie mniej jednak zarysowane problemy mogą dać asumpt do pogłębienia omawianej tematyki wśród współczesnych badaczy prawa.

⁵⁶ I. Gruszka, *Czym jest inspiracja w sprawie mody?*, [online] <https://instytutprawamody.pl/czym-inspiracja-prawie-mody/> [dostęp:

BIBLIOGRAFIA

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016.

Buchalska Joanna, *Fashion law – kilka uwag wstępnych*, [w:], *Sine ira et studio, Księga Jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu*, red. T. Er-neciński i in., Warszawa 2016.

Buchalska Joanna, *Prawne aspekty ochrony mody* [w:], *Prawo wobec kultury i sztuki*, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak, Warszawa 2018.

Copyright Law, [online] <http://www.thefashionlaw.com/learn/copyright-law> [dostęp: 01.03.2018].

Copyright Legislation for Fashion Designs (Proposed), [online] <http://www.thefashionlaw.com/learn/proposed-copyright-legislation-for-fashion-designs> [dostęp: 03.11.2018].

Copyrights in the Fashion Industry – Tips for Protecting Designs, [online] <https://www.lexisnexis.com/lexis-practice-advisor/the-journal/b/lpa/archive/2017/09/27/copyrights-in-the-fashion-industry-tips-for-protecting-designs.aspx> [dostęp: 02.03.2018].

Du Vall Michał, Ożegalska-Trybalska Justyna (red.), *Ochrona własności intelektualnej w sektorze odzieżowo tekstylnym. Poradnik dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*, b.d.w.

Ferenc-Szydełko Ewa, *Wybrane problemy ochrony prawnej dzieł haute couture*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2001, nr 3.

Garrison Grady M., Baldrige Adam S., Vescovo Nicholas L., *Copyright Protection for Designs of Useful Articles*, [online] https://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/litigation_committees/intellectual/march-april-2017-outline.pdf [dostęp: 01.11.2018].

Grupa ds. mody, [online] <http://knpwi.umcs.lublin.pl/organizacja/grupa-ds-mody/> [dostęp: 23.06.2018].

Gruszka Ingrid, *Czym jest inspiracja w sprawie mody?*, [online] <https://instytutprawamody.pl/czym-inspiracja-prawie-mody/> [dostęp: 03.11.2018].

Kancelaria SPCG, [online] <http://www.spcg.pl/pl/specjalization/43> [dostęp: 23.06.2018].

Kolsun Barbara, Jimenes Guillermo C., *Fashion law. A guide for Designers, Fashion Executives and Attorneys*, Londyn 2014.

Machała Wojciech, *Wzornictwo przemysłowe – między własnością przemysłową a prawem autorskim*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2007, nr 4.

Mazurek Carl, *Fashion Copyright and the Muddling of the Useful Articles Doctrine*, [online] <http://blog.jipel.law.nyu.edu/2016/04/fashion-copyright-and-the-muddling-of-the-useful-articles-doctrine/> [dostęp: 03.03.2018].

Moda w Polsce z potencjałem, [online] <http://www.egospodarka.pl/128428,Moda-w-Polsce-z-potencjalem,1,39,1.html> [dostęp: 14.04.2018].

Niewelt Magdalena, *Konferencja „The Spectrum of style”, Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki, 4 kwietnia 2014 r.*, „Palestra” 2014, nr 7-8.

Prawo mody - wyzwania stojące przed branżą, [online] <http://www.allerhand.pl/index.php/pl/home/549-prawo-mody-wyzwania-stojace-przed-branza.html> [dostęp: 23.06.2018].

Raciniwska Alicja, *Prawo własności intelektualnej w modzie. Historyczny rozwój prawnej ochrony producentów mody*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 2.

Scafidi Susan, *Intellectual Property and Fashion Design*, “Intellectual Property and Information Wealth” 2006, vol. 1, no. 115.

Scafidi Susan, *Introduction: Fashion Law Triumphant-Designing Success in a New Legal Field*, [w:] *Navigating fashion law*, red. S. Scafidi i in., Aspatore 2015.

Sieńczyło-Chlabicz Joanna, *Prawo własności intelektualnej*, Warszawa 2018.

Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., [online] <https://harvardlawreview.org/2017/11/star-athletica-l-l-c-v-varsity-brands-inc/> [dostęp: 03.03.2018].

Ślęzak Piotr (red.), *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, Warszawa 2017.

Textiles and clothing in the EU, [online] <http://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-clothing/eu/> [dostęp: 20.06.2018].

Tischner Anna, *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej*, Warszawa 2015.

Tkaczyk Jolanta, *Raport – rynek mody w Polsce*, [online] <http://rynkologia.pl/artykuly-info/varia/raport-rynek-mody-w-polsce/> [dostęp: 20.06.2018].

Varsity Brands, Inc. v. Star Athletica, LLC, 799 F.3d 468 (6th Cir. 2015).

Varsity Brands, Inc., v. Star Athletica, LLC, 137 S.Ct. at 1007.

Varsity Brands, Inc., v. Star Athletica, LLC, 2014 U.S. Dist. LEXIS 26279.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 listopada 2007 r., sygn.akt I Aca 800/07, Lex nr 370747.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 1995 r., sygn. akt I ACr 620/95, Lex nr 62623.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2010 r., sygn. akt IV CSK 359/09, Lex nr 694269.

Wyrok TSUE z dnia 2 maja 2012 r., C-406/10.

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF PROTECTING FASHION PRODUCTS UNDER COPYRIGHT LAW IN POLAND AND THE UNITED STATES

This article presents the protection of fashion designs on the basis of Polish and American copyright law. The clothing industry brings huge profits, and due to the specificity of the industry and constantly changing trends is very difficult to understand. Fashion is one of the areas in which creativity, quality and originality of the offered products are extremely valued. The purpose of this article is to analyze the problem of copyright protection in the fashion industry, taking into account the specific character of the given area. The article will present the desirability of such regulations. Fashion designs are not protectable under United States Copyright Act because they are considered as functional items. The author will also draw upon important court cases that have influenced the formation of this area and its proper understanding. Finally, the article will compare the provisions of the law in force in Poland with US legislation, and draw conclusions that will allow readers to answer the question in which country the fashion designers will get better protection.

Keywords: fashion law, intellectual property law, copyright law

IV

INTELLECTUAL PROPERTY IN OUTER SPACE ACTIVITIES

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ
I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEJ

INTELLECTUAL PROPERTY IN OUTER SPACE ACTIVITIES: AN ANALYSIS OF THE CURRENT INTERNATIONAL REGULATORY FRAMEWORK FROM THE AMERICAN AND EUROPEAN PERSPECTIVE

Introduction

‘Intellectual Property’ (IP) and studies related to it have gained special attention in the recent past, not without reason. In the age of information when societal achievements are variously developed throughout the world, the relevance of IP is more and more important. And since everyone who creates something wants to have a right over it, it has become necessary to create the respective notion of ‘Intellectual Property Rights’ (IPR). These sets of rights and legal relations – the establishment of which originates back to the early 20th century – acquired by creation, invention or transfer of IP, come into effect by operation or protection of law under certain legal regimes. Proponents of IP argue that IPR protection is undoubtedly vital in order to ensure engagement and progress in numerous activities. An IP right is clearly “a competitive weapon, whose practical goal is to secure and enforce a temporary monopoly for the owner”¹. The space industry and endeavors in space are

¹ B. L. Smith, *Towards a Code of Conduct for the Exercise of Intellectual property Rights (IPR) in Space Activities-Moderation of the Monopoly?*, “Proceedings Of The Colloquium On The Law Of Outer Space” 1997, iss. 39.

not exceptions. A wide variety of space-related technological developments require granting and enforcing IP rights to assure needed progress.

There are certain challenges for effective IP protection for space-related activities. Prominent among them is the fact of the territorial limitation of IPR. Generally, the scope of IPR is national and, in a few cases, regional.² But most space activities have an international nature. They are often conducted in an international environment, namely Outer Space, which has been declared a “province of all mankind”, as will be further discussed³. Space activities are frequently the result of cooperation among different countries or parties incorporated in different jurisdictions. In consequence, the limited scope of the applicability of IPR may not be effective for such activities.

Therefore, the proper amendment of existing IP rules is needed. Reforms should focus on issues including creation of IPR for inventions made in Outer Space and effective enforcement mechanisms for IPR for space activities. Reformers may draw on previous regulations such as the regime regarding patentable inventions made on board the International Space Station, as by an intergovernmental agreement⁴ concluded by the participating states.

This paper’s analysis will begin by introducing the international space law regime of rules and provisions governing space activities. Secondly, major multi-lateral intellectual property treaties and conventions will be presented with analysis of the most relevant provisions from perspective of exploration and use of space. In this part the broadened deliberation will be devoted to two most important fields of IP protection – copyright and patent. The main international mechanisms governing them, as well as obstacles to achieving the necessary level of protection and the ability to effectively enforce it will be respectively examined. Further, national and regional regulations will be studied to compare the legislative actions taken in the USA and at the European level as well as in individual European countries.

International Regime of Space Law

Space Law is a kind of international law applicable to the Outer Space zone. Even though the boundary between air space and outer space has never

² *Intellectual Property and Space Activities. Issue paper prepared by the International Bureau of WIPO*, 2004, p. 10, [online] www.wipo.int/export/sites/www/patent-law/en/developments/pdf/ip_space.pdf [access: 08.02.2018]

³ Art. 1, [in:] *Outer Space Treaty*, London/Moscow/Washington, 27 January 1967.

⁴ *Intergovernmental Agreement*, Washington, done 29 January 1998, entered into force 27 March 2001; TIAS No. 12927; Cm. 4552; *Space Law – Basic Legal Documents*, D.II.4.

been precisely defined by any international agreement, the 100th kilometer above the sea level (a place referred to as Karman line) is broadly accepted as the altitude from where the Outer Space begins⁵. Originally, activities in Outer Space were primarily undertaken only by the few superpowers that could then afford to build and launch satellites. Nowadays, however, new technology has made access to Outer Space much cheaper and the world as a whole is on the brink of commercializing space, as more and more private companies invest in the space industry. These new commercial ventures include remote sensing from space, launch and space vehicles services, and direct broadcasting. Space tourism and asteroid mining are likely to be developed in the near future.

Although national and international rules concerning intellectual property rights are generally well established, their applicability to space related operations is still uncertain. But before discussing IPR for space activities, the fundamental provisions governing the exploration and use of Outer Space will be presented.

Space Law is based on five United Nations treaties⁶ that are supplemented by four non-binding UN Resolutions⁷. Among these treaties, the Outer Space Treaty 1967 (OST) is the most important as the first international document covering space activities that lays down the basis from which space law have further developed. The OST establishes broad and general principles

⁵ S. F. de Córdoba, *Presentation of the Karman separation line, used as the boundary separating Aeronautics and Astronautics*, Fédération Aéronautique Internationale, 21.06.2004.

⁶ *Outer Space Treaty - Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (hereafter Outer Space Treaty)*, London/Moscow/Washington, done 27 January 1967, entered into force 10 October 1967; Currently 107 States are parties of the treaty; *Rescue Agreement - Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space*, London/ Moscow/Washington, done 22 April 1968, entered into force 3 December 1968; Currently 92 States are parties of the treaty; *Liability Convention - Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, London/ Moscow/Washington, done 29 March 1972, entered into force 1 September 1972; Currently 89 States are parties of the treaty; *Registration Convention - Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space*, New York, done 14 January 1975, entered into force 15 September 1976; Currently 64 States are parties of the treaty; *Moon Agreement - Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies*, New York, done 18 December 1979, entered into force 11 July 1984; Currently 18 States are parties of the treaty.

⁷ *Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting*, UNGA Res. 37/92, of 10 December 1982; *Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space*, UNGA Res. 47/168, of 14 December 1992; *Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of all States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries*, UNGA Res. 51/122, of 13 December 1996; *Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space*, UNGA Res. 41/65, of 3 December 1986.

for the use and exploration of Outer Space. Among these, *Article I* and *Article II* of the OST give anyone [any government?] the right to use Outer Space but not to appropriate it, stating that “Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means”. Thus, there is no state sovereignty in Outer Space. It is regarded as a *res communis*. *Article IV* of the OST obliges State Parties to use Outer Space “for peaceful purposes”. Especially interesting from the point of view of emerging private space ventures is *Article VI* of the OST, which states that States Parties are internationally responsible for all of the activities in space that are undertaken by governmental or private entities, requiring that private activities in space must be authorized and supervised by national governments. The primary role for states regarding space activities under the OST is also highlighted by *Article VII* and the Liability Convention providing State liability for damages to a third party, further distinguishing it between absolute liability for damage occurring to the surface of the Earth or aircraft in flight and liability based on fault in regards to other objects in an Outer Space imposed on the launching State. Further, *Article VIII* and the Registration Convention states that State Parties exercise jurisdiction and control over space objects in outer space which are in its registry⁸. These briefly mentioned provisions consist the basic, fundamental rules by which space activities are handled. Having said that, next the regulatory framework governing IPR will be presented with the focus on the two most important fields of IP protection – copyright and patent with an analysis of its applicability to space-related activities.

Intellectual Property Rights

IPR are generally divided into two groups: ‘Industrial Property’, applicable to functional, commercial innovations that include patents, industrial design, trade secrets, geographical indications and trademarks, and ‘Literary and Artistic Property’, applicable to works of the mind⁹. It should be noted that as a result of current technological developments, the formation of certain *sui generis* systems is also established. Intellectual Property is broadly regulated through a system of international treaties and international organizations, among which the most important one is the World Intellectual

⁸ Art. 8, [in:] *Registration Convention*, New York, 14 January 1975.

⁹ World Intellectual Property Organization, *What is intellectual property?*, Switzerland, No. 450(E), 2004, pp. 2-3.

Property Organization (WIPO), a special agency of the United Nations founded in 1967.

Copyright

In the case of copyright, the oldest and the most adhered-to international source of law is the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works¹⁰. It is complemented by WIPO Copyright Treaty¹¹ among others¹². In the Berne Convention were established the fundamental principles concerning firstly 'creator's doctrine' (*Article 2*) stating that only works that are intellectual creations of their authors are eligible for copyright protection, or the rule that only the 'mode of form of expression' of a work and not ideas on which it is based are protected (*Art. 2(1)*). The third principle concerns fixation of the work on a certain medium (*Art. 2(2)*).

From the perspective of space-related activities the copyright issue concerns the most important satellite remote sensing data, which are becoming more widespread with growing participation by the private sector. They represent immaterial goods and fulfil the criterion of creativity required by international rules and thereby fall under copyright protection. There is a noteworthy technical distinction between remote sensing data as primarily one generated by an automated process and not comprehensible for human minds, and processed data which has undergone some degree of processing. This determination must be taken under consideration when applying copyright. Therefore, as primary data do not fulfill the creativity criterion of copyright protection, processed data may be placed between non-protectable primary remote sensing data and analyzed information clearly eligible for protection. Another important issue concerns databases that contain satellite sensing data and information. It seems possible to protect them under IP law, but only if they fulfil the creativity criterion. Consequently, if an innovation will be ruled as applicable for copyright protection, the selection of appropriate

¹⁰ *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (hereafter Berne Convention)*, Berne, done 9 September 1886, entered into force 5 December 1887.

¹¹ *The World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty (hereafter WIPO Copyright Treaty)*, Geneva, done 2 December 1996, entered into force 6 March 2002.

¹² Other instruments supplement provisions of above-mentioned treaties are: *Universal Copyright Convention of 6 September 1952, as revised*, Paris, done 24 July 1971, entered into force 10 July 1971; the *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)*; *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Annex 1C to the WTO Agreement (Agreement Establishing the World Trade Organization)*, Marrakesh, done 15 April 1994, entered into force 1 January 1995.

national/regional legal regime should not be complicated because according to *Article 3(1)(a)* and *(2)* of the Berne Convention it is the author's nationality which determines the status of the work in regards to its protection .

What is more, there are challenging problems concerning use of these data and information in different countries as a result of different licensing conditions by which their providers make them available for further use. Because indeed, in practice, the most common mechanism to authorize third parties to use copyrighted works is licensing, conditions of which can vary across jurisdictions making its use problematic and unclear from legal perspective. But even though the legislative details can vary from one national regime to another, the general rules governing copyrights are internationally established and rights derived from principles of copyright protection have to comply with them. The licensor cannot create any 'new' rights in his license because in that case, declaring copyright regulations as a basis for such license would become questionable. The closer look at this issue aimed at assuring the compatibility of licensing with international law in regard to copyright protection will be vital.

Concluding above reflections, there is no doubt that to develop various new technologies that will prompt these science fiction activities in space to become a reality requires effective IP protection for innovation and creativity. If public or private entities do not believe that products of their work and creativity are sufficiently protected by IPR, it is obvious that they will be reluctant to invest in the space sector. Therefore, regulations concerning IPR directly affect investment decisions, and also the development of exploration and use of Outer Space.

Patent Law

Concerning regulations on the patent protection at the international level the Paris Convention for Protection of Industrial Property¹³ should be pointed as the most important, worldwide accepted guideline. This convention lays down two important rules: "National Treatment" (*Article 2*) – it states that each contracting state must grant same protection to the nationals of other contracting states as if it grants to its own nationals. And "Right of Priority" (*Article 4*) – a time-limited right, triggered by the first filing

¹³ *The Convention for the Protection of Industrial Property as Modified by Additional Act of 14 December 1900 and Final Protocol (hereafter Paris Convention)*, Paris, done 20 March 1883, entered into force 6 July 1884.

of an application which allows the claimant to file a subsequent application in another country for the same invention, effective as of the date of filing the first application. The relevant enforcement principles to be adopted and followed by all contracting parties are also regulated there. It is important to note that the Paris Convention does not contain the criteria for patentability of inventions, leaving this matter to the domestic law of the contracting parties, therefore making patent protection even more territorially limited and more difficult to apply to space activities. In this context, patent-related space activities have to be regulated either through national laws or through separate ad hoc agreements.

Comparison of the American and European regulations

The procedural character of the major international treaties regarding patent protection requires subsequent regulations at the national or regional level. The examples of such regulations can be represented by the European Patent Convention¹⁴ or the Eurasian Patent Convention¹⁵.

Moreover, current international regulations raise several practical questions, answers for which have to be found on a national or regional level. Whether the territorial jurisdiction under intellectual property law permits the extension of each national or regional law to the objects which the respective country/countries has registered and launched into outer space? While we can answer the question concerning which particular law should apply if inventions are made in outer space and they are used in one or more countries (the national intellectual property law of the concerned country or countries), the question over the applicability of the appropriate IP law when the activities are carried out in outer space needs separate consideration and actions by individual state's or regional legislatures.

In fact, some examples of attempts in this direction could be observed, but the United States of America is currently the only country that has established explicit provisions properly linking all essential elements (inventions, jurisdiction and territory) to extend the IP protection to inventions made in Outer Space. The Section 105 of 35 U. S. Code¹⁶ reads as follows:

¹⁴ *Convention on the Grant of European Patents*, Munich, done 5 October 1973, entered into force 7 October 1977.

¹⁵ *Eurasian Patent Convention*, Moscow, done 9 September 1984, entered into force 12 August 1995.

¹⁶ *US Patents in Space Act Patents in Outer Space Act*, Public Law 101-580, 15 November 1990.

(a) Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof under the jurisdiction or control of the United States shall be considered to be made, used or sold within the United States for the purposes of this title, except with respect to any space object or component thereof that is specifically identified and otherwise provided for by an international agreement to which the United States is a party, or with respect to any space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space.

(b) Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, shall be considered to be made, used, or sold within the United States for the purposes of this title if specifically so agreed in an international agreement between the United States and the state of registry.

By this provision the USA provides quasi-territorial effect on a space object that is carried on their registry.

Another state that followed a similar approach is France, where amendments were made to French Patent Law¹⁷ in 2008 by the introduction of the Law on Space Operations. Related provisions can be found also in Russian Law on Space Activities¹⁸ *Article 16*, which directly refers to its Civil Code provisions related to IP. Germany, by virtue of signing the Intergovernmental Agreement on the ISS¹⁹, also modified its patent law²⁰ so that it is applicable to inventions created on board an ESA- registered module. German approach has been subsequently followed by the Italian regulators²¹.

In fact, the abovementioned Intergovernmental Agreement on the ISS²² is a great example of an effort to effectively regulate intellectual property issue in relation to space activities. Its *Article 21* covers a wide variety of crucial aspects of IP related issues like protection, ownership, jurisdiction,

¹⁷ *French Law on Space Operations (Loi relative aux opérations spatiales)*, Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008.

¹⁸ *Law of the Russian Federation on Space Activities*, No. 5663-1, 20 August 1993, effective 6 October 1993.

¹⁹ *German Act on the Ratification of the Intergovernmental Agreement of 13 July 1990*.

²⁰ *Neufassung des Patentgesetzes von 16 December 1980*, (BGBl. 1981 I S. 1); *Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes von 10 October 2013*, (BGBl. I S. 3830).

²¹ *Patent Law*, Italy, Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, as last amended by Legislative Decree No. 198 of March 19, 1996.

²² *Ibidem*, n.3.

infringement, and enforcement. Similar attempts were made at the European Union level through the proposed Community Patent Regulation²³ in 2003:

This regulation shall apply to inventions created or used in outer space, including on celestial bodies or on spacecraft, which are under the jurisdiction and control of one or more Member States in accordance with international law²⁴.

The draft proposal was, however, withdrawn in 2012 as obsolete.

These examples demonstrate that efforts to regulate IP related issues to space activities are present, but still, lack of its comprehensiveness and harmony between one another might hurt cooperation in this area. Nevertheless, the details of specific regulations differ and require proper harmonization, it can be observed that generally criteria of patentability are similar in most jurisdictions.

Conclusion

It is vital to establish and develop uniform and harmonized intellectual property protection for space-related activities particularly as more and more data and information are generated, and new patentable inventions are being made. In the era of space commercialization and privatization, issues related to IPR will be even more crucial as especially private investors will not like to commit without certainty that their inventions will be protected. Thereby, in consequence, the lack of robust, appropriate regime certainly would hamper progress in space endeavors.

Based on the national, regional and international regulations analyzed above, although they present positive sign and show the willingness of the interested parties, they are too heterogenous and incomplete. The international community should still work on the adequate reflection of IP regulations of extra-territoriality and international character of space activities in order to provide the IP owners with real and enforceable rights. Relevant steps in this direction would be made by the International Institute of Space Law within UNISPACE III or within WIPO, potentially with the active involvement of UNIDROIT.

²³ *Proposal for a Council Regulation on the Community patent*, (2000/0177 (CNS), 7119/04 PI 28).

²⁴ Article 3(2)) Art. 3(2), [in:] *Proposal for a Council Regulation on the Community patent ...*

At the same time, legislations in the USA, at the European level, as well as in other countries should be developed in cooperation with each other in order to assure a uniform regulatory framework at the national/regional level.

Interestingly enough, Outer Space is not the only field where its international character may negatively affect the development of its operations because of posing hurdles and inconsistencies as to the applicability of IP protection. The internet is similarly cumbersome given its seemingly borderless nature often poses jurisdictional challenges²⁵. Similarly challenging is IP application in offshore zones particularly because of their complexity concerning patents and economic activities conducted in them²⁶. Despite the lack of substantial regulatory success in these areas, it is clear that relevant research, as well as available case law may prove useful for regulating space activities, and they could give some guidance in searching for the optimal regulatory choices for effective IPR regimes.

BIBLIOGRAPHY

Literature

Doldrina Catherine, *A rightly balanced intellectual property rights regime as a mechanism to enhance commercial earth observation activities*, "Acta Astronautica" 2010, vol. 67.

Commission on Intellectual Property Rights, Report: Integrating IPR and Development Policy, London 2002.

von Der Dunk Frans, Tronchetti Fabio, *Handbook of Space Law*, Cheltenham-Northampton 2015.

von Der Dunk Frans, *National Space Legislation in Europe. Studies in Space Law*, Brill 2011.

²⁵ T. Scassa, *New First Principles? Assessing the Internet's Challenges to Jurisdiction*, "Georgetown Journal of International Law" 2011, vol. 42, p. 4

²⁶ J. Galvin, M.N. Subjeck, *Does Offshore Mean Off-Limits? Courts Address the Geographic Scope of Patent Laws*, "New York Law Journal" 2013, no. 7.

Malagar Leo B., Apalisok Magdoza-Malagar Marlo, *International law of outer space and the protection of intellectual property rights*, “Boston University International Law Journal” 1999, vol.17.

Bhattacharya Raja, *Intellectual Property Rights in Outer Space*, Montreal 2002 (diploma thesis).

Zhao Yun, *Protection of Intellectual Property in Outer Space*, Washington 2006.

Smith Bradford L., *Towards a Code of Conduct for the Exercise of Intellectual property Rights (IPR) in Space Activities-Moderation of the Monopoly?*, “Proceedings Of The Colloquium On The Law Of Outer Space” 1997, iss. 39.

Scassa Teresa, *New First Principles? Assessing the Internet’s Challenges to Jurisdiction*, “Georgetown Journal of International Law” 2011, vol. 42.

Galvin J., Subjeck M. N., *Does Offshore Mean Off-Limits? Courts Address the Geographic Scope of Patent Laws*, “New York Law Journal” 2013, no. 7.

Legal acts

Intellectual Property and Space Activities. Issue paper prepared by the International Bureau of WIPO, 2004, [online] www.wipo.int/export/sites/www/patent-law/en/developments/pdf/ip_space.pdf [access: 08.02.2018].

International Space Law: United Nations Instruments, Vienna 2017.

Outer Space Treaty, London/Moscow/Washington, 27 January 1967.

Intergovernmental Agreement, Washington, done 29 January 1998, entered into force 27 March 2001; TIAS No. 12927; Cm. 4552.

Space Law – Basic Legal Documents, D.II.4.

Outer Space Treaty - Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies (hereafter Outer Space Treaty), London/Moscow/Washington, done 27 January 1967, entered into force 10 October 1967; Currently 107 States are parties of the treaty.

Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, London/ Moscow/Washington, done 22 April 1968, entered into force 3 December 1968.

Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects, London/ Moscow/Washington, done 29 March 1972, entered into force 1 September 1972.

Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, New York, done 14 January 1975, entered into force 15 September 1976.

Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, New York, done 18 December 1979, entered into force 11 July 1984.

Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting, UNGA Res. 37/92, of 10 December 1982.

Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space, UNGA Res. 47/68, of 14 December 1992.

Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of all States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries, UNGA Res. 51/122, of 13 December 1996.

Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space, UNGA Res. 41/65, of 3 December 1986.

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (hereafter Berne Convention), Berne, done 9 September 1886, entered into force 5 December 1887.

The World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyright Treaty (hereafter WIPO Copyright Treaty), Geneva, done 2 December 1996, entered into force 6 March 2002.

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Annex IC to the WTO Agreement (Agreement Establishing the World Trade Organization), Marrakesh, done 15 April 1994, entered into force 1 January 1995.

The Convention for the Protection of Industrial Property as Modified by Additional Act of 14 December 1900 and Final Protocol (hereafter Paris Convention), Paris, done 20 March 1883, entered into force 6 July 1884.

Convention on the Grant of European Patents, Munich, done 5 October 1973, entered into force 7 October 1977.

Eurasian Patent Convention, Moscow, done 9 September 1984, entered into force 12 August 1995.

US Patents in Space Act Patents in Outer Space Act, Public Law 101-580, 15 November 1990.

French Law on Space Operations (Loi relative aux opérations spatiales); Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008.

Law of the Russian Federation on Space Activities, No. 5663-1, 20 August 1993, effective 6 October 1993.

German Act on the Ratification of the Intergovernmental Agreement of 13 July 1990.

Neufassung des Patentgesetzes von 16 December 1980, (BGBl. 1981 I S. 1),

Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen Rechtsschutzes von 10 October 2013, (BGBl. I S. 3830).

Proposal for a Council Regulation on the Community patent, (2000/0177 (CNS), 7119/04 PI 28).

Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, on Patents for Inventions, (as last amended by Legislative Decree No. 198 of March 19, 1996).

Patent Law, Italy, Royal Decree No. 1127 of June 29, 1939, as last amended by Legislative Decree No. 198 of March 19, 1996.

INTELLECTUAL PROPERTY
IN OUTER SPACE ACTIVITIES: AN ANALYSIS OF THE
CURRENT INTERNATIONAL REGULATORY FRAMEWORK
FROM THE AMERICAN
AND EUROPEAN PERSPECTIVE

Along with technological development and the growth in economical potential of outer space, the number of space activities are still increasing. The wide spectrum of new technological application has resulted in multiple innovations and groundbreaking projects. As in any other domain, created works that are the intellectual property of their authors require appropriate protection. However, space activities encounter many obstacles in intellectual property law, mainly because of its inter-, or even supra-national character. The specific nature of space activities in the light of the issue of intellectual property constitute a real challenge for international legislation and national legal orders. This article aims to comprehensively analyze this problem. After a brief introduction of the rules and provisions governing space activities, the article then presents the current regulatory framework of intellectual property, underlining and with an enhanced analysis of the issue of copyright and patent law as the two, most important subjects for this type of activity. The principle problems to be examined are related to the space industry ensuring the required level of intellectual property protection as well as its effective enforcement. In the main part of the article, the author focuses on comparing the undertaken legislative measures the undertaken legislative measures in order to establish comprehensive, complete and homogeneous legal regime of intellectual property and its protection in the USA and in Europe, as well as in the individual European states.

Keywords: IPR of space activities, copyright in outer space, patent law in outer space, American IP legislation, European IP legislation

SPECYFIKA OCHRONY PATENTOWEJ W PRZESTRZENI KOSMICZNEJ

Wprowadzenie

Przestrzeń kosmiczna dla człowieka jest kolejną przestrzenią do zaadaptowania dla własnych potrzeb. Tak widzieli ją autorzy fantastyki, futurologicy i filozofowie. Ciało niebieskie nierzadko kryły w utworach beletrystycznych i spekulacjach potencjał bycia dziewiczym kontynentem, opływającym w bogactwa, dziką faunę, bądź nawet obce cywilizacje. Wraz z rozwojem technologii i jej udoskonalaniem do celów umożliwienia człowiekowi stałe przebywanie w przestrzeni kosmicznej, lub wykorzystania orbit do umieszczania tam właściwych urządzeń badawczych lub przemysłowych, przestrzeń kosmiczna stała się stałym elementem życia człowieka. Chociaż wraz sondami Venera i Mariner przeminęły spekulacje o istnieniu megafauny na Wenus oraz systemu kanałów na Marsie, problematyka relacji człowieka, do nieożywionej przyrody przestrzeni kosmicznej nabierała bardziej antropocentrycznego wymiaru.

Ten antropocentryczny wymiar napędzany był także lękami, związanymi z Zimną Wojną. Wyścig kosmiczny był popisem zdolności inżynierskiej oraz technologii podwójnego użycia. Ben Bova w „The High Road” opisuje amerykańskie podejście do wyścigu kosmicznego, wskazując, że rząd Stanów Zjednoczonych uznał, „iż wygrali wyścig, nie rozumiejąc, że na nim nie kończą się zawody”¹. Machowski w „Paragrafach dla Kosmosu”² relacjonuje problem z tworzeniem się pierwszego traktatu międzynarodowego, regulującego działalność państw w przestrzeni kosmicznej, przytaczając przykłady czasami

¹ B. Bova, *The High Road*, Boston 1981, s. 76.

² J. Machowski, *Paragrafy dla kosmosu*, Warszawa 1965, s. 45.

niesamowitych rozwiązań prawnych. Pierwotnie, przed umieszczeniem Sputnika w 1957 roku na orbitę okołoziemską, istniały różne koncepcje własności orbit i praw do powierzchni księżyca. Przyjęta przez FAI Linia Karana³ teoretycznie rozwiązała kwestię delimitacji przestrzeni kosmicznej, oddzielenia jej od słuca powietrznego, który rozciąga terytorialne władztwo państw na przestrzeń powietrzną znajdującą się nad ich terytorium. Jednak pozostawały inne aspekty tego prawa.

Państwa i specjaliści od prawa międzynarodowego zastanawiali się nad różnymi formami wykorzystania ciał niebieskich, a szczególnie problematyką ich możliwej militaryzacji. Jak wspomina Machowski, koncepcje poruszane przez zainteresowane strony nierzadko przypominały klasyczny kolonializm lub przypominały klasyczne wątki powieści fantastyczno-naukowych, jak wykorzystanie Księżyca jako kolonii⁴ karnej Stanów Zjednoczonych, czy umieszczenie na księżycu bazy raketowej⁵. Dopiero niepewność zwycięstwa w wyścigu o księżyc sprawiła, że amerykańanie zmienili strategię lobbystyczną i uznali konieczność powielenia postanowień Traktatu Antarktycznego z 1958 roku w przestrzeni kosmicznej. W ten sposób powstał podstawowy traktat regulujący działalność państw w przestrzeni kosmicznej i ciałach niebieskich, tj. „Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi” zwany traktatem o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku. Stanowi on ramę, na której dobudowywano kolejne traktaty, rozszerzające lub doprecyzowujące przepisy traktatu. Stanowił on także punkt odniesienia krajowych regulacji dotyczących działalności państw oraz ich podmiotów krajowych w przestrzeni kosmicznej. W roku 1979, po ponad siedmioletnich negocjacjach, Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła tekst Porozumienia Księżycowego. Jednak ze względu na odmienne rozumienie koncepcji Wspólnego Dziedzictwa Ludzkości wśród państw traktat okazał się katastrofą dyplomatyczną. Sugerozana forma przyszłego reżimu dotyczącego podziału korzyści z wykorzystania naturalnych surowców ciał niebieskich oraz zakaz terraformowania były sprzeczne z wizją programów post-Apollo. New Space Program zakładał oparcie uprzemysłowienia przestrzeni kosmicznej o tanie środki wynoszenia oraz wykorzystanie surowców z ciał niebieskich. Ostatecznie na skutek lobbingu

³ A.G. Haley, *Survey of Legal Opinion on Extraterrestrial Jurisdiction*, [w:], *XIth International Astronautical Congress Stockholm 1960 / XI. Internationaler Astronautischer Kongress / XIe Congrès International D'Astronautique*, red. Haley A.G., Grönfors K., Berlin-Heidelberg 1961, s. 37.

⁴ J. Machowski, *Paragrafy dla kosmosu ...*, s. 95.

⁵ Dokumenty odtajnione w 1961 roku; *United States Army (1959) – Project Horizon*, [online] https://history.army.mil/faq/horizon/Horizon_V1.pdf [dostęp: 30.10.2018].

L5 Society, National Space Institute i innych podmiotów dzielących wspólną wizję stałej, uprzemysłowionej obecności człowieka w przestrzeni kosmicznej, traktat został odrzucony w Senacie USA, w czego konsekwencji, traktatu nie podpisały ani Chińska Republika Ludowa ani Związek Radziecki. W obecnym porządku prawnym Porozumienie księżycowe nie jest traktowane jako prawo zwyczajowe ONZ⁶, natomiast prowadzone są prace nad stworzeniem nowego aktu międzynarodowego kosmicznego, odnoszącego się do działań z użyciem naturalnych surowców ciał niebieskich⁷.

Działalność państwowa i prywatna

Traktat o Przestrzeni kosmicznej był przyjęty w takim charakterze w kilku celach. Po pierwsze, by zapobiec wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej jako poligonu doświadczalnego lub pola walki. Po drugie, rozwiązać wszelkie wątpliwości i zablokować wszelkie roszczenia terytorialne ze względu na wbicie flagi w powierzchnię Księżyca lub innego ciała niebieskiego. Po trzecie, stworzyć ogólne ramy działalności i współpracy państw w erze zwanej „post-apollo”.

Ramy działalności państw przedstawiały się następująco. Po pierwsze ustanowiono swobodę eksploracji i prowadzenia przez państwa strony aktywności w przestrzeni kosmicznej. Wprowadzono jednak definitywne zakazy zawłaszczania⁸ ciał niebieskich drogą zasiedlenia lub inną, testowania i umieszczania w przestrzeni kosmicznej broni nuklearnej, broni masowego rażenia oraz stawiania fortyfikacji na ciałach niebieskich czy prowadzenia manewrów wojskowych. Ponadto do głównych pryncypiów traktatu należało rozciągnięcie jurysdykcji państw na obiekty umieszczone, złożone lub zbudowane w przestrzeni kosmicznej oraz ponoszenie odpowiedzialności za działalność i szkody wyrządzone przez jednostki, podlegające ich jurysdykcji, a także prawo do wejścia na pokład astronautów innych agencji.

Dla naszych rozważań najważniejsze z nich są Artykuły VII i VIII, chociaż artykuły I oraz II pełnią też ważną rolę w koncepcji produkcji w przestrze-

⁶ Raport UNCOPOS z posiedzenia podkomitetu prawnego z sesji z 2017 roku; *Final Report (A/AC.105/1122)*, [online] <http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2017/index.html> [dostęp: 30.10.2018].

⁷ *The Hague International Space Resources Governance Working Group*, [online] <https://www.universiteitleiden.nl/en/law/institute-of-public-law/institute-for-air-space-law/the-hague-space-resources-governance-working-group> [dostęp: 30.10.2018].

⁸ W swojej opinii z roku 1972 UNCOPUOS wyraził pogląd, iż zakaz zawłaszczania terytorialnego nie stoi na przeszkodzie wydobywania surowców naturalnych z powierzchni ciała niebieskiego; za: S. Gorove, *Major Concerns of private enterprises Regarding Recent Developments in Space Law*, [w:] *Space Manufacturing 1983*, American Astronautical Society, Waszyngton 1983, s. 199.

ni kosmicznej. Materialna produkcja kosmiczna może być rozróżniona na trzy kategorie⁹. Są to:

- Produkcja dóbr z zasobów ciał niebieskich¹⁰
- budowa infrastruktury kosmicznej in situ¹¹ (in-orbit)¹²
- produkcja dóbr z użyciem mikrogravitacji, z surowców sprowadzanych z Ziemi¹³.

Jak wskazano wyżej, surowce niezbędne do produkcji dóbr w przestrzeni kosmicznej brać mogą się z dwóch źródeł – mogą być podejmowane z ciał niebieskich¹⁴, bądź mogą być transportowane z Ziemi¹⁵. Metoda pozyskiwania zasobu z powierzchni ciała niebieskiego, potocznie nazywana jest górnictwem kosmicznym¹⁶. Istnieje także pokrewny termin, nierzadko używany zamiennie, tj. In-situ Space Resource Utilization¹⁷, czyli wykorzystanie zasobu kosmicznego na miejscu. Różnica między tymi dwoma zagadnieniami wyznaczana jest w ich skali oraz celu. W przeciwieństwie do ISRU, górnictwo kosmiczne jest nastawione na wielkoskalowe wydobywanie i ciągłość dostaw do odbiorcy, ponadto posiada charakter handlowy. ISRU jest związane bardziej z samowystarczalnością misji i często nie posiada charakteru handlowego lub

⁹ M. Cehelsky, *Space Manufacturing: The Stake, Interest, And Potential Role Of Developing Nations*, [w:] *AIAA, Space manufacturing 4 - Proceedings of the Fifth Princeton/AIAA Conference*, Space Studies Institute, Waszyngton 1981, s. 61.

¹⁰ A. H. Cutler, *Metallurgical Properties of Lunar and Asteroidal Steels*, [w:] *AIAA. Space Manufacturing 5 - Proceedings of the Sixth Princeton/AIAA Conference*, Space Studies Institute, Waszyngton 1985, s. 160.

¹¹ R. A. Freitas, W. B. Zachary, *A Self-Replicating, Growing Lunar Factory*, [w:] *AIAA. Space manufacturing 4 ...*, s.109.

¹² B. Goldsworthy, *The Development of a Composite Beam Building Machine for On-Site Construction of Large Space Structures*, [w:] *Space Manufacturing 1983 ...*, s.177.

¹³ B. E. Sarnoff, M. E. Kunze, P. Todd, *Electrophoretic Purification of Cells in Space: Evaluation of Results from STS-3*, [w:] *Space Manufacturing 1983 ...*, s. 139.

¹⁴ J. S. Lewis, *Mining the Sky: Untold Riches from the Asteroids, Comets, and Planets*, Boston 1997, s. 183.

¹⁵ A. Kantrowitz, *Laser Propulsion to Earth Orbit: Has Its Time Come?*, [w:] *AIAA. Space Manufacturing 6 - Proceedings of the Seventh Princeton/AIAA Conference*, Space Studies Institute, Waszyngton 1987, s. 235; D. E. Koele, *Reusable Commercial Space Processing Platforms*, [w:] *Space Manufacturing 1983 ...*, s. 119.

¹⁶ K. Muzyka, *Gdzie asteroidy kruszą, tam surowce leżą. Prawne aspekty wydobywania kopaliny w przestrzeni kosmicznej*, [w:] *Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku*, red. D. Gałuszka, G. Praszek, D. Żuchowska-Skiba, Kraków 2016, s. 527; tenże, *The Problems with an International Legal Framework for Asteroid Mining*, [w:] *Deep Space Commodities*, red. T. James, Cham 2018, s. 123

¹⁷ K. Sacksteder, T., Simon, *NASA In-Situ Resource Utilization (ISRU) Development & Incorporation Plans* 2011, [online] https://www.nasa.gov/pdf/203084main_ISRU%20TEC%2011-07%20V3.pdf [dostęp: 30.10.2018].

zarobkowego, gdyż zasoby zostają zużytkowane na potrzeby danej jednostki. W koncepcji ISRU dodatkowo katalog zasobów przestrzeni kosmicznej jest rozszerzany o recykling śmieci kosmicznych.

Chociaż zaawansowane testy metod górniczych są dopiero przed nami¹⁸, najczęściej współcześnie mówi się o zwożeniu kruszcu wydobytego z ciała niebieskiego na Ziemię, mając na myśli głównie metale grupy platynowej¹⁹ lub Hel-3²⁰. Jednak z tych surowców, o których najczęściej mowa z wykorzystaniem w przestrzeni kosmicznej są woda, tlen, krzem, dwutlenek węgla, nikiel, żelazo, związki azotu. Wykorzystane będą do produkcji paliw dla jednostek transferu orbitalnego (OTV²¹), konstrukcji infrastruktury planetarnej²², zaawansowanych jednostek międzyplanetarnych²³ oraz tworzenia samowystarczalnych ekosystemów w załogowych jednostkach kosmicznych²⁴.

Większość z tych zasobów przed wysłaniem ich do odbiorcy na Ziemi lub wykorzystaniem w przestrzeni kosmicznej musi przejść proces przetworzenia tudzież oczyszczenia²⁵. Koncepcje wykorzystania naturalnych warunków przestrzeni międzyplanetarnej snute były przez NASA i Radziecki program kosmiczny już w latach 60-tych. W latach 70-tych, po zakończeniu wyścigu księżycowego, oba bloki prowadziły intensywne badania nad zachowaniem się materiałów w mikrograwitacji oraz możliwości prowadzenia napraw, obróbki termicznej metali czy hodowli kryształków kwarcu i białka. Powstały wtedy programy umieszczenia na orbitach załogowych stacji kosmicznych, radziecki Almaz oraz amerykański Skylab. Agencje rządowe oraz podmioty

¹⁸ Projekt studentów Politechniki wrocławskiej przetestował zachowanie się urobku w mikrograwitacji, [online] <https://sites.google.com/site/tribokolo/nasze-projekty-2/dream-drilling-experiment-for-asteroid-mining> [dostęp: 30.10.2018].

¹⁹ R. B. Blair, *The Role of Near-Earth Asteroids in Long-Term Platinum Supply*, [w:] *Space Resources Roundtable II.*, Colorado School of Mines 2000, s. 5, [online] <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20010001658.pdf> [dostęp: 30.10.2018].

²⁰ G. L. Kulcinski, H.H. Schmitt, *The Moon: an abundant source of clean and safe fusion fuel for the 21st century* [w:] *Lunar Helium-3 and Fusion and Power - Proceedings of a workshop sponsored by the NASA Office of Exploration and the Department of Energy Office of Fusion Energy and held at the NASA Lewis Research Center Cleveland, Ohio April 25 and 26*, NASA 1988, s. 35.

²¹ *Conceptual Design of a Manned Orbital Transfer Vehicle prepared by the MOVERS for AE441-2 Space Vehicle Design and NASANSRA Advanced Design Program*, 1988, [online] <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19890009135.pdf> [dostęp: 10.07.2019], s. 3.

²² C. White, F. Alvarez, E. Shafirovich, *In-Situ Production of Construction Materials by Combustion of Regolith/Aluminum and Regolith/Magnesium Mixtures*, [w:] *AIAA. Space Manufacturing 14. Space Studies Institute*, Waszyngton 2010.

²³ K. Chen, T. McConaghy, M. Okutsu, J. Longuski, *A low-thrust version of the Aldrin cycler*, [w:] *ALAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference*, Waszyngton 2002.

²⁴ C. E. Folsome, *Closed Ecological Systems - Transplanting Earth's Biosphere to Space*, [w:] *AIAA. Space Manufacturing 6 ...*, s. 17.

²⁵ J. Lewis, S. Nozette, *Extraction and Purification of Iron-Group and Precious Metals from Asteroidal Feedstocks*, [w:] *Space Manufacturing 1983 ...*, s. 351.

prywatne zakładały możliwość wykorzystania odkrytych zjawisk dla celów przemysłowych²⁶. Chodziło nie tylko o spin-off technologiczny, ale rzeczywistą produkcję produktów wysokiej jakości. Takimi produktami miały być układy elektroniczne, unikalne stopy i wytwory ze stopów metali uzyskanych w mikrograwitacji, a także nowoczesne produkty farmaceutyczne powstały z elektroforezy w mikrograwitacji czy krystalizacji białek. Kolejne potencjalne źródła dochodu były jeszcze bardziej śmiałe. W 1983 roku na pokładzie Spacelabu, znajdującego się w ładowni orbitera wahadłowca Discovery na zlecenie McDonnell Douglas oraz Johnson & Johnson została przeprowadzona operacja elektroforezy, mającej na celu wyizolowanie kilku hormonów z zawiesiny, w skutek czego ma powstać produkt oczyszczony z osadów i produktów ubocznych. Dr Isaac Asimov w swoim eseju „Medicine from Space”²⁷ wyjaśnia, iż ze względu na różną wyporność (w środowisku roztworu) i masę cząstek aktywnych w zawiesinach, wpływ siły ciężenia znacznie spowalnia i zmniejsza efektywność procesu elektroforezy. Eksperyment zakończył się sukcesem, jednak w wyniku wady pojemników, próbki wróciły na Ziemię zanieczyszczone. Kolejny lot miał odbyć się w roku 1986, jednak katastrofa promu Challenger zmieniła politykę NASA co do używania wahadłowców do celów komercyjnych. Przekreśliło to tym samym planowaną inwestycję McDonnell Douglas w orbitalną fabrykę farmaceutyczną. Podobną koncepcją była Industrial Space Facility, firmy Space Industry Inc. Ta zautomatyzowana fabryka orbitalna, posiadająca moduły metalurgiczne oraz farmaceutyczne podzieliła los fabryki McDonnell Douglasa. Koncepcje zautomatyzowanej fabryki/laboratorium kosmicznego przetestowano dopiero później we wspólnym programie ESA i NASA, jakim był EURECA w latach 1992-1993. W latach 2001-2003 na zlecenie Scherigh-Plough przeprowadzono prace nad krystalizacją alfainterferonu w mikrograwitacji. W roku 2002 spółka uzyskała zgodę FDA (Food and Drug Administration) na metodę leczenia żółtaczkę typu C (HPC) z użyciem alfainterferonu pegylowanego rybawiryną. W roku 2003 kolejne kryształki miały powrócić na Ziemię na pokładzie orbitera Columbia misji STS-107. Lot skończył się tragedią, spowodowanej uszkodzeniem powłoki termicznej wahadłowca, w czego konsekwencji prom został rozerwany podczas wejścia w atmosferę, a cała jego 7 osobowa załoga zginęła. Ze szczątków udało się jednak wydobyć próbki skryształizowanego alfainterferonu. Te

²⁶ I. Cozmuta, L. D. Harper, D.J. Rasky, *Microgravity for economic growth and public benefit*, [w:] *65th International Astronautical Congress, Toronto, Canada*. International Astronautical Federation 2014.

²⁷ I. Asimov, *Past, Present and Future, Collected Essays*, Nowy York 1987, s. 311.

odzyskane próbki pozwoliły na stworzenie związku cynku z alfaninterferonem 2B, na który to związek w 2014 roku (zgłoszono w 2006 r.)²⁸, jako trójwymiarową krystaliczną molekułę uzyskało patent Merck & Co, który w 2009 roku dokonał fuzji z Scherig-Plough. Innymi kryształkami białkowymi, które ocalono z wraku STS-107 były kryształki urokinazy. Struktura trójwymiarowego kryształu miała pozwolić na lepsze badanie właściwości tej proteazy, a co za tym idzie, przyspieszyć badanie nad lekami na raka. Niestety zanim badacze odzyskali swoje próbki, część kryształków zdążyła się zdegenerować²⁹. Z kosmosu miały przybywać na Ziemię nie tylko kruszce czy wysokiej klasy unikalne produkty, ale także nieograniczona energia. Koncepcja Powersatów, zwanych też Space Based Solar Power Systems czy Solar Power Satellites była badana wielokrotnie przez NASA³⁰, a Gruman tworzył koncepcje załogowych jednostek konstrukcyjnych³¹, podczas gdy Peter Glaser opisywał rozkładane rusztowania³² dla paneli słonecznych³³. W latach 70ych Gerard K O'Neill rozbudzał wyobraźnię środowisk inżynierskich, akademickich oraz szerokiej publiczności swoją wizją cylindrycznych „Kolonii” w punktach libracyjnych układu Ziemia-Księżyc. Jego wizje nie były bez znaczenia, gdyż jego zwolennicy, twórcy L5 Society odegrali kluczową rolę w odrzuceniu przez Stany Zjednoczone Porozumienia księżycowego z 1979 roku. Postulowali oni szkodliwość takiego traktatu dla ekspansji kosmicznej, podkreślając zakaz terraformowania i mgliste i niekorzystne postanowienia dotyczące górnictwa kosmicznego, takie jak koncepcja Wspólnego Dziedzictwo Ludzkości. Chociaż pierwotnie idea traktatu była zbliżona do ustaleń osiągniętych podczas WARC 1985 przez ITU w stosunku do zagospodarowania orbity geostacjonarnej oraz zasobów satelitarnych wypracowanych przez Intelsat³⁴,

²⁸ Crystal of human interferon alpha 2B in complex with zinc - US8679472B1.

²⁹ *Space Experiments Survive*, [online] <https://www.nasa.gov/missions/shuttle/experiment.html> [dostęp: 30.10.2018].

³⁰ *Satellite Power System Engineering and Economic Analysis Summary*. NASA Technical Memorandum X-73344, November, 1976, [online] <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19770008543.pdf> [dostęp: 30.10.2018].

³¹ *Manned Remote Work Station Development Article. First Interim Review. Submitted to NASA Lyndon B. Johnson Space Center* 1978, s. 11, [online] <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19790007885.pdf> [dostęp: 30.10.2018].

³² M. M. Mikulas, H. G. Bus, *Design, Construction And Utilization Of A Space Station Assembled From 5-Meter Erectable Struts*, “NASA Technical Memorandum” 1986, 890/13, [online] <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19870002394.pdf> [dostęp: 30.10.2018].

³³ P. E. Glaser, *Solar Power Satellites — The Emerging Energy Option*. Ellis Horwood 1993, s. 138; Method and apparatus for converting solar radiation to electrical power - US3781647A.

³⁴ M. A. Rothblatt, *International Resource Allocation Policy Governing Asteroidal Wealth*, [w:] *ALAA. Space manufacturing 4 ...*, s. 89.

jego mgliste postanowienia i problemy z interpretacją napawały niepokojem przedstawicieli sektora prywatnego, naukowców oraz wizjonerów kosmosu³⁵.

W roku 1986 rozpoczęła się budowa radzieckiej, a potem rosyjskiej stacji MIR. Na jej pokładzie, w module Kristall prowadzono badania dotyczące obróbki i zachowania się materiałów w mikrogravitacji, elektroforezy oraz hodowli kryształów. Dodatkowo po transformacji ustrojowej, NASA i Roscosmos prowadziły wspólne badania z wykorzystaniem wahadłowców i esowskiego Spacelabu, dołączanego do stacji MIR. Z powodu problemów konstrukcyjnych oraz cięć w budżecie rosyjskiego programu kosmicznego, podjęto decyzje o deorbitacji Mira, która nastąpiła w roku 2001.

Od 1998 roku ziemię orbituje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Jej powstanie było nie wyłącznie gestem zakończenia rywalizacji w przestrzeni kosmicznej, ale wynikało z wcześniejszej praktyki współpracy między NASA i innymi agencjami oraz problematyką tworzenia Space Station Freedom po stronie amerykańskiej, oraz Mir-2 po stronie radzieckiej. Oba państwa stawiały przed problemem cięć w budżetach programów kosmicznych, dlatego postanowiono zawiązać współpracę, której początkiem było stworzenie umowy o międzynarodowej stacji kosmicznej z 1998 roku.

W chwili obecnej trwają prace nad rozwiązaniem kwestii pozycji społeczeństwa międzynarodowego w stosunku do problematyki wydobywania zasobów naturalnych ciał niebieskich w ramach UNCOPUOS. Podpisanie nowego traktatu międzynarodowego, stworzenie umowy międzyrządowej lub fiaska tych rozmów będzie mieć znamienne skutki dla globalnej gospodarki. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż strony prowadzące działalność górnictw, przetwórczą, transportową i budowniczą w przestrzeni kosmicznej oraz na ciałach niebieskich będą działać pod „taniami banderami”, funkcjonującymi poza restrykcyjnymi regulacjami kosmicznymi. Martin Rothblatt³⁶ oraz Galloway³⁷ wskazują w swoich publikacjach konieczność uwzględnienia ram prawnych samego wydobywania i oferowania wydobytych surowców, oraz nadzór organów specjalistycznych ONZ, takich jak WIDO nad produkcją w przestrzeni kosmicznej. Irmina Słomczyńska w „Europejskiej Polityce Kosmicznej” wskazuje dodatkowo problematykę importu produktów wytwarzanych w mikrogravitacji z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej³⁸.

³⁵ D. Brandt-Erichsen, *The L5 Society*, [online] <http://www.nss.org/settlement/L5news/L5history.htm> [dostęp: 30.10.2018].

³⁶ M. Rothblatt, *International Resource Allocation Policy Governing Asteroidal Wealth ...*, s. 89.

³⁷ E. Galloway, *Space Manufacturing And The Proposed Agreement Governing The Activities Of States On The Moon And Other Celestial Bodies*, [w:] *AIAA. Space manufacturing 4 ...*, s. 55.

³⁸ I. Słomczyńska, *Europejska Polityka Kosmiczna*, Lublin 2017, s.109.

Prawo patentowe

Prawo patentowe u swojego zarania miało stanowić gratyfikację dla innowatora i wynalazcy. Począwszy od przywilejów i monopoli, po Ustawę We-necką, aż do współczesnych regulacji, celem prawa wynikającego z patentu jest udzielenie jego właścicielowi tymczasowego monopolu na wolnym rynku. Z racji swojego charakteru, prawo patentowe jest prawem terytorialnym, które to terytorium rozciąga się na statki powietrzne, morskie oraz obiekty kosmiczne, posiadające właściwą rejestrację

Istnieją pewne mylne koncepcje związane z niekompatybilnością prawa kosmicznego, z prawem patentowym. Z racji swego przeciwstawnościowego charakteru, międzynarodowe prawo kosmiczne widzi swoją materię jako *res communis*. Prawo patentowe widzi jednak swoją materię jako prawo własności, które przysługuje twórcy takiego rozwiązania, które spełnia wymogi zdolności patentowej oraz przejdzie rygorystyczne badanie patentowe. Popycie niemożności pogodzenia tych dwóch idei podnoszą Leepuengtham³⁹ oraz Leonard Łukaszuk⁴⁰. Obaj badacze jednak popełniają błąd w rozważaniu ducha *ius spatiale*, w którym zakładają bezwzględną akceptację Porozumienia Księżycowego z 1979 roku. We wspomnianym wyżej raporcie z sesji podkomitetu prawnego UNCOPUOS z 2017 w punkcie 21 podniesione zostało, iż obecny status tego traktatu nie pozwala by uznać go nawet za prawo zwyczajowe (ang. Customary law).

Prawo patentowe, jak i prawo własności intelektualnej, ze względu na swój terytorialny charakter, traci swoją ważność tam, gdzie większość innych przepisów krajowych – na pokładach obiektów kosmicznych. Takimi obiektami mogą być satelity, bezzałogowe jak i załogowe stacje orbitalne lub planetarne, pojazdy do transportu ładunków oraz ludzi, roboty pracujące w przestrzeni kosmicznej lub na ciałach niebieskich. Według Ganta jurysdykcja państw rozciąga się nawet na skafander EVA⁴¹ w jaki zostaje wyposażony astronauta w celu prowadzenia prac naprawczych, konstrukcyjnych lub badań poza zamkniętym środowiskiem stacji lub pojazdu kosmicznego. Także dopiero na ciałach niebieskich, na których człowiek jest w stanie przeżyć bez

³⁹ T. Leepuengtham, *The Protection of Intellectual Property Rights in Outer Space Activities*. Edward Elgar Publishing, 2017 s. 21.

⁴⁰ L. Łukaszuk, *Ochrona własności przemysłowej w przestrzeni kosmicznej*, [w:] *Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie*, red. K. Kostrzewa - Myszona, Warszawa 2017 s. 65.

⁴¹ J. B. Gantt, *Space Station Intellectual Property Rights and U. S. Patent Law*, [w:] *Les Stations Spatiales Habitées - Aspects Juridiques. Manned Space Stations - Legal Issues. Proceedings of the Colloquium held 7-8 November, 1989 in Paris*, red. D. Guyenne, ESA 1990, s.107.

pomocy ochronnej aparatury, tzn. posiadającym naturalny bądź sztucznie przetworzony ekosystem zgodny z potrzebami człowieka, obywatel dowolnego państwa na Ziemi może znaleźć się poza Ziemią, poza wszelką jurysdykcją terytorialną. Zgodnie z art VII Traktatu o przestrzeni kosmicznej jurysdykcja rozciąga się także na obiekty w tej przestrzeni złożone czy zbudowane. Taka sama idea „floating islands”⁴² jest stosowana w międzynarodowym prawie morskim i lotniczym. Także widzimy, że prawo patentowe jest kompatybilne z międzynarodowym prawem kosmicznym. Jednak Zgodzić się należy z profesorem Łukaszukiem, że brak jednolitej jurysdykcji w przestrzeni kosmicznej, wynikającej z zasady niezawłaszczalności przestrzeni kosmicznej ani ciał niebieskich, stanowi główny problem egzekwowania praw uprawnionego z patentu w kosmicznym środowisku.

Ustawa ustanawiająca Narodową agencję ds. aeronautyki i przestrzeni kosmicznej (NASA) z 1958 roku, w rozdziale III ust 5 (b) stanowi, iż każdy wynalazek wykonany na zlecenie Rządu lub NASA przechodzi na własność tejże agencji. Ponadto punkt (k) „Use or Manufacture of Patented Inventions Incorporated in Space Vehicles Launched for Persons Other Than United States” głosi:

The use or manufacture of any patented invention incorporated in a space vehicle launched by the United States Government for a person other than the United States shall not be considered to be a use or manufacture by or for the United States within the meaning of section 1498(a) of title 28, unless the Administration gives an express authorization or consent for such use or manufacture.

Ustawa Inventions in space Act z 1990 roku stanowi, iż jako jurysdykcje amerykańską w kwestii wynalazków w przestrzeni kosmiczną traktuje się:

- obiekt wypuszczony z terenu Stanów Zjednoczonych
- obiekt wypuszczony z innego terenu będący pod rejestracją lub kontrolą USA.

Kwestia kontroli i rozciągania się jurysdykcji na obiekt, tudzież uznanie obcego obiektu za wykorzystywany lub kontrolowany przez Stany Zjednoczone

⁴² Dlatego we wczesnej astronautyce i fantastyce naukowej nazywane były Wyspami na niebie. Przykładowa kolonia O’Neilla nosiła również nazwę „Island One”; *Space resources and space settlements: technical papers derived from the 1977 summer study at NASA Ames Research Center. Moffett Field, California 1977*, red. G. K. O’Neill, Waszyngton 1978.

była przedmiotem niejednego sporu. W 1993 roku w sprawie *Hughes Aircraft Co. v. United States*⁴³ spółka Hughes podnosiła, iż brytyjski satelita Ariel 5, Zbudowany w Wielkiej Brytanii i wyniesiony z terytorium Kenii, a będący w pewnym etapie eksperymentu pod kontrolą Centrum Lotów Goddarda NASA. Satelita posiadał na swoim pokładzie układ, który naruszał prawo do patentu Hughes Aircraft⁴⁴. Sąd Federalny Stanów Zjednoczonych orzekł, iż kontrola podmiotu rządowego Stanów Zjednoczonych, w rozumieniu 28 U.S. Code § 1498, była niewystarczająca, *ergo* satelita Ariel 5, na którego pokładzie znalazły się skarżone rozwiązania, nie znajdował się pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych. W tej samej sprawie, sędzia James T. Turner orzekł również w kwestii pozostałych skarżonych obiektów kosmicznych Helios A, Helios B, ISEE B oraz AMPTEE UKS. Pierwsze trzy z nich, sondy służące do badań Słońca według sądu znajdowały się pod kontrolą USA, gdyż zostały wyniesione z terenu Stanów Zjednoczonych. W przypadku AMPTEE UKS, sąd orzekł, że pomimo zajścia okoliczności spełniających przesłanki wykorzystania przez USA obiektu, którego integralnym elementem jest zaskarżone rozwiązanie, należy przyjąć, że stanowiło to tymczasowy pobyt zgodnie z 35 U.S. Code § 272.

29 stycznia 1998 roku została podpisana Umowa o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS-IGA). Umowa regulowała relacje jurysdykcji opartej na rejestracji modułu, kwestie obywatelstwa astronautów rządowych, załóg pojazdów kosmicznych czy „Uczestników Lotów Kosmicznych”, odpowiedzialność, zarządzanie, rozbudowę, transfer własności oraz kwestię przekazywania danych i własności intelektualnej. Artykuł 21 umowy o ISS odwołuje się do własności intelektualnej w rozumieniu art. 2 Konwencji o WIPO.

Rzeczony artykuł dodatkowo ugruntowuje koncepcje „floating islands” w relacji prawa własności intelektualnej do międzynarodowego prawa kosmicznego. Każdy wynalazek stworzony bądź opracowany w danym module, liczy się jako opracowany na terytorium danego państwa. Nie jest to wyznacznik dla podmiotu prywatnego co do jurysdykcji, w której może zgłosić swoje rozwiązanie. Jak pisze A Farand w „*Jurisdiction and liability issues in carrying out commercial activities in the international space station (ISS)*”, taki przepis był wyłącznie potrzebny stronie amerykańskiej, ze względu na ich

⁴³ *Hughes Aircraft Company, v. United States of America*, No. 426-73 United States Court Of Federal Claims 29 Fed. Cl. 197 August 16, 1993.

⁴⁴ U. T. Ro, M. J. Kleiman, G. K. Hammerle, *Patent Infringement In Outer Space In Light Of 35 U.S.C. § 105: Following The White Rabbit Down The Rabbit Loophole*, “Boston University Journal of Science and Technology Law” 2011, vol. 17.

ustawę o wynalazkach w przestrzeni kosmicznej. Zapis dotyczący ESA stanowi, iż podmiot posiadający ochronę w kilku państwach członkowskich ESA, może dochodzić roszczenia naruszenia własności intelektualnej na pokładzie lub elemencie (ang. „*infringement in or on an ESA-registered element*”), tylko w jednym kraju naruszenia. Państwa ESA mogą także rozciągać swoją jurysdykcję na elementy należące do ESA, w celu stwierdzenia, że wynalazek został stworzony na ich terytorium.

Problematyka terytorialna rozciąga się także na infrastrukturę i pojazdy budowane w przestrzeni kosmicznej. Nie ważne jest czy jest to konstrukcja stelażowa pod platformę orbitalną, czy jest to sztucznie stworzony schron dla robotów księżycowych albo sztucznie utwardzone lądowisko. Jeżeli Europejska Agencja Kosmiczna hipotetycznie konstruowałaby bazę na księżycu, używając koncepcji własnej, jaką jest Moonvillage czy koncepcji CSA⁴⁵, opartej o zagospodarowanie naturalnych jaskiń lawowych lub górnictwo podziemne, taka konstrukcja nadal podlega jurysdykcji ESA. Jednak, jeżeli metoda spiekania i utwardzania regolitu, lub tworzenia okładziny ochronnej wewnątrz tunelu została wykonana przy użyciu chronionej metody, na którą ochronę patentową uzyskał podmiot w Stanach Zjednoczonych, podmiot możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia patentu będzie przysługiwać podmiotowi amerykańskiemu jedynie w wypadku, jeżeli to rozwiązanie uzyskało ochronę lub pierwszeństwo w którymś z krajów członkowskich ESA, bądź też zgłoszenie pierwszeństwa wpłynęło do Europejskiego Urzędu Patentowego.

Inną problematyką jurysdykcyjną jest problem tymczasowego przelotu pojazdów oraz zwrotu obiektów kosmicznych. Jest to problematyka spotykana między innymi w przemyśle morskim, szczególnie budowy statków. Koncepcje składania statków, budowy czy naprawy jednostek międzyplanetarnych na orbicie nie są wcale nowością⁴⁶. Jednak większą kontrowersję budzą jednostki aeroorbitalne, konstrukcyjnie i zadaniowo zbliżone do wczesnych wizji orbiterów wahadłowców z programu Shuttle, lub pokrewnych im raketoplanów. Po pierwsze, w przypadku istnienia komercyjnych wahadłowców oraz stacji orbitalnych (które mogłyby w razie potrzeby dokonać niezbędnych napraw, by zapobiec katastrofom takim jak STS-107 Columbia 2003). Pojawia się

⁴⁵ G. Baden, L. Grenier, B. Blair, *Lunar Underground Mining and Construction*, [w:] *48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition*. Orlando, Florida, American Institute for Aeronautics and Astronautics, Waszyngton 2010.

⁴⁶ J. M. Snead, *Architecting Rapid Growth in Space Logistics Capabilities*, [w:] *40th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit AIAA 2004-4068 11-14 July 2004, Fort Lauderdale, Florida*, 1. American Institute of Aeronautics and Astronautics 2004.

problem retrofitingu⁴⁷, tzn. modyfikacji danej konstrukcji i jej wewnętrznej instalacji. Jeżeli pojazd Aeroorbitalny, jak np. wariant Sierra Nevada Dreamchaser⁴⁸ pozostający pod jurysdykcją amerykańską, zostanie wyposażony w opatentowany system nawigacji, korekcji lotu lub innowacyjną „tarczę” chroniącą przed skutkami wchodzenia w atmosferę, która to modyfikacja została dokonana bez wykupienia właściwej licencji u podmiotu, który posiada ochronę na terenie Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, ze względu na warunki pogodowe jest zmuszony na terenie Federacji Rosyjskiej zamiast Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze dualizm tych jednostek w obecnej sytuacji prawnej sprawia, iż teoretycznie one po wejściu w atmosferę traktowane są jako samolot, więc byłby to tymczasowy pobyt lub przelot nad jurysdykcją państwa, gdzie dane rozwiązanie jest chronione patentem. W amerykańskim prawie zostało to uregulowane jako 35 U.S. Code § 272:

The use of any invention in any vessel, aircraft or vehicle of any country which affords similar privileges to vessels, aircraft or vehicles of the United States, entering the United States temporarily or accidentally, shall not constitute infringement of any patent, if the invention is used exclusively for the needs of the vessel, aircraft or vehicle and is not offered for sale or sold in or used for the manufacture of anything to be sold in or exported from the United States.

Podobnie odnosi się do tego ustawa o NASA z 1958 roku. W rozdziale III ust 5 punkt (j) stanowi, iż tymczasowy przelot lub awaryjne lądowanie pojazdu zawierającego na pokładzie chroniony wynalazek, nie będzie traktowane jako naruszenie.

Jednak zgodnie z Umową o ratowaniu astronautów i zwrocie obiektów kosmicznych z 1968 roku, tę jednostkę należy niezwłocznie oddać prawowitemu właścicielowi. Umowa ta powstawała jednak w czasach kapsuł, zanim pojawiły się wielorazowe pojazdy kosmiczne posiadające zdolność do swobodnego wchodzenia w atmosferę, dlatego zastosowano w nim analogie do „martime salvage”.

Z kolei problemem będą także wytwarzane bez właściwej licencji podróbki wytwarzane w przestrzeni kosmicznej. O ile wytwarzanie części zamiennych

⁴⁷ R. Mikalsen, P. Harlfinger, A. P. Roskilly, *Patent Protection In The Marine Industry: International Legal Framework And Strategic Options*, “Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment” 2011, vol. 225, iss.3.

⁴⁸ *Orbital Space Mission*, [online] http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/hsti/FreeFlyer_Orbital_Mission.html [dostęp: 30.10.2018].

na potrzeby stacji kosmicznej, z użyciem takich urządzeń jak drukarki 3D i 4D będzie stanowić wyczerpanie patentu⁴⁹, to wprowadzenie na rynek produktu wytwarzanego bez licencji w miejscach, gdzie jest on chroniony patentem, jest podstawą dla uprawnionego z patentu do wniesienia skargi na naruszenie jego prawa wynikającego z udzielonej ochrony patentowej. Takimi miejscami może być ziemskie terytorium państwa bądź stacje kosmiczne należące do jego jurysdykcji.

Dlatego też, co wskazuje dr Wachowicz w swojej publikacji „Polski Sektor Kosmiczny”⁵⁰, przedsiębiorstwa coraz częściej wybierają ochronę jaką daje im tajemnica przedsiębiorstwa niż tą, którą daje im system patentowy. Elon Musk sam przyznaje, że patentowanie podsystemów wykorzystywanych przez SpaceX byłoby „dawaniem chińczykom książki kucharskiej”⁵¹. Racjonalnym jest uznanie, iż metoda produkcji w zautomatyzowanej fabryce orbitalnej lub księżycowej mogłaby być lepiej chroniona tajemnicą przedsiębiorstwa niż patentem, gdyż z samej swej natury patenty ujawniają daną metodę produkcji unikalnego produktu. Jednak nie wszyscy zdają się podzielać tę koncepcję. Podmioty takie jak Made in Space, którzy w roku 2018 zaczęli eksperymentalną produkcję światłowodów z ZBLANu w mikrogravitacji, już posiadają ochronę patentową udzieloną na swoje rozwiązania związane z tą produkcją oraz drukiem 3D w mikrogravitacji.

Jeżeli już wskazaliśmy terytorialny zakres działania prawa patentowego, powinniśmy omówić problematykę zdolności patentowej. Zdolność patentowa jest zespołem cech i właściwości, jakie powinno posiadać rozwiązanie technologiczne, w celu ubiegania się o ochronę patentową. Na potrzeby tej pracy skupimy się na legislacji amerykańskiej. Zgodnie z paragrafem 101 tytułu 35 Kodeksu Stanów Zjednoczonych Ameryki, ubiegać się o ochronę patentową może „Ten kto wynajdzie lub odkryje nowy i użyteczny proces, urządzenie, wytwór lub substancje, lub jakiegokolwiek użyteczne ich usprawnienie może uzyskać patent, zgodnie z warunkami i wymogami wymienionymi w tym tytule”.

⁴⁹ Por. Wyrok Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa w sprawie *Schütz (UK) Limited v. Werit (UK) Limited* [2013] UKSC 16, z 13 Marca 2013 r; E. D. Ferrill, P. A. Riley, *Using Design-Patent Protection for Replacement Parts*, [online] <https://www.finnegan.com/en/insights/using-design-patent-protection-for-replacement-parts.html> [dostęp: 30.10.2018].

⁵⁰ M. E. Wachowicz, *Polski Sektor Kosmiczny – struktura podmiotowa, możliwości rozwoju, pozyskiwanie środków*, Warszawa 2017.

⁵¹ K. Bhasin, K. ELON MUSK: *‘If We Published Patents, It Would Be Farcical’*, [online] <http://www.businessinsider.com/elon-musk-patents-2012-11?IR=T> [dostęp: 30.10.2018].

Należy w tym punkcie zaznaczyć problematykę Odkrycia w amerykańskim prawie patentowym. W 2016 roku David Kappos, Prezes USPTO w latach 2009-2013 złożył formalny wniosek do Kongresu, w którym wnosił o uchylenie przepisu 101 tytułu 35 Kodeksu, na gruncie sprzeczności jego treści z orzecznictwem SCOTUS. Problematyka ta wydaje się być wyłącznie teoretyczna w przypadku rozwiązań tworzonych z wykorzystaniem mikrograwitacji, takich jak hodowla roślin. W bazie danych USPTO nie widnieją jednak żadne patenty związane z roślinami hodowlanymi w mikrograwitacji, chociaż istnieją chronione rozwiązania dotyczące systemów używanych do prowadzenia takiej hodowli. W przypadku kryształków białkowych⁵² ich naturalna krystalizacja w mikrograwitacji nie może być podstawą do udzielenia ochrony patentowej. Sztucznie wytworzone trójwymiarowe struktury białkowe mogą być posiadać zdolność patentową, pomimo istnienia ich nietrójwymiarowych, niekryształicznych form, chyba, że metoda produkcji takich kryształków znajduje się już w stanie techniki. Analogicznie do amerykańskiej praktyki postępuje Urząd ds. Własności Intelektualnej Zjednoczonego Królestwa w swoich wytycznych badań patentowych⁵³. W przypadku mikrograwitacji samo działanie tego środowiska na materię i organizmy żywe nie może być opatentowane, gdyż jest to zjawisko występujące naturalnie. Zdolność patentową posiadać będzie nowe, nieoczywiste rozwiązanie problemu technicznego, wykorzystujące to zjawisko. Przykładem może być patent udzielony firmie Scherig oraz Uab Research foundation w 1993 roku na krystalizację makromolekuł w mikrograwitacji. Zastrzeżenia patentowe dotyczyły wyłącznie urządzenia służącego do krystalizacji oraz metody wytwarzania kryształków.

Przykładem mogą być także wspólnie udzielone patenty na ulepszone światłowody z ZBLAN-u. W zastrzeżenia udzielonego na rzecz Michaela Johnsona i Adrew Motela patencie z 19 stycznia 2017 roku wynika wyraźnie, że poza metodą wytwarzania, zgłaszający zastrzeżli produkt, jakim jest „wolny od niedoskonałości” światłowod z rdzeniem z ZBLAN-u. Z kolei patent udzielony na rzecz Leo Volfsona i Dimitryja Starodubowa 25 sierpnia

⁵² *Acceptance, Processing, Use and Dissemination of Chemical and three-Dimensional Biological Structural Data in Electronic Format*, [online] <https://www.uspto.gov/news/og/2005/week28/ptabiod.htm> [dostęp: 30.10.2018].

⁵³ *Guidance: Examining patent applications relating to chemical inventions*, [online] <https://www.gov.uk/government/publications/examining-patent-applications-relating-to-chemical-inventions/examining-patent-applications-relating-to-chemical-inventions-may-2017> [dostęp: 30.10.2018]; *Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in the Intellectual Property Office*, [online] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/512614/Guidelines-for-Patent-Applications-Biotech.pdf [dostęp: 30.10.2018].

2017 roku zastrzeżona poza metodą wytwarzania ZBLANowych światłowodów, produkt takiego procesu, który posiada określone parametry (tłumienność wtrącenia na poziomie 13dB na 1000 km 1000km światłowodu). Od 1981 roku do 2012 roku w Stanach Zjednoczonych udzielono 818 patentów na rozwiązania działające w lub wykorzystujące mikrograwitację (2160 – stan 20.01.2018).

Rozwiązania techniczne związane z urządzeniami działającymi lub spełniającymi rolę w mikrograwitacji także stanowią będą przedmiot ochrony patentowej. Dobrym przykładem jest patent udzielony Boeingowi w 2010 roku na umieszczenie i utrzymywanie platform na orbicie Molniya⁵⁴, oraz rozwiązania takie jak system wydobywania tlenu z regolitu⁵⁵, wydobywania wodoru z regolitu⁵⁶ czy systemu orbitalnego składu paliwa wraz z metodą jego przetaczania, transportu i wydobycia⁵⁷.

Dodatkowo poruszyć też należy kwestię związaną ze zgłaszaniem wynalazków, wymagających obecnie nieistniejących zdolności technicznych. Arthur C Clarke w swym eseju „The short prehistory of Comsats, or: how I lost billions of dollars in my spare time”⁵⁸ porusza kwestie związane z patentami wymagającymi jeszcze nieistniejących technologii. Opisuje tu historię swojej koncepcji naukowej dotyczącej przekaźników orbitalnych na orbicie geostacjonarnej⁵⁹, oraz swoich późniejszych rozważań na temat publikacji swojego dzieła. Jako argument przeciwko możliwości opatentowania takiego rozwiązania w 1947 roku, Clarke stwierdza, iż w tamtych czasach nie istniały jednostki nośne będące w stanie wynieść tak wielkie instalacje na odpowiednią orbitę, przytaczając tym samym sprawę Admirała Fiske. Admirał uzyskał w roku 1912 patent na system składający się z samolotu i zrzuconej torpedy. Po 17 latach Admirał pozwał marynarkę wojenną USA o naruszenie jego patentu. O ile wygrał w pierwszej instancji, o tyle w apelacji sąd w Washington DC zmienił wyrok poprzedniej instancji, argumentując, iż Admirał Fiske nie powinien na samym początku uzyskać patentu na takie rozwiązanie, gdyż w czasach jego zgłaszania nie istniały ani samoloty zdolne zrzucić takie

⁵⁴ Molniya orbit satellite systems, apparatus, and methods; US7840180.

⁵⁵ Oxygen extraction apparatus and process US7935176B2; Apparatus for manufacture of oxygen from lunar ilmenite US5536378A.

⁵⁶ Lunar hydrogen recovery process, US4938946A.

⁵⁷ Propellant depot in space, US7559508B1.

⁵⁸ A. C. Clarke, *The short prehistory of Comsats, or: how I lost billions of dollars in my spare time. Voices from the Sky*. Mayflower 1966, s. 105.

⁵⁹ A. C. Clarke, *Extraterrestrial Relays. Can Rocket Stations Give World-wide Radio Coverage?*, “Wireless World” 1945, no. 11, s. 305.

ładunki, ani torpedy zdolne wytrzymać uderzenie z wodą. Takie rozwiązanie zostało uznane za „prawdopodobieństwo prognostyczne”⁶⁰.

Problematyka części tych rozwiązań związana jest nie tyle z możliwością ich odtworzenia przez podmioty, które są pod jurysdykcją kraju, w którym te rozwiązania nie są chronione patentami. Patentowane one były głównie ze względu na zapowiedzi kolejnych zaawansowanych projektów kosmicznych, czy to NASA Constellations czy koncepcje robotów księżycowych autorstwa niemieckiej DLR. Niestety oba te programy padły ofiarą „toporka budżetowego” i gwałtownej zmiany planów wśród decydentów rządowych administracji centralnej swoich państw. Jest to niestety ryzyko związane z kadencyjnością administratorów agencji kosmicznych oraz długofalowych koncepcji kosmicznych⁶¹. Z tego też względu, patent na wspomniane wyżej rozwiązanie Thomasa C. Taylora „Propellant depot in space” wygasa w 2026 roku. Ergo, po jego wygaśnięciu rozwiązanie będzie możliwe do swobodnego wykorzystania przez inne podmioty kosmiczne, nawet amerykańskie.

Ponadto należy zaznaczyć problem braku wiedzy o naruszeniu. Można ewentualnie skorzystać z usług astronautów dokonujących rutynowe inspekcje obiektów kosmicznych pod jurysdykcją obcych państw, na co zezwala im prawo międzynarodowe. Jednak tytuł „emisariusza ludzkości” nie powinien być zrównywany z funkcją policjanta patentowego czy szpiega przemysłowego. Można by nawet zasugerować, iż kosmiczni turyści i uczestnicy lotów kosmicznych mają obowiązek przed wejściem na pokład podpisać kilkustronicową umowę o zachowaniu poufności.

Podsumowanie

Problematyka patentów w przestrzeni kosmicznej wiąże się bezpośrednio z zasadą terytorialności. Państwa oraz podmioty prywatne bronią się przed zjawiskiem „przeciekania technologii”, piractwa i podróbek. Nawet współczesne porozumienia o wspólnych instalacjach kosmicznych zakładają podział modularny i jurysdykcyjny. Jedyny współczesny model ochrony jaki działa, jest analogią ochrony stosowanej na statkach morskich i powietrznych. Można także sugerować stworzenie porozumienia międzyagencyjnego służącego zwalczaniu naruszenia patentowego w przestrzeni kosmicznej (tzw. Piractwa

⁶⁰ Ang „Prophetic possibility”; A. Hope, *Raw Deal for inventors?*, “The New Scientist” 1976, vol. 71(1015), s. 430.

⁶¹ F. J. Dyson, *Warm-Blooded Plants and Freeze-Dried Fish*, [online] <https://www.theatlantic.com/past/docs/issues/97nov/space.htm> [dostęp: 10.07.2019].

kosmicznego), chociaż już na pierwszy rzut oka takie rozwiązanie nieść będzie za sobą widmo maksymalizacji monopoli.

BIBLIOGRAFIA

Acceptance, Processing, Use and Dissemination of Chemical and three-Dimensional Biological Structural Data in Electronic Format, [online] <https://www.uspto.gov/news/og/2005/week28/patbiod.htm> [dostęp: 30.10.2018].

Asimov Isaac, *Past, Present and Future, Collected Essays*, Nowy York 1987.

Bhasin Kim, *ELON MUSK: ,If We Published Patents, It Would Be Farcical'*, [online] <http://www.businessinsider.com/elon-musk-patents-2012-11?IR=T> [dostęp: 30.10.2018].

Blair Brad R., *The Role of Near-Earth Asteroids in Long-Term Platinum Supply*, [w:] *Space Resources Roundtable II.*, Colorado School of Mines 2000, [online] <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20010001658.pdf> [dostęp: 30.10.2018].

Bova Ben, *The High Road*, Boston 1981.

Brandt-Erichsen David, *The L5 Society*, [online] <http://www.nss.org/settlement/L5news/L5history.htm> [dostęp: 30.10.2018].

Clarke Arthur C., *Extraterrestrial Relays. Can Rocket Stations Give World-wide Radio Coverage?*, "Wireless World" 1945, no. 11.

Clarke Arthur C., *The short prehistory of Comsats, or: how I lost billions of dollars in my spare time. Voices from the Sky*, Mayflower 1966.

Conceptual Design of a Manned Orbital Transfer Vehicle prepared by the MOVERS for AE441-2 Space Vehicle Design and. NASANSRA Advanced Design Program, 1988, [online] <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19890009135.pdf> [dostęp: 10.07.2019].

Cozmuta Ioana, Harper Lynn D., Rasky Daniel J., *Microgravity for economic growth and public benefit*, [w:] *65th International Astronautical Congress, Toronto, Canada*. International Astronautical Federation 2014.

Dyson Freeman J., *Warm-Blooded Plants and Freeze-Dried Fish*, [online] <https://www.theatlantic.com/past/docs/issues/97nov/space.htm> [dostęp: 10.07.2019].

Examination Guidelines for Patent Applications relating to Biotechnological Inventions in the Intellectual Property Office, [online] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/512614/Guidelines-for-Patent-Applications-Biotech.pdf [dostęp: 30.10.2018].

Ferrill Elizabeth D., Riley Andrew P., *Using Design-Patent Protection for Replacement Parts*, [online] <https://www.finnegan.com/en/insights/using-design-patent-protection-for-replacement-parts.html> [dostęp: 30.10.2018].

Final Report (A/AC.105/1122), [online] <http://www.unoosa.org/oosa/en/our-work/copuos/lsc/2017/index.html> [dostęp: 30.10.2018].

Gałuszka Damian, Ptaszek Grzegorz, Żuchowska-Skiba Dorota, *Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku*. Kraków 2016.

Gantt J. B., *Space Station Intellectual Property Rights and U. S. Patent Law*, [w:] *Les Stations Spatiales Habitées - Aspects Juridiques. Manned Space Stations - Legal Issues. Proceedings of the Colloquium held 7-8 November, 1989 in Paris*, red. D. Guyenne, ESA 1990.

Glaser Peter. E., *Solar Power Satellites - The Emerging Energy Option*, Ellis Horwood 1993.

Gorove Stephen, *Major Concerns of private enterprises Regarding Recent Developments in Space Law*, [w:] *Space Manufacturing 1983*, American Astronautical Society, Waszyngton 1983.

Guidance: Examining patent applications relating to chemical inventions, [online] <https://www.gov.uk/government/publications/examining-patent-applications-relating-to-chemical-inventions/examining-patent-applications-relating-to-chemical-inventions-may-2017> [dostęp: 30.10.2018].

Haley Andrew G., *Survey of Legal Opinion on Extraterrestrial Jurisdiction*, [w:] *XIth International Astronautical Congress Stockholm 1960 / XI. Internationaler Astronautischer Kongress / XIe Congrès International D'Astro-nautique*, red. Haley A.G., Grönfors K., Berlin-Heidelberg 1961.

Hope Andrew, *Raw Deal for inventors?*, "The New Scientist" 1976, vol. 71 (1015).

Kulcinski G. L, Schmitt Harrison H., *The Moon: an abundant source of clean and safe fusion fuel for the 21st century* [w:] *Lunar Helium-3 and Fusion and Power - Proceedings of a workshop sponsored by the NASA Office of Exploration and the Department of Energy Office of Fusion Energy and held at the NASA Lewis Research Center Cleveland, Ohio April 25 and 26*, NASA 1988.

Leepuengtham Tosaporn, *The Protection of Intellectual Property Rights in Outer Space Activities*, Edward Elgar Publishing 2017.

Lewis John. S., *Mining the Sky: Untold Riches from the Asteroids, Comets, and Planets*, Boston 1997.

Łukaszuk Leonard, *Ochrona własności przemysłowej w przestrzeni kosmicznej*, [w:] *Kosmos w prawie i polityce, prawo i polityka w kosmosie*, red. Kostrzewa-Myszona K., Warszawa 2017.

Machowski Janusz, *Paragrafy dla kosmosu*, Warszawa 1965.

Manned Remote Work Station Development Article. First Interim Review. Submitted to NASA Lyndon B. Johnson Space Center 1978, s. 11, [online] <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19790007885.pdf> [dostęp: 30.10.2018].

Mikalsen Ross, Harlfinger Philipp, Roskilly Anthony P., *Patent Protection In The Marine Industry: International Legal Framework And Strategic Options*, "Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment" 2011, vol. 225, iss. 3.

Mikulas Martin M., Bus Harald G., *Design, Construction And Utilization Of A Space Station Assembled From 5-Meter Erectable Struts*, "NASA Technical Memorandum" 1986, 890/13, [online] <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19870002394.pdf> [dostęp: 30.10.2018].

Muzyka Kamil, *Gdzie asteroidy kruszą, tam surowce leżą. Prawne aspekty wydobywania kopalni w przestrzeni kosmicznej*, [w:] *Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku*, red. D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba, Kraków 2016.

Muzyka Kamil, *The Problems with an International Legal Framework for Asteroid Mining*, [w:] *Deep Space Commodities*, red. T. James, Cham 2018.

O'Neill Gerard K. (red.), *Space resources and space settlements: technical papers derived from the 1977 summer study at NASA Ames Research Center. Moffett Field, California 1977*, Waszyngton 1978.

Orbital Space Mission, [online] http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/psa/hsti/FreeFlyer_Orbital_Mission.html [dostęp: 30.10.2018].

Proceedings of the Colloquium held 7-8 November, 1989 in Paris. Edited by Duc Guyenne. ESA SP-305, European Space Agency 1990.

Ro Theodore U., Kleiman Matthew J., Hammerle Kurt G., *Patent Infringement In Outer Space In Light Of. 35 U.S.C. § 105: Following The White Rabbit Down The Rabbit Loophole*, "Boston University Journal of Science and Technology Law" 2011, vol. 17.

Sacksteder Kurt, Simon Tom, *NASA In-Situ Resource Utilization (ISRU) Development & Incorporation Plans* 2011, [online] https://www.nasa.gov/pdf/203084main_ISRU%20TEC%2011-07%20V3.pdf [dostęp: 30.10.2018].

Satellite Power System Engineering and Economic Analysis Summary. NASA Technical Memorandum X-73344, November, 1976, [online] <https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19770008543.pdf> [dostęp: 30.10.2018].

Słomczyńska Irmina, *Europejska Polityka Kosmiczna*, Lublin 2017.

Space Experiments Survive, [online] <https://www.nasa.gov/missions/shuttle/experiment.html> [dostęp: 30.10.2018].

The Hague International Space Resources Governance Working Group, [online] <https://www.universiteitleiden.nl/en/law/institute-of-public-law/institute-for-air-space-law/the-hague-space-resources-governance-working-group> [dostęp: 30.10.2018].

United States Army (1959) – Project Horizon, [online] https://history.army.mil/faq/horizon/Horizon_V1.pdf [dostęp: 30.10.2018].

Wachowicz Marta. E., *Polski Sektor Kosmiczny - struktura podmiotowa, możliwości rozwoju, pozyskiwanie środków*, Warszawa 2017.

Cutler Andrew H., *Metallurgical Properties of Lunar and Asteroidal Steels*, [w:] *AIAA. Space Manufacturing 5 - Proceedings of the Sixth Princeton/AIAA Conference*, Space Studies Institute, Waszyngton 1985.

Goldsworthy Brandt, *The Development of a Composite Beam Building Machine for On-Site Construction of Large Space Structures*, [w:] *Space Manufacturing 1983*, American Astronautical Society, Waszyngton 1983.

Baden Greg, Grenier Luis, Blair Brad, *Lunar Underground Mining and Construction*, [w:] *48th AIAA Aerospace Sciences Meeting Including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition. Orlando, Florida*, American Institute for Aeronautics and Astronautics, Waszyngton 2010.

White Christopher, Alvarez Francisco, Shafirovich Evgeny, *In-Situ Production of Construction Materials by Combustion of Regolith/Aluminum and Regolith/Magnesium Mixtures*, [w:] *AIAA. Space Manufacturing 14. Space Studies Institute*, Waszyngton 2010.

Chen Kuan-Hua J., McConaghy Thomas, Okutsu, Masataka, Longuski James, *A low-thrust version of the Aldrin cycle*, [w:] *AIAA/AAS Astrodynamics Specialist Conference*, Waszyngton 2002.

Folsome, C.E., *Closed Ecological Systems - Transplanting Earth's Biosphere to Space*, [w:] *AIAA. Space Manufacturing 6 - Proceedings of the Seventh Princeton/AIAA Conference. Space Studies Institute*, Waszyngton 1987.

Galloway Eilene, *Space Manufacturing And The Proposed Agreement Governing The Activities Of States On The Moon And Other Celestial Bodies*, [w:] *AIAA. Space manufacturing 4 - Proceedings of the Fifth Princeton/AIAA Conference, Space Studies Institute*, Waszyngton 1981.

Kantrowitz Arthur, *Laser Propulsion to Earth Orbit: Has Its Time Come?*, [w:] *AIAA. Space Manufacturing 6 - Proceedings of the Seventh Princeton/AIAA Conference. Space Studies Institute*, Waszyngton 1987.

Koele, D.E., *Reusable Commercial Space Processing Platforms*, [w:] *Space Manufacturing 1983*, American Astronautical Society, Waszyngton 1983.

Lewis John, Nozette Stewart, *Extraction and Purification of Iron-Group and Precious Metals from Asteroidal Feedstocks*, [w:] *Space Manufacturing 1983*, American Astronautical Society, Waszyngton 1983.

Cehelsky Marta, *Space Manufacturing: The Stake, Interest, And Potential Role Of Developing Nations*, [w:] *AIAA, Space manufacturing 4 - Proceedings of the Fifth Princeton/AIAA Conference, Space Studies Institute* Waszyngton 1981.

Freitas Robert, Zachary William, *A Self-Replicating, Growing Lunar Factory*, [w:] *AIAA. Space manufacturing 4 - Proceedings of the Fifth Princeton/AIAA Conference, Space Studies Institute, Waszyngton 1981.*

Rothblatt Martin A., *International Resource Allocation Policy Governing Asteroidal Wealth*, [w:] *AIAA. Space manufacturing 4 - Proceedings of the Fifth Princeton/AIAA Conference, Space Studies Institute, Waszyngton 1981.*

Sarnoff, B.E., Kunze M. Eleine, Todd Paul, *Electrophoretic Purification of Cells in Space: Evaluation of Results from STS-3* [w:] *Space Manufacturing 1983*, American Astronautical Society, Waszyngton 1983.

Snead James M., *Architecting Rapid Growth in Space Logistics Capabilities*, [w:] *40th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference and Exhibit AIAA 2004-4068 11-14 July 2004, Fort Lauderdale, Florida*, 1. American Institute of Aeronautics and Astronautics 2004.

Orzecznictwo

Hughes Aircraft Company, v. United States of America, No. 426-73 United States Court of Federal Claims 29 Fed. Cl. 197 August 16, 1993.

Wyrok Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa w sprawie *Schütz (UK) Limited v. Werit (UK) Limited [2013] UKSC 16*, z 13 Marca 2013 r.

SUMMARY

THE SPECIFICITY OF PATENT PROTECTION IN SPACE

Research related to the possibility of producing materials, chemical compounds and farming in microgravity have been conducted since the times of Soyuz 6 and Skylab. In 1983 McDonnell Douglas performed its first electrophoresis in space experiment, which was going to be the prelude to a commercial orbital pharmaceutical factory. Currently Made in Space

is conducting trials for creating high-quality, crystal-free fiberoptics on the International Space Station. But what does the patent protection of microgravity manufacture look like in private space stations? Will there be a rise of piracy and import of counterfeited products from outer space? Or will the exotic industrial environment make trade secret a better form of protection? Are inventions based on utilization of space resources even patentable? Those issues will be a focal point of a space-based industrial economy, no matter if the recipients of such products will be located on Earth or inside deep space habitats. Still, is the American legal framework, which includes regulations on intellectual property protection and space resource utilization ready to meet the new challenges?

Keywords: space law, space mining, space manufacturing, patents, new space

V

CONTEMPORARY CHALLENGES
OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

PROBLEMATYKA DZIEŁ OSIEROCONYCH NA GRUNCIE LEGISLACJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Dzieła osierocone - definicja oraz przyczyny problemu

Zgodnie z definicją zawartą w art. 35⁵ ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utworami osieroconymi są:

1. utwory opublikowane w książkach, dziennikach, czasopismach lub innych formach publikacji drukiem,
2. utwory audiowizualne, a także utwory zamówione lub włączone do utworów audiowizualnych lub utrwalone na wideogramach, w zakresie korzystania z utworu audiowizualnego lub wideogramu jako całości,
3. utwory utrwalone na fonogramach – znajdujące się w zbiorach archiwów, instytucji oświatowych, uczelni, instytutów badawczych oraz bibliotek, jeżeli uprawnieni, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tych utworów, nie zostali ustaleniu lub odnalezieni pomimo przeprowadzenia poszukiwań.

Powyższa definicja wynika z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych. Na gruncie przedmiotowej dyrektywy, utwór lub fonogram uznaje się za utwór osierocony, jeżeli żaden z podmiotów uprawnionych do niego nie jest znany

lub nawet jeżeli chociaż jeden z nich jest znany, żaden nie został odnaleziony pomimo przeprowadzenia starannych poszukiwań podmiotów uprawnionych.

Przyjęcie powyższej dyrektywy, miało związek z cyfryzacją zbiorów europejskich instytucji kultury oraz stworzeniem Europejskiej Biblioteki Cyfrowej EUROPEANA. Jej powstanie poprzedzały liczne dyskusje z przedstawicielami zainteresowanych podmiotów, w szczególności wydawców, autorów i organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Dnia 5 maja 2010 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do przygotowaniu aktu prawnego dotyczącego dzieł osieroconych. W dniu 24 maja 2011 roku Komisja Europejska opublikowała propozycję dyrektywy. Uznano przy tym, iż celem jej przyjęcia jest przyczynienie się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, m.in. poprzez zapewnienie instytucjom kultury możliwości bezpiecznego pod względem prawnym korzystania z dzieł osieroconych, a zarazem ochrona praw twórców. Finalnie Dyrektywa przyjęta została przez Parlament Europejski i Radę dnia 25 października 2012 roku.

Problem związany z dziełami, których autor pozostaje nieznany bądź niemożliwe jest jego odnalezienie ma jednak charakter transgraniczny. Dotyczy on również Stanów Zjednoczonych.

Do zwiększenia ilości dzieł osieroconych w Stanach Zjednoczonych, przyczyniło się zlikwidowanie formalności związanych z rejestracją danych dotyczących praw autorskich, w postaci *notice and renewal*. Zlikwidowane zostały one na mocy ustawy *Copyright Act of 1976*. Do czasu jej wejścia w życie, konieczna była rejestracja dzieła w Copyright Office bądź jego publikacja wraz z zawiadomieniem o odpowiedniej treści (*notice*). Dodatkowo zmianie uległ czas przyznanej twórcom ochrony. Poprzez system *renewal*, polegający na zgłoszeniu aplikacji w Copyright Office w okresie ostatniego roku trwania praw autorskich do dzieła, możliwe było przedłużenie okresu ochrony dzieła o kolejne 28 lat. Ze względu na rzezone formalności oraz konieczność uiszczenia stosownej opłaty za przedłużenie czasu trwania praw autorskich, niewielu twórców korzystało z powyższej możliwości. Na mocy *Copyright Act of 1976*, wszystkie dzieła powstałe po dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy, objęte są ochroną do czasu śmierci ich autora oraz upływu dodatkowych 50 lat. W 1998 roku, poprzez *Copyright Term Extension*, zwiększono powyższy czas ochrony do 70 lat od śmierci twórcy.

Poprzez wprowadzane przez Kongres poprawki, czas ochrony praw twórców ulegał stopniowemu wydłużeniu. Nadto, w 1992 roku, Kongres wydłużył czas ochrony dzieł powstałych między 1964 a 1977 rokiem, automatycznie uznając je za dzieła, w odniesieniu do których zastosowano procedurę

renewal. Zniesienie powyższych wymogów miało związek w przystąpieniem przez Stany Zjednoczone do Konwencji Berneńskiej w 1988 roku. Zabraniała ona bowiem tworzenia dodatkowych formalności, które warunkowałyby ochronę praw do dzieła. W sposób szczególny wpłynęło to na skalę zjawiska dzieł osieroconych. Krótszy czas ochrony związany m.in. z nieskorzystaniem z możliwości *renewal*, sprawiłby bowiem, iż dzieła te byłyby dziś częścią domeny publicznej.

Jak wskazuje David R. Hansen, wpływ na ilość dzieł osieroconych niewątpliwie wywarł również rozwój technologii. Umożliwia ona bowiem oddzielenie utworu od informacji o jego autorstwie oraz szybką zmianę formatu dzieła. Zmiana ta jest przy tym związana z potencjalnymi konsekwencjami w zakresie prawa autorskiego. Często ustalenie pierwotnego twórcy dzieła jest przy tym niezwykle utrudnione¹.

W amerykańskim systemie prawnym brak jest obecnie rozwiązań bezpośrednio regulujących zagadnienie dzieł osieroconych. Nie oznacza to jednak braku zainteresowania przedmiotową kwestią ze strony ustawodawcy. Od początku XXI wieku pojawiło się bowiem kilka projektów ustaw, które odnosiły się do tegoż zagadnienia. Są to HR 5439 the Orphan Works Act of 2006, S 2913 Shawn Bentley Orphan Works Act of 2008 oraz HR 5889 the Orphan Works Act of 2008. Każda z powyższych propozycji dotyczyła ograniczenia roszczenia przysługującego uprawnionemu do dzieła w przypadku ujawnienia. Odpowiadały one przeto propozycjom przedstawionym przez amerykański Copyright Office, w raportach z 2006 oraz 2015 roku, odnoszących się do problematyki dzieł osieroconych. Autorzy raportu postulowali przy tym o wprowadzenie wymogu przeprowadzenia w dobrej wierze przez podmiot zainteresowany eksploatacją dzieła, starannych poszukiwań uprawnionego z tytułu praw autorskich. Żaden z ww. aktów nie został jednak przyjęty, z uwagi na brak wspólnej akceptacji przez Senat oraz Izbę Reprezentantów.

Pośrednio do istnienia dzieł osieroconych odnosi się jednak sekcja 108 (h) US Code. Przepis ten stanowi, iż w ciągu ostatnich 20 lat trwania praw autorskich do opublikowanego dzieła, biblioteki, archiwa lub jednostki naukowe mogą reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, wykonywać lub tworzyć kopie cyfrowe tego rodzaju dzieł bądź ich części, w celu ich zachowania bądź przeprowadzenia badań. Jak wynika z powyższego,

¹ D.R. Hansen, *Orphan Works: Causes of the Problem*, "Berkeley Digital Library Copyright Project, White Paper" 2012, no. 3.

na gruncie ww. przepisu, dzieło osierocone mogłoby zostać wykorzystane- podobnie jak w przypadku europejskiej i polskiej legislacji- jedynie przez instytucje kultury.

W tym miejscu warto również wspomnieć również o sekcji 504 (c) 2 *Copyright Act of 1976*, która ogranicza wysokość ewentualnego odszkodowania przysługującego uprawnionemu do dzieła. Zgodnie bowiem z powyższą regulacją, jeśli naruszający prawa autorskie dowiedzie, iż nie był świadom, iż jego czyny naruszają prawa autorskie innego podmiotu, a nieświadomość ta jest uzasadniona, Sąd może wedle własnego uznania zmniejszyć przyznane uprawnionemu odszkodowanie, przy czym minimalnie wynosić musi ono 200 USD².

Brak instytucji prawnych umożliwiających eksploatację dzieła osieroconego zainteresowanemu podmiotowi, doprowadził do konieczności korzystania w rzeczonyj sytuacji z koncepcji amerykańskiego dozwolonego użytku- *fair use*.

***Fair use* - amerykańska koncepcja dozwolonego użytku, jako rozwiązanie problemu dzieł osieroconych**

Rozwiązaniem problemu eksploatacji dzieł osieroconych, rekomendowanym przez U.S. Copyright Office w raporcie z 2006 roku oraz z 2015 r., jest koncepcja *fair use* oraz wprowadzenie dodatkowej regulacji, wiążącej się z ograniczeniem roszczeń przysługujących twórcy w przypadku ujawnienia (*limitation on remedies*). Twórcy raportu postulują o wprowadzenie ograniczenia roszczeń przysługujących twórcy, jeśli korzystający z dzieła, działania swe poprzedził przeprowadzeniem w dobrej wierze starannych poszukiwań uprawnionego z tytułu praw autorskich. Propozycja ta ograniczyłaby odszkodowanie pieniężne, które mogłoby zostać przyznane autorowi, do wysokości rozsądnej rekompensaty. W dokumencie tym brak jest definicji starannych poszukiwań. Pojęcie to oparte zostało na minimalnych wymaganiach dobrej wiary i rzetelności. Dodatkowo wskazano, iż rozważając kwestię staranności przeprowadzonych poszukiwań, należy każdorazowo wziąć pod uwagę czynniki takie jak: (1) ilość informacji znajdujących się na egzemplarzu utworu, w postaci nazwiska autora, informacji o prawach autorskich lub tytułu; (2) informację czy dzieło zostało udostępnione publicznie; (3) wiek utworu lub daty jego stworzenia i udostępnienia publicznie; (4) czy informacje

² *Report on Orphan Works, A Report of the Register of Copyrights*, [online] <https://www.copyright.gov/orphan/orphan-report.pdf>, [dostęp: 19.12.2017].

o utworze można znaleźć w publicznie dostępnych dokumentach, przykładowo w zbiorach U.S. Copyright Office lub innych zasobach; (5) czy uprawniony z tytułu praw autorskich żyje oraz czy istnieją jakiegokolwiek dane o przeniesieniu praw autorskich i są one dostępne dla użytkownika; oraz (6) zakres i charakter użytkowania. Spełnienie ww. wymogów umożliwiłoby oparcie korzystania z dzieł osieroconych na podstawie *fair use*³.

Amerykańska koncepcja dozwolonego użytku- *fair use*, uregulowana została w sekcji 107 Copyright Act od 1976. Zgodnie z nią, w określonych przypadkach, dopuszczalne jest użycie dzieła bez zgody jego twórcy. Dopuszczalne jest to w szczególności w odniesieniu do krytyki, komentarza, relacji wydarzeń, nauczania oraz w celach naukowych i badawczych. W celu określenia czy dane wykorzystanie dzieła mieści się w granicach dozwolonego użytku, wyodrębniono cztery kryteria, które każdorazowo winny być wzięte pod uwagę przy dokonywaniu powyższej oceny. Pierwszym z nich jest charakter i cel wykorzystania dzieła- w szczególności czy dzieło to ma zostać wykorzystane w celach komercyjnych, czy też edukacyjnych. Przyjęcie *fair use* jest przy tym bardziej prawdopodobne w przypadku wykorzystania dzieła non-profit, w celach naukowych bądź edukacyjnych. Nie oznacza to jednak, iż niemożliwe jest uznanie za dozwolony użytek również komercyjnego wykorzystania dzieła. Następnym czynnikiem, który jest brany pod uwagę, jest charakter wykorzystanego dzieła. Znaczenie ma w szczególności jego stopień innowacyjności i kreatywności. Trzecie z kryteriów odnosi się do proporcji objętości i znaczenia fragmentu użytego dzieła w stosunku do całej jego objętości, przy czym im większa jego część została wykorzystana, tym mniej prawdopodobne jest uznanie, iż jego wykorzystanie podlega *fair use*. Wreszcie, ostatnie z kryteriów stanowi ocena wpływu wykorzystania dzieła na jego potencjalną wartość rynkową. Sąd musi przy tym ocenić, czy przykładowo użycie dzieła nie zaniży jego wartości na rynku⁴.

Wadą oparcia wykorzystywania dzieł osieroconych na podstawie koncepcji *fair use*, jej znaczna uznaniowość, wiążąca się z każdorazową oceną użycia dzieła dokonywaną przez sąd. Niepewność ta jawi się jako szczególnie uzasadniona w przypadku wykorzystywania dzieła przez podmioty inne niż ośrodki edukacyjne, badawcze czy kulturalne. Doprowadziło to do stworzenia Zbioru najlepszych praktyk (*Best practices*) odnoszących się do dozwolonego

³ *Orphan Works and Mass Digitization a report of the register of copyrights*, [online] <https://www.copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf>, [dostęp: 10.01.2018].

⁴ *More information on fair use*, [online] <https://www.copyright.gov/fair-use/more-info.html>, [dostęp: 10.01.2018].

użytku. Stworzony przez Petera Jaszi oraz Patricie Aufderheide zbiór miał na celu usystematyzowanie stosowanych praktyk. Amerykańska organizacja zrzeszająca amerykańskich archiwistów stworzyła przy tym analogiczny dokument, odnoszący się do wykorzystania dzieł osieroconych i ich archiwizacji na podstawie *fair use*. W dokumencie tym sprecyzowano przy tym kroki, które winny zostać podjęte przed wykorzystaniem dzieła, celem odnalezienia jego twórcy i uzyskania jego zgody⁵.

Okoliczności te są jednak w każdej ze spraw indywidualne poddane uznaniu sądu, co prowadzi do immanentnej niepewności związanej z oparciem eksploatacji dzieła na dozwolonym użytku. Istotne znaczenie ma to w szczególności w przypadku komercyjnej eksploatacji dzieł osieroconych, która mimo, iż wprost nie została wykluczona, przykładowo w celu digitalizacji dzieł, obarczona jest jednak największym ryzykiem. Wysłowione zostało to w wyroku w sprawie *Google vs. Authors Guild*. Sprawa ta dotyczyła Cyfrowej Biblioteki Google stworzonej w 2004 roku, której celem była digitalizacja zbiorów licznych bibliotek i wydawnictw, które przyłączyły się do projektu. W ramach projektu zeskanowano ponad dwadzieścia milionów książek, bez zezwolenia ich autorów bądź odpowiedniej licencji. Amerykańskie Zrzeszenie Wydawców Authors Guild (ASA) uznało, iż powyższa inicjatywa narusza prawa autorskie twórców, poprzez brak wymogu udzielenia przez autorów zgody przed udostępnieniem ich dzieła w powyższy sposób. W odpowiedzi na powyższe, Google Inc. podniosło, iż możliwość ta została przewidziana poprzez zastrzeżenie możliwości opt-out, czyli wyrażenia następczego sprzeciwu wobec użytkowania dzieła.⁶ Orzeczeniem z dnia 14 listopada 2014 sędzia sądu federalnego Denny Chin oddalił pozew, uzasadniając swą decyzję spełnieniem przez Google czterech kryteriów warunkujących przyjęcie *fair use*. Podkreślił on, iż „projekt ten zapewnia znaczne korzyści publiczne, przyczyniając się do postępu w dziedzinie sztuki i nauk przyrodniczych, jednocześnie nie naruszając praw twórców. Stał się przy narzędziem badawczym, które pozwala studentom, nauczycielom, bibliotekarzom i innym osobom na bardziej efektywną identyfikację i lokalizowanie książek. Zachowuje książki, w szczególności te stare i trudno dostępne, rezultatem czego daje im nowe życie. Ułatwia dostęp do książek dla osób niepełnosprawnych lub z obszarów mniej rozwiniętych. Tworzy nowe grupy odbiorców i nowe źródła dochodów dla autorów

⁵ *Orphan Works: Statement of Best Practices*, [online] <https://www2.archivists.org/sites/all/files/OrphanWorks-June2009.pdf>, [dostęp: 10.01.2018].

⁶ B. Szczepańska, *Prawo autorskie. Ochrona dzieł elektronicznych*, [w:] *Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie*, J. Woźniak-Kasperek, J. Franke, Warszawa 2007.

i wydawców.⁷ Sąd stanął również na stanowisku, iż kopiowanie przez Google całych tekstów w celu umożliwienia funkcji wyszukiwania pełnotekstowego w Google Books nie było sprzeczne z koncepcją dozwolonego użytku, albowiem Google ograniczył ilość tekstu wyświetlanego użytkownikom w wynikach wyszukiwania. Zwrócono również uwagę na fakt, iż skopiowanie jedynie mniejszych fragmentów dzieł zaprzeczałoby samemu celowi projektu, związanemu z wyszukiwaniem pełnotekstowym. W odniesieniu zaś do potencjalnego wpływu projektu Google Books na rynek lub wartość dzieł chronionych prawami autorskimi, sąd uznał, że- pomimo możliwości wyszukiwarki, która może w niewielkim stopniu wpłynąć na sprzedaż egzemplarzy dzieła – długość fragmentów wyświetlanych w ramach wyników wyszukiwania oraz rozłączny i niekompletny charakter agregacji urywków udostępnianych za pomocą widoku fragmentu sprawiają, iż prawdopodobieństwo, aby użycie Google mogło stanowić znaczący substytut zakupu książki autora, jest nieznaczące⁸. Wskazano przy tym, iż utwory objęte prawami autorskimi są udostępniane w kontekście wyszukiwarki, która zapewnia wiele dodatkowych korzyści w porównaniu z samą digitalizacją. Wykorzystanie przez Google dzieł chronionych prawami autorskimi jest zatem wysoce transformatywne (a zatem uzasadniające przyjęcie dozwolonego użytku) oraz służy ogólnemu celowi praw autorskich, polegającemu na przyczynianiu się do wiedzy publicznej.

Poprzez kompleksową analizę możliwości przyjęcia dozwolonego użytku, wyrok ten wywarł szczególnie istotny wpływ na odniesienie koncepcji *fair use* również do dzieł osieroconych i ich wykorzystania. Na marginesie warto przy tym wspomnieć o związanej z powyższym sprawie z powództwa Authors Guild przeciwko HathiTrust Digital Library (HDL). W 2008 roku kilkanaście uniwersytetów wspólnie z Google zdigitalizowało zbiory swych bibliotek. Podstawowym celem rzeczonoego projektu było umożliwienie wyszukiwania pełnotekstowego wewnątrz zbiorów. Ponadto w ramach projektu uniwersytety udostępniły swoje zbiory studentom niewidomym, niedowidzącym oraz cierpiącym za inne zaburzenia uniemożliwiające odczyt druku, oferując im bezpieczny dostęp do systemu za pośrednictwem czytników ekranu. Dodatkowo, pod kierownictwem biblioteki University of Michigan stworzono projekt mający na celu identyfikację utworów osieroconych- *The Orphan Works Project*, koncentrujący się na dziełach zdigitalizowanych w ramach HDL. Pierwotnie projekt ten przewidywał automatyczne publikowanie utworów, których

⁷ *Opinion in Authors Guild v. Google*, Circuit Judge Chin, 1:05-cv-08136-DC, (Doc. 1088, Nov. 14, 2013, Ret. Nov. 17, 2013).

⁸ *Authors Guild, Inc. v. Google Inc.*, No. 13-4829-cv (2d Cir. Oct. 16, 2015).

autor nie jest znany bądź niemożliwe jest jego odnalezienie, po 90-dniowym wypowiedzeniu. Ten plan nigdy nie został jednak wdrożony oraz został zawieszony na czas nieokreślony po wytoczeniu powództwa przez Authors Guild. Ostatecznie, podobnie jak w przypadku Google Books, wykorzystanie dzieł w niniejszej sprawie uznano za dopuszczalne na gruncie dozwolonego użytku, w szczególności zważywszy na umożliwienie korzystania z nich również osobom cierpiącym na zaburzenia uniemożliwiające odczyt druku⁹.

Podsumowanie

Ze względu na wyjątkowo dużą ilość dzieł osieroconych w Stanach Zjednoczonych oraz wysokie odszkodowania przysługujące twórcom w przypadku naruszenia jego praw, brak amerykańskiego ustawodawstwa odnoszącego się do przedmiotowej kwestii, uznać należy za niepokojący. Niejednokrotnie było to przy tym podkreślane przez same instytucje prowadzące badania nad powyższym zagadnieniem, takie jak Biblioteka Cyfrowa Berkley oraz Uniwersytet Amerykański w Waszyngtonie.¹⁰ Należy przy tym zauważyć, iż zarówno amerykańska koncepcja oparta na korzystaniu z utworów osieroconych w ramach *fair use*, jak i projekty ustaw mające na celu ograniczenie wysokości ewentualnego roszczenia przysługującego twórcom w przypadku jego ujawnienia, w znaczący sposób różnią się od europejskiego wariantu przyjętego Dyrektywą 2012/28/UE. Europejska dyrektywa odnosi się do eksploatacji dzieł osieroconych jedynie przez instytucje kultury, kompletnie pomijając komercyjne wykorzystanie dzieła. W przypadku trzech z propozycji amerykańskich ustaw rozróżnienie to pojawia się zaś jedynie w ramach wyjątku, przewidującego możliwość całkowitej rezygnacji z obowiązku zapłaty odszkodowania w przypadku naruszenia wyłącznych praw uprawnionego.

Elementem wspólnym dla wszystkich koncepcji jest obowiązek przeprowadzenia starannych poszukiwań podmiotu uprawnionego do dzieła przed rozpoczęciem korzystania z jego utworu. Szczegółowe wytyczne co do sposobu ich przeprowadzenia zostały przy tym sprecyzowane w każdej z amerykańskich propozycji, zaś w przypadku dyrektywy jego uszczegółowienie w postaci opublikowania wykazu źródeł, z których należy skorzystać,

⁹ K. Cox, *Authors Guild v. HathiTrust Litigation Ends in Victory for Fair Use*, [online] <http://www.arl.org/news/community-updates/3501-authors-guild-v-hathitrust-litigation-ends-in-victory-for-fair-use#.WosOrZOdWqD> [dostęp: 19.01.2018].

¹⁰ *Report on Orphan Works Challenges for libraries, archives, and other memory institutions*, [online] http://archive.csimpact.org/sites/default/files/documents/report_on_orphan_works_challenges.pdf [dostęp: 04.02.2018].

pozostawiono uznaniu każdemu z państw członkowskich. Słusznie wymóg ten stał się sednem z każdej regulacji, bowiem bez podjęcia próby ustalenia podmiotu uprawnionego do dzieła, trudno byłoby mówić o przyjęciu statusu dzieła osieroconego. Podobieństwo wykazuje również stworzenie dostępnej publicznie bazy zawierającej rezultaty przeprowadzonych poszukiwań. Europejska dyrektywa w pewnym stopniu przypomina przy tym rozwiązanie wynikające z amerykańskiego *fair use*, którego zakres podmiotowy nie został jednak tak znacząco zawężony. Dodatkowo, jak wynika z wyroku w sprawie Authors Guild przeciwko Google, koncepcja ta nie wyklucza korzystania z dzieł osieroconych przez podmioty komercyjne. Niewątpliwą zaletą stosowania *fair use* w odniesieniu do dzieł osieroconych, jest elastyczność, której brakuje rozwiązaniu unijnemu. Jest to szczególnie istotne zważywszy na fakt, iż prócz publicznie dostępnych bibliotek i instytucji kulturalnych, będących beneficjentami dyrektywy, istnieje wiele innych organizacji pozarządowych, posiadających w swych zbiorach dzieła osierocone, które mogłyby być udostępnione publicznie, lecz nie spełniają warunków podmiotowych wynikających z dyrektywy.

BIBLIOGRAFIA

Literatura

Cox Krista, *Authors Guild v. HathiTrust Litigation Ends in Victory for Fair Use*, [online] <http://www.arl.org/news/community-updates/3501-authors-guild-v-hathitrust-litigation-ends-in-victory-for-fair-use#.WosOrZOdWqD> [dostęp: 19.01.2018].

Hansen David R., *Orphan Works: Causes of the Problem*, "Berkeley Digital Library Copyright Project, White Paper" 2012, no. 3.

More information on fair use, [online] <https://www.copyright.gov/fair-use/more-info.html>, [dostęp: 10.01.2018].

Orphan Works and Mass Digitization a report of the register of copyrights, [online] <https://www.copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf>, [dostęp: 10.01.2018].

Orphan Works: Statement of Best Practices [online] <https://www2.archivists.org/sites/all/files/OrphanWorks-June2009.pdf>, [dostęp: 10.01.2018].

Report on Orphan Works Challenges for libraries, archives, and other memory institutions, [online] http://archive.cmsimpact.org/sites/default/files/documents/report_on_orphan_works_challenges.pdf [dostęp: 04.02.2018].

Report on Orphan Works, A Report of the Register of Copyrights, [online] <https://www.copyright.gov/orphan/orphan-report.pdf>, [dostęp: 19.12.2018].

Szczepańska Barbara, *Prawo autorskie. Ochrona dzieł elektronicznych*, [w:] *Biблиотеki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie*, J. Woźniak-Kasparek, J. Franke, Warszawa 2007.

Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE, z dnia 25 października 2012 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych, (Dz. U. U.E. 2012 L 299/5-11).

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

Orzecznictwo

Authors Guild, Inc. v. Google Inc., No. 13-4829-cv (2d Cir. Oct. 16, 2015).

Opinion in Authors Guild v. Google, Circuit Judge Chin, 1:05-cv-08136-DC, (Doc. 1088, Nov. 14, 2013, Ret. Nov. 17, 2013).

SUMMARY

THE PROBLEMS OF ORPHAN WORKS
IN THE UNITED STATES' LEGISLATION

This study aims to introduce the issue of orphan works, taking into account the context of American law. The author also pays particular attention to the causes of the orphan works problem in the United States and the grounds for their exploitation in light of the current legal provisions, considering the lack of regulation directly devoted to the subject. An important role is played by the American concept of fair use, used in case law, also concerning orphan works. This was confirmed in the case *Authors Guild v. Google Books* and *Authors Guild v. HathiTrust*, regarding the digitalization of works carried by libraries and archives, together with Google Inc. In the final part of the text, the author makes a brief comparison of the American concept with the solutions adopted by Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works, allowing usage of orphan works by cultural institutions in order to achieve aims related to their public interest missions.

Keywords: copyright, orphan works, fair use

PRZESŁANKI I ZAKRES OCHRONY ZEWNĘTRZNEJ POSTACI PRODUKTU – *TRADE DRESS* – W PRAWIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ZEWNĘTRZNEJ
POSTACI PRODUKTU – LANHAM ACT ORAZ
RESTATEMENT THIRD – UNFAIR COMPETITION

Pierwsza nieudana próba ustanowienia narodowego systemu ochrony znaków towarowych została podjęta w 1870 roku. W 1876 wprowadzono zaś odpowiedzialność karną za podrabianie znaków towarowych. W 1879 roku akt, który przewidywał ten czyn zabroniony został uznany za niezgodny z Konstytucją zaś kolejna ustawa z 1881 roku dotyczyła jedynie ochrony zagranicznych znaków towarowych. Możliwość rejestracji znaków towarowych na poziomie federalnym powstała dopiero z wejściem w życie ustawy z 1905 roku. Ustawa Lanham'a została podpisana przez prezydenta Trumana dnia 5 lipca 1946¹ roku statuując federalną ochronę znaków towarowych przed nieuczciwą konkurencją². Dopiero w 1988 roku doszło w drodze nowelizacji do poszerzenia zakresu ustawy o *trade dress* oraz niezarejestrowane znaki towarowe. Tradycyjnie pod pojęciem „*trade dress*” rozumiano ochronę *image* opakowania produktu, etykiet³. Natomiast w latach 80-tych XX wieku orzecznictwo zaczęło obejmować ochroną kształt oraz wzór produktu jako

¹ *Lanham (Trademark) Act*, 15 U.S.C. § 1125(a) (1994 & Supp. IV 1998).; Nazwa aktu pochodzi od nazwiska jego inicjatora Fritza Lanham'a – przewodniczącego komisji ds. prawa patentowego w Izbie Reprezentantów.

² Por. szerzej: S. Levine, *The origins of the Lanham act*, "Journal of Contemporary Legal Issues" 2010, vol. 19, iss. 1, s. 22 i nast.

³ J. W. Reese, *Defining the Elements of Trade Dress Infringement under Section 43(a) of the Lanham Act*, "Texas Intellectual Property Law Journal" 1994, vol. 2, iss. 2, s. 107.

takiego. W 1998 roku podjęto bezskuteczną próbę uchwalenia ustawy dotyczącej ochrony zewnętrznej postaci produktu (*trade dress*)⁴.

W świetle art. 43(a) *Lanham act* „Każdy, kto na lub w połączeniu z towarami lub usługami lub jakimkolwiek pojemnikiem (opakowaniem) na towary, używa w handlu jakiegokolwiek słowa, zwrotu, nazwy, symbolu lub środka lub jakiegokolwiek ich kombinacji lub jakiegokolwiek fałszywego znaczenia pochodzenia, fałszywego lub wprowadzającego w błąd opisu faktów, fałszywej, bądź prowadzącej w błąd prezentacji faktów, które: A) prawdopodobnie wywołają konfuzję lub powodują błąd, mylne przeświadczenie co do pochodzenia, sponsorowania, zatwierdzenia swoich towarów, usług albo czynności handlowych przez inną osobę, B) w reklamie handlowej lub promocji kłamliwie przedstawia naturę, charakterystykę, jakość, pochodzenie geograficzne swoich lub należących do innej osoby towarów, usług, bądź czynności handlowych podlega odpowiedzialności cywilnej wobec każdej osoby, która poniosła szkodę przez takie zachowanie”⁵. Przytoczony wyżej przepis nie wskazuje *expressis verbis* na *trade dress* jako przedmiot ochrony. Jednak określenia odwołujące się do jakiegokolwiek symbolu lub środka, bądź ich kombinacji wskazując wcześniej na opakowania towaru w ocenie doktryny świadczą o woli rozciągnięcia ochrony na zewnętrzną postać produktu (*trade dress*)⁶. Natomiast bezpośrednio odwołanie się do pojęcia *trade dress* znajduje się w ustawie Lanhama w § 15 U.S.C. 1125 a(3). Zgodnie z tym przepisem, w toku postępowania cywilnego o naruszenie niezarejestrowanej zewnętrznej postaci produktu, na powódzie żądającym ochrony zewnętrznej postaci produktu ciąży obowiązek udowodnienia niefunkcjonalnego charakteru przedmiotu ochrony⁷.

Do pojęcia zewnętrznej postaci produktu odwołuje się bezpośrednio *Restatement Third* o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wymieniony dokument został opracowany przez organizację *American Law Institute* – ALI w roku 1995⁸. Nie jest on źródłem prawa, ale stanowi swoistego rodzaju kodyfikację precedensów, w której na podstawie konkretnych orzeczeń

⁴ Por. *Trade Dress Protection Act*, H.R. 3163, 105th Congress; A. L. Sequeira, *Trademark, trade dress, distinctiveness, Wal-Mart, Inc. v. Samara Bros.*, “Berkeley Technology Law Journal” 2001, vol. 16, s. 252.

⁵ *Lanham (Trademark) Act*

⁶ B. K. Groff, *Bare-Fisted Competition or Palming Off - Protection of Product Design as Trade Dress under the Lanham Act*, “AIPLA Quarterly Journal” 1995, vol. 23, iss. 1, s. 67.

⁷ J. Litman, *The Problem of Functional Features: Trade Dress Infringement under Section 43(a) of the Lanham Act*, “Columbia Law Review” 1982, vol. 82, iss. 1, s. 80, J. W. Reese, *Defining the Elements* ..., s. 115.

⁸ A. J. Cermak, *Inherent Distinctiveness in Product Configuration Trade Dress*, “University of Baltimore Intellectual Property Law Journal” 1994, vol. 3, iss. 1, s. 93.

sformułowano reguły ogólnie-abstrakcyjne. Seria tych dokumentów dotycząca różnych dziedzin prawa jest w amerykańskim środowisku prawniczym powszechnie poważana i wywiera istotny wpływ na praktykę stosowania prawa. Do pojęcia zewnętrznej postaci produktu (*trade dress*) odwołano się już w samym tytule § 16, który brzmi: “Kombinacje opakowań i produktów: postać zewnętrzna produktu (*trade dress*) oraz wzór produktu”. Zgodnie z tym przepisem, elementy zdobnicze, które tworzą wygląd lub wrażenie produktu lub usługi, będąc prezentowanymi potencjalnym klientom, włączając w to wzór opakowania, etykiet, pojemników, wskaźników, zdobień lub wzór samego produktu, cechy produktu, kombinacja tych cech, mogą podlegać ochronie jako znak towarowy na podstawie zasad określonych w rozdziale 3 (cytowanego dokumentu)⁹. Ochronę prawną zewnętrznej postaci produktu uzależniono przy tym od spełnienia **dwóch warunków**: posiadania **zdolności odróżniającej** oraz **braku funkcjonalnego charakteru cech mających podlegać ochronie**. Dokonano przy tym **próby zdefiniowania pojęcia funkcjonalności** na potrzeby ustalenia ochrony zewnętrznej postaci produktu. Zgodnie z § 17 wzór produktu jest funkcjonalny, jeżeli pozwala na osiągnięcie korzyści w procesie wytwarzania, obrotu lub używania towaru lub usługi, w których zastosowano ten wzór, wyłączając korzyści jakie przynoszą cechy produktu związane z oznaczaniem jego pochodzenia, ale uwzględniając te, które są ważne dla efektywnego konkurowania z innymi, i które nie są praktycznie dostępne poprzez użycie alternatywnych wzorów¹⁰. *Restatement Third* rozróżnia pomiędzy pierwotną a wtórną zdolnością odróżniającą¹¹. W myśl § 13, oznaczenie ma pierwotną zdolność odróżniającą, ze względu na jego naturę oraz kontekst, w jakim jest ono używane, gdzie potencjalni nabywcy postrzegają je jako oznaczenie w przypadku znaku towarowego pochodzenia towaru lub usługi wyprodukowanej lub sponsorowanej przez konkretną osobę, w przypadku nazwy handlowej identyfikuje przedsiębiorstwo określonej osoby, w przypadku znaku wspólnego, identyfikuje członków grupy lub towaru albo usługi dostarczane przez współuprawnionych, w przypadku znaków gwarancyjnych, identyfikuje certyfikowane towary lub usługi. Określone zostało

⁹ Por. § 16, [w:] *Restatement (Third) Unfair Competition* - tłumaczenie własne; Por. P. Mays, *Trade Dress*, “Journal of the Patent and Trademark Office Society” 2006, vol. 88, iss. 4, s. 395.

¹⁰ § 17, [w:] *Restatement (Third) Unfair Competition ...*; Por. J. Litman, *The Problem of Functional ...*, s. 85, B. K. Groff, *Bare-Fisted Competition ...*, s. 83.

¹¹ L. Thompson, *Inherently Distinctive Trade Dress*, “Journal of Contemporary Legal Issues” 2001, vol. 12, iss. 1, s. 71, F. Soroosh, *Is an Inherently Distinctive Trade Dress Protectable under 43(a) without Having Acquired a Secondary Meaning*, “Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal” 1993, vol. 9, iss. 1, s. 388.

również pojęcie wtórnej zdolności odróżniającej. Chodzi zatem o sytuacje, gdy oznaczenie nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej natomiast na skutek jego używania potencjalni nabywcy zaczęli postrzegać je jako oznaczenie identyfikujące towary, usługi, przedsiębiorstwa oraz współuprawnionych, analogicznie jak opisano wyżej¹². Można zatem stwierdzić, że na postać zewnętrzną produktu może składać się ogólny wygląd etykiet, opakowań, pojemników używanych do pakowania produktów, jak również kombinacja różnych elementów produktu lub usługi, które są prezentowane nabywcy. Dlatego też pojęcie *trade dress* jest określeniem dla zewnętrznej postaci produktu¹³.

Kształtowanie się orzecznictwa w ujęciu historyczno-prawnym

Pod koniec XIX wieku Sąd Najwyższy w sprawie *Singer Manufacturing Company v. June Manufacturing Company*, wypowiedział się na temat ochrony zewnętrznej postaci produktu – maszyn do szycia¹⁴. Uznał wówczas, że wynalazek po wygaśnięciu obejmującego go prawa z patentu przechodzi do domeny publicznej i nie powinien podlegać ochronie na podstawie prawa znaków towarowych. Dopuścił tym samym możliwość kopiowania wcześniej chronionych patentem rozwiązań dotyczących maszyn do szycia, w tym również ich zewnętrznych elementów.

Także w okresie XX wieku orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych dość konsekwentnie zakazywały przedłużania ochrony rozwiązań, które uprzednio korzystały z monopolu patentowego. Także negatywnie odnoszono się do ochrony na podstawie prawa znaków towarowych rozwiązań funkcjonalnych, co do których podjęto bezskuteczną ze względu na brak nowości próbę uzyskania ochrony patentowej. I tak w sprawie *Kellogg Company v. National Biscuit Company*, Sąd Najwyższy odmówił przyznania ochrony wobec kształtu drobnych zbożowych płatków śniadaniowych¹⁵. Kształt ten był uprzednio chroniony prawem z patentu, zaś po jego wygaśnięciu podjęto próbę przedłużenia ochrony w oparciu o prawo ochronne na znak towarowy.

¹² § 13 *Restatement (Third) Unfair Competition*

¹³ J. T. McCarthy, *McCarthy on trademarks and unfair competition*, Clark Boardman Callaghan 2009, pkt 8-1.

¹⁴ *Singer Manufacturing Company v. June Manufacturing Company*, 163 U.S. 169 (1886); por. A. S. Greenberg, *The Effect of Patent Expiration on Trade-Mark Rights - I - Decisions of the U. S. Supreme Court*, "The Trade-Mark Reporter" 1944, vol. 34, p. 1, iss.1, s. 6.

¹⁵ *Kellogg Company v. National Biscuit Company*, 305 U.S. 111, 119-120 (1938); por. G. R. Spratling, *The Protectability of Package, Container, and Product Configurations - Part I*, "University of San Francisco Law Review" 1971, vol. 5, iss. 2, s. 513.

Z kolei, w sprawie *Sears Roebuck & Company v. Stiffel Company*¹⁶, pozwany skopiował wygląd lampy produkowanej wcześniej przez powoda. Ponieważ doszło do tego po unieważnieniu prawa z patentu, sąd uznał taką praktykę za dopuszczalną. W ocenie sądu w przeciwnym razie udzielenie ochrony powodowi na podstawie prawa nieuczciwej konkurencji, stałoby w sprzeczności z fundamentalnymi założeniami ustawy patentowej.

Podobnie, w sprawie *Compco Corporation v. Day-Brite Lighting*, pozwany skopiował fluorescencyjny abażur lampy z charakterystycznym krzyżowo-żebrowym wzmocnieniem¹⁷. Zdaniem powoda te cechy produktu powodowały nie tylko wzmocnienie jej konstrukcji, ale także atrakcyjności wytworu. W odróżnieniu jednak od poprzedniej sprawy rozwiązanie powoda nie było wcześniej przedmiotem zgłoszenia patentowego. Sąd Najwyższy uznał, że udzielenie ochrony powodowi stałoby w sprzeczności z duchem Konstytucji oraz prawa federalnego.

W oparciu o wskazane wyżej orzeczenia można by sformułować ogólną regułę, w myśl której cechy produktów, które posiadają zdolność patentową nie podlegają ochronie na podstawie prawa znaków towarowych. Reguła ta została jednak ograniczona przez orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*¹⁸. Sąd przyznał, że ochrona na podstawie stanowego prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji może być przyznana także cechom produktu, które mają zdolność patentową. Może tak się zdarzyć ze względu na szeroki zakres pojęcia wynalazek. Wszak może nim być „wszystko co człowiek stworzył pod Słońcem”¹⁹. Próba zrównoważenia stosunków pomiędzy prawem patentowym a prawem znaków towarowych była ustawa Lanham’a. W świetle jej unormowań ochronie mogą podlegać niefunkcjonalne cechy produktu zastosowane w celu oznaczenia ich źródła pochodzenia. Wymieniona ustawa przesunęła ciężar rozważań ze zdolności patentowej na funkcjonalność cech wytworu. Współcześnie sądy amerykańskie badając kwestię naruszenia prawnej ochrony zewnętrznej postaci produktu stosują zasadniczo trzy podstawowe kryteria: 1) niefunkcjonalność, 2) prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd oraz 3) pierwotną lub wtórną zdolność odróżniająca.

¹⁶ *Sears Roebuck & Company v. Stiffel Company*, 376 U.S. 225, 226 (1964).

¹⁷ *Compco Corporation v. Day-Brite Lighting*, 376 U.S. 234 (1964).

¹⁸ *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141 (1989), por. S. S. Hilmy, *Bonito Boats' Resurrection of the Preemption Controversy: The Patent Leverage Charade and the Lanham Act End Around*, "Texas Law Review" 1991, vol. 69, iss. 3, s. 730.

¹⁹ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U. S. 303, 447 U. S. 309 (1980).

Przesłanki uzyskania prawnej ochrony zewnętrznej postaci produktu

Pierwotna lub wtórna zdolność odróżniająca na tle sprawy *Wal-Mart Inc. v. Samara Bros*

W wyniku sprawy *Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.*²⁰ sąd opracował test na pierwotną zdolność odróżniającą. Dokonano przy tym podziału znaków towarowych ze względu na ich siłę odróżniającą od najsilniejszych znaków 1) arbitralnych i wyszukanych poprzez 2) sugestywne i 3) deskryptywne aż po najsłabszą kategorię 4) znaków generycznych, odtwórczych. Według sądu znaki mieszczące się w dwóch pierwszych kategoriach mają pierwotną zdolność odróżniającą. Wykazują tą cechę, gdyż nie dają konsumentowi informacji o rodzaju produktu, skojarzenie kierują zaś w stronę źródła pochodzenia. Znaki opisowe mogą uzyskać, co najwyżej wtórna zdolność odróżniającą, natomiast znaki odtwórcze nie powinny zdaniem sądu uzyskiwać prawnej ochrony wcale. Późniejsze orzecznictwo zakwestionowało jednak przydatność w/w testu dla ochrony zewnętrznej postaci produktu²¹. Alternatywny test został opracowany w wyniku rozstrzygnięcia sporu w sprawie *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd.*²² Polega on na odpowiedzi na szereg pytań. W tym, czy określona postać zewnętrzna produktu składa się z powszechnie stosowanych i prostych kształtów i wzorów? Czy na określonym polu dana postać zewnętrzna produktu jest unikalna i niezwykła? Czy nie jest to jedynie wysublimowanie, wyrafinowanie wzorów lub form popularnych i istniejących w danej klasie wyrobów? Odpowiedź na postawione pytania powinna zdeterminować osąd, czy dana postać produktu jest unikalna, czy zwykła, pospolita.

W sprawie 1992 rok *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*²³, sąd stwierdził, że charakterystyczny wystrój meksykańskiej restauracji (użycie określonych dekoracji i barw) ma pierwotną zdolność odróżniającą²⁴. W wymienionej sprawie sąd nie sprecyzował jednak, czy wystrój restauracji to opakowanie

²⁰ *Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated*, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976); por. J. F. Coverdale, *Trademarks and Generic Words: An Effect-on-Competition Test*, "University of Chicago Law Review" 1984, vol. 51, iss. 3, s. 871.

²¹ *Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enters., Ltd.*, 40 F.3d 1431, 1440-42 (3d Cir. 1994).

²² *Seabrook Foods, Inc. v. Bar-Well Foods Ltd.*, 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1977); por. S. M. Riback, *Product Design Trade Dress: Where Do We Go from Here*, "The Trademark Reporter" 2000, vol. 90, iss. 4, s. 564.

²³ *Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc.*, 505 U.S. 763 (1992); H. C. Hansen, *Restaurant Design and Decor: Protectible Trade Dress under the Lanham Act or Fair Game for Competitors (91-971)*, "Preview of United States Supreme Court Cases" 1992, vol. 1991/1992, iss. 10, s. 354.

²⁴ D. E. Biederman, *Law and business of entertainment industries*, Praeger 2001, s. 265.

produktu, czy sama jego postać. W uzasadnieniu sędzia White podkreślił, że “Odmowa ochrony dla posiadającej pierwotną zdolność odróżniającą postaci zewnętrznej produktu do czasu, kiedy osiągnie ona wtórną zdolność odróżniającą umożliwi konkurentowi, który sam nie wykreował takiej postaci produktu, zastosowanie wzoru oryginalnego na innych rynkach hamując przez to możliwość rozszerzenia działalności na te rynki i podjęcia konkurencji przez przedsiębiorcę naśladowanego.” Zdaniem sędziego, odmowa udzielenia ochrony posiadającej pierwotną zdolność odróżniającą zewnętrznej postaci produktu przed jej absorpcją przez podmioty mające zamiar wejść na rynek oraz wstrzymanie tej ochrony do czasu osiągnięcia przez nią wtórnej zdolności odróżniającej byłaby sprzeczna z założeniami ustawy Lanham’a.

Nieco inne kryteria oceny zdolności odróżniającej zewnętrznej postaci produktu opracował sąd w sprawie *Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enters., Ltd.*²⁵. Zdaniem sądu postać produktu powinna być: 1) niezwykła oraz zapadająca w pamięć; 2) koncepcyjnie dająca się oddzielić od samego produktu; 3) powinna być zdolna do pełnienia roli wskaźnika pochodzenia produktu. Kolejne orzeczenia nie wpisały się w jedną linię. Otóż w sprawie *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs, Ltd.* sąd wyraźnie odrzucił test *Abercrombie*, zaś z testu *Duraco* wykorzystał jedynie trzeci element²⁶. Z kolei w sprawach *Stuart Hall Co. v. Ampad Corp.*, *DCNL, Inc. v. Almar Sales Co.*, *Ashley Furniture Industries, Inc. v. Sangiacomo N. A., Ltd.*, sądy zastosowały test *Abercrombie*, uznając, że zarówno opakowanie produktu, jak i jego postać mogą mieć pierwotną zdolność odróżniającą²⁷.

W przełomowej sprawie *Wal-Mart Inc. v. Samara Bros.*²⁸ Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych określił kategorię wzorów produktów jako niemających cech właściwej (pierwotnej) zdolności odróżniającej (*inherently distinctiveness*). Odniósł się on także do kwestii wtórnej zdolności odróżniającej (*secondary meaning*).

Powodem w sprawie był przedsiębiorca – projektant i zarazem producent ubranek dziecięcych występujący pod firmą Samara Bros²⁹. Żądanie pozwu obejmowało roszczenie o zaniechanie naruszania prawa do niezarejestrowanej zewnętrznej postaci produktu na podstawie sekcji 43(a) ustawy Lanham’a.

²⁵ *Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enters., Ltd.* ...

²⁶ *Knitwaves, Inc. v. Lollytogs, Ltd.*, 71F.3d996 (2dCir. 1995).

²⁷ *Stuart Hall Co. v. Ampad Corp.*, 51 F.3d 780 (8th Cir. 1995), *DCNL, Inc. v. Almar Sales Co.*, 47 U.S.P.Q.2d 1406 (N.D. Cal. 1997), *Ashley Furniture Industries, Inc. v. Sangiacomo N. A., Ltd.*, 187 F.3d 363 (4th Cir. 1999).

²⁸ *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.*, 529 U.S. 205 (2000) (No. 99-150).

²⁹ A. L. Sequeira, *Trademark, trade dress, distinctiveness ...*, s. 257.

Głównym przedmiotem działalności powoda była produkcja jednoczęściowych ubranek dziecięcych na wiosnę i lato z kory. Na ubrankach tych umieszczano naszywki w postaci serduszka, misia, kwiatów i innych kształtów. Pozwany, przedsiębiorca będący właścicielem znacznych rozmiarów sieci sklepów Wal-Mart, zleciła w 1995 roku jednemu ze swoich dostawców, firmie Judy-Philippine, Inc. produkcję serii ubranek dla dzieci wzorowanych na zdjęciach ubranek powoda z niewielkimi modyfikacjami. Powód został poinformowany o naśladowaniu jego produktów przez nabywcę dokonującego zakupu w jednym ze sklepów sprzedających ubranka Samary, który następnie zauważył „takie same” ubranka w sklepie Wal-Mart tyle, że w niższej cenie.

W ocenie sądu pierwszej instancji pomimo braku zdolności odróżniającej niektórych elementów, to „kombinacja tychże elementów ma zdolność odróżniającą i w konsekwencji podlega ochronie”. Podobnie orzekł sąd apelacyjny wskutek wniesienia środka zaskarżenia przez Wal-Mart. Ogólny wygląd produktu oraz zestawienie użytych elementów wskazują źródło pochodzenia wytworu. W konsekwencji w sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy odpowiadając na pytanie prawne, które brzmiało: „jakie okoliczności powinny być udowodnione, aby ustalić, że postać zewnętrzna produktu ma pierwotną zdolność odróżniającą”. W odpowiedzi Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że niezarejestrowana zewnętrzna postać produktu nie może mieć w ogóle pierwotnej zdolności odróżniającej, ponieważ konsumenci nie kojarzą zwykle wyglądu produktu z jego pochodzeniem. Stąd postać zewnętrzna produktu może być chroniona tylko w razie wykazania wtórnej zdolności odróżniającej. Sąd dalej rozwijając swoją argumentację stwierdził, że nawet unikalny kształt produktu nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej i ma w założeniu czynić produkt bardziej zauważalnym nie wskazując przy tym na markę³⁰. Przywołał przykład shakera w kształcie pingwina. Zdaniem Sądu, konsumenci mają świadomość, że nawet wprowadzenie na rynek tak unikalnego wzoru produktu „nie ma na celu identyfikacji jego źródła, ale żeby uczynić produkt bardziej użytecznym i atrakcyjnym”³¹. Ponadto uznanie postaci zewnętrznej produktu za posiadającą pierwotną zdolność odróżniającą może mieć negatywne skutki dla konsumentów, pozbawiając ich prawa dostępu do konkurencyjnych produktów o podobnej estetyce ich formy zewnętrznej. Potencjalna konkurencja

³⁰ K. L. Calabrese, *Determining the Protectability of Product Design Trade Dress: Wal-Mart Stores v. Samara Brothers*, “University of Cincinnati Law Review” 2001, vol. 70, iss. 1, s. 299, J.J. Ferretti, *Product Design Trade Dress Hits the Wall...Mart: Wal-Mart v. Samara Brothers*, “IDEA: The Journal of Law and Technology” 2002, vol. 42, iss. 3, s. 417.

³¹ K. L. Calabrese, *Determining the Protectability ...*, s. 300.

zostałaby ograniczona, ponieważ istniałoby znaczne ryzyko powództw przeciwko starającym się wejść na rynek podmiotom wnoszonym przez podmioty o już ugruntowanej pozycji rynkowej. W ocenie sądu istnienie praw autorskich i ochrony patentowej w pewnym sensie kompensuje konieczność wykazania wtórnej zdolności odróżniającej przez podmiot powołujący się na ochronę zewnętrznej postaci produktu (*trade dress*). Odwołano się także do treści wcześniejszego orzeczenia w sprawie *Two Pesos v. Taco Cabana*, gdzie uznano wystrój restauracji jako posiadający pierwotną zdolność odróżniającą. Sąd potwierdził, że postać zewnętrzna opakowania może mieć pierwotną zdolność odróżniającą. Uznano odmienność sprawy *Two Pesos*, która dotyczyła opakowania produktu lub ujmując inaczej „czegoś w rodzaju opakowania”³². Sprawa *Wal-Mart* dotyczyła postaci produktu, a nie jego opakowania. Dokonanie podziału na produkty i opakowania sam Sąd Najwyższy uznał w praktyce za trudne do przeprowadzenia. Sam wskazał na przykład butelki Coca-Coli, która może być zakwalifikowana jako opakowanie lub produkt np. dla kolekcjonera butelek. Chcąc jednak przekazać sądom niższej instancji wskazówkę stwierdzono, że w razie wątpliwości należy skłaniać się raczej ku kwalifikacji danego wytworu jako produktu. Tym samym pozostało niewyjaśnionych szereg wątpliwości, których rozstrzygnięcie będzie ciążyło na barkach sądów.

Konsekwencje ekonomiczno-społeczne tego orzeczenia można rozpatrywać z różnych perspektyw, w tym z punktu widzenia rozwoju konkurencji i interesów konsumentów, usuwania barier w dostępie do rynku, wzmocnienia wolności gospodarczej, pewności prawa. Niewątpliwie uznanie, że postać produktu nie posiada pierwotnej zdolności odróżniającej, wywołało skutek w postaci trudniejszej sytuacji dowodowej podmiotów powołujących się na ochronę zewnętrznej postaci produktu³³. Taki podmiot ma obowiązek udowodnić, że postać jego produktu ma wtórną zdolność odróżniającą. Co za tym idzie, naśladowcy są mniej narażeni na roszczenia ze strony naśladowanych. Pojawienie się na rynku imitacji mogło spowodować presję na obniżenie ceny, dało także konsumentom większy wybór pomiędzy podobnymi do siebie wytworami różnych producentów. Ograniczyło tendencje do monopolizacji

³² W. D. Coston, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.: The Triumph of Consumer Protection in Lanham Act Litigation*, „The Trademark Reporter” 2000, vol. 90, iss. 4, s. 574, K. B. Briscoe, *Evolving Standards for Protecting Product Configuration Trade Dress: In the Wake of Wal-Mart Stores v. Samara Brothers*, „Federal Circuit Bar Journal” 2001, vol. 10, iss. 3, s. 365.

³³ T. Gomes, C. De Silva, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.: The Supreme Court Steps Back from Two Pesos and Requires Secondary Meaning in All Product Design Trade Dress Cases*, „Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal” 2001, vol. 17, iss. 2, s. 369.

ryнку poprzez wykorzystywanie ochrony zewnętrznej postaci produktu³⁴. Z drugiej jednak strony orzeczenie w sprawie *Wal-Mart* mogło wpłynąć na ograniczenie różnorodności i bogactwa wzornictwa. Przedsiębiorcy zamiast kreować własne unikalne wzory mogą łatwiej naśladować cudze wzory³⁵. To ostatnie negatywne zjawisko mogło być zniwelowane poprzez zwiększenie skłonności do uzyskiwania praw wyłącznych chroniących postać produktu. Jednak uzyskanie ochrony w postaci design patent – odpowiednika prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest w Stanach Zjednoczonych dość kosztowne i czasochłonne. Ponadto, uzyskanie ochrony przez okoliczność, że produkt uzyskał wtórną zdolność odróżniającą również wymaga czasu i wysiłku. Słuszny jest pogląd, który uwidacznia, że w ten sposób znacznie utrudniono ochronę wzorów elementów odzieży, gdzie jak wiadomo dochodzi do częstych i szybkich zmian kolekcji³⁶. Także ochrona na podstawie prawa autorskiego nie jest w stanie wypełnić powstałej luki. Trudnym może być wykazanie twórczego i indywidualnego charakteru określonej postaci zewnętrznej produktu, inny będzie też zakres takiej ochrony³⁷.

Trudno jednak aprobować komentowane rozstrzygnięcie w całości, gdyż sama Pani Sędzia Scalia – członek składu orzekającego – przyznała, że rzadko, ale niektóre postacie produktu mogą posiadać pierwotną zdolność odróżniającą. Można wskazać tu na przykłady kształtu samochodu Ferrari lub postaci „grilla” stosowanych przez Rolls Royce, które w poszczególnych orzeczeniach zostały uznane za posiadające pierwotną zdolność odróżniającą³⁸. Natomiast ze względów prakseologicznych postanowiono w sprawie *Wal-Mart*, że „nigdy” postać produktu nie ma pierwotnej zdolności odróżniającej³⁹. W konsekwencji skłania to do uznania tezy orzeczenia za nie do końca odpowiadającej rzeczywistości. Natomiast jako zasada, czy domniemanie, od którego są dopuszczalne odstępstwa, orzeczenie takie zasługiwałoby na aprobatę. Ponadto orzeczeniu w sprawie *Wal-Mart* można postawić zarzut braku należytego uzasadnienia w przepisach ustawy Lanham Act, która nie daje podstaw do rozróżnienia pomiędzy opakowaniem a produktem. Słusznym wydaje się w tym kontekście pogląd wyrażony w sprawie *Two Pesos*. Zgodnie z nim

³⁴ K. B. Briscoe, *Evolving Standards ...*, s. 390.

³⁵ W. D. Coston, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers ...*, s. 439, K. B. Briscoe, *Evolving Standards ...*, s. 366.

³⁶ A. L. Sequeira, *Trademark, trade dress, distinctiveness ...*, s. 262.

³⁷ W. D. Coston, *Wal-Mart Stores ...*, s. 578.

³⁸ *Ferrari s.p.a. v. Roberts*, 944 F.2d 1235, 1239-40 (6th Cir. 1991), *Rolls-Royce Motors Ltd. v. A & A Fiberglass, Inc.*, 428 F. Supp. 689, 698 (N.D. Ga. 1977).

³⁹ A. L. Sequeira, *Trademark, trade dress, distinctiveness ...*, s. 262.

sekcja 43(a) ustawy Lanhama nie daje podstaw do innego traktowania posiadających pierwotną zdolność odróżniającą znaków towarowych od posiadających tą zdolność postaci zewnętrznej produktu⁴⁰. W orzeczeniu w sprawie *Wal-Mart* nie do końca trafnie zinterpretowano pojęcie pierwotnej zdolności odróżniającej. Ujęto ją w sposób następujący: „cecha produktu ma pierwotną zdolność odróżniającą, jeżeli producent zamierza, aby owa cecha wskazywała na źródło pochodzenia produktu”. Bardziej poprawne ujęcie, które uniezależnia istnienie zdolności odróżniającej od intencji producenta zaprezentowano w orzeczeniu *Two Pesos*. W wymienionym ujęciu cecha produktu ma pierwotną zdolność odróżniającą, jeżeli „nadaje się do identyfikacji produktów lub usług pochodzących z określonego źródła”.

Funkcjonalność na tle sprawy

Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.

Sprawę zapoczątkowała firma MDI, producent tymczasowych znaków drogowych. Produkty powoda charakteryzowały się podstawą z podwójnymi sprężynami „*dual-spring design*”, które to miały zapewniać pozostawanie znaków w prawidłowej pozycji, nawet w czasie silnych wiatrów. Powód uzyskał prawa z patentu na dwa wynalazki (*utility patents*) związane z wymienioną podstawą tymczasowych znaków drogowych⁴¹. Wynalazki powoda były widoczne w czasie użytkowania produktu. Ta właśnie okoliczność uzasadniała zdaniem powoda twierdzenie o rozpoznawalności jego znaków wśród klienteli. Po wygaśnięciu wskazanych praw z patentów na wynalazki przedsiębiorca występujący pod firmą *Traffix Devices* rozpoczął produkcję i sprzedaż znaków drogowych wykorzystując podstawę z podwójnymi sprężynami. Stanowiło to przyczynę wniesienia pozwu przez firmę MDI, która zarzuciła pozwanemu naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, formy zewnętrznej produktu oraz dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji. Pozwana firma *Traffix*

⁴⁰ W. D. Coston, *Wal-Mart Stores ...*, s. 582, A. L. Sequeira, *Trademark, trade dress, distinctiveness...*, s. 267.

⁴¹ U.S. Patent No 3,662,482, col. 1 (zgłoszone 16 maja 1972r.) oraz U.S. Patent No 3,646,696, col. 3 (zgłoszone 7 marca 1972r.).

odpowiedziała wobec powoda kontr-zarzutami o popełnienie praktyki ograniczającej konkurencję i czynu nieuczciwej konkurencji⁴².

Sąd pierwszej instancji uznał roszczenie powoda co do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, ale nie uznał, aby doszło do naruszenia prawnej ochrony zewnętrznej postaci produktu lub dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji⁴³. Ponadto sąd wykluczył zaistnienie naruszenia prawa antytrustowego. Sąd podkreślił przy tym, że nie ma podstaw do tego, aby uznać, że forma zewnętrzna produktu powoda nabrała wtórnej zdolności odróżniającej (*secondary meaning*). Ponadto Sąd pierwszej instancji podkreślił, że cechy funkcjonalne produktu nie mogą stanowić elementów podlegających ochronie jako „postać zewnętrzna” wytworu i to nawet gdyby można było stwierdzić zdolność odróżniającą tychże cech funkcjonalnych⁴⁴.

Sąd Apelacyjny odmiennie niż sąd pierwszej instancji orzekł w kwestii dopuszczalności ochrony zewnętrznej postaci produktów powoda⁴⁵. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego uznał, że zastosowane przez powoda podwójnej sprężyny do podstaw tymczasowych znaków drogowych mają zdolność odróżniającą. W uzasadnieniu przytoczono orzeczenie w sprawie *Qualitex*, w którym uznano, że ciężar wykazania niedopuszczalności ochrony cech funkcjonalnych zewnętrznej postaci produktu na podstawie *Lanham Act* spoczywa na pozwanym. Powinien on udowodnić, że „wyłączne korzystanie z danej cechy produktu stawia konkurentów w niekorzystnej sytuacji, która nie jest związana z reputacją”⁴⁶. W ocenie Sądu Apelacyjnego pozwany mógł konkurować z powodem, nie naruszając przy tym jego praw do zewnętrznej postaci produktu poprzez produkcję znaków z użyciem trzech, czterech lub niewidocznych sprężyn. Sąd przyznał jednak, że znane mu są rozbieżności w orzecznictwie, które wywołuje kwestia, czy wcześniejsza ochrona patentowa nie niweczy możliwości późniejszego powołania się na ochronę zewnętrzną postaci produktu.

⁴² M. S. Fuller, *An IP Conundrum: Can Patent Policy and Trade Dress Law Be Reconciled - Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001), „Computer Law Review and Technology Journal” 2002, vol. 6, iss. 3, s. 308, J. Hepburn, *Caution: Roadblocks Ahead: Patent Revealing Traffic Sign Stand’s Functionality Prevents Trade Dress Protection: Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, „Boston University Journal of Science & Technology Law” 2001, vol. 7, iss. 2, s. 415.

⁴³ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 967 F. Supp. 953, 956 (E.D. Mich. 1997).

⁴⁴ R. P. Renke, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.: The Shrinking Scope of Product Configuration Trade Dress*, „The Trademark Reporter” 2001, vol. 91, iss. 3, s. 625.

⁴⁵ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 200 F.3d. 929 (6th Cir. 1999).

⁴⁶ J. Hepburn, *Caution: Roadblocks Ahead* ... s. 417.

Zgoła odmienne orzeczenie w omawianej sprawie wydał Sąd Najwyższy⁴⁷. Stwierdził on mianowicie, że ochrona prawna zewnętrznej postaci produktu nie powinna obejmować jego cech funkcjonalnych. Natomiast wygasłe prawa z patentów na wynalazki obejmujące określone cechy produktu stanowią poważny dowód funkcjonalności tychże cech⁴⁸. W ocenie sędziego Kennediego w takiej sytuacji określona cecha powinna być postrzegana jako funkcjonalna, chyba że zostanie dowiedzione, że ma charakter ornamentacyjny, incydentalny lub arbitralny aspekt produktu⁴⁹. Przywołano przy tym 15 U.S.C. § 1125 (a)(3), w myśl którego, jeżeli określony podmiot dochodzi ochrony postaci zewnętrznej produktu, ma obowiązek wykazać, że mające uzyskać ochronę cechy nie mają charakteru funkcjonalnego. Takiego dowodu nie przeprowadził skutecznie powód. Co więcej, Sąd Najwyższy ustami sędziego Kennediego wskazał szereg argumentów przemawiających za funkcjonalnym charakterem cech spornego produktu. Odwołano się przy tym do treści specyfikacji dokumentacji patentowej, gdzie podwójne sprężyny przedstawiano jako rozwiązanie bardziej użyteczne od pojedynczych lub ich braku, ze względu na mniejsze ryzyko złamania znaku i wyrządzenia szkód. Wreszcie do użyteczności swojego rozwiązania nawiązywał sam powód w pismach procesowych sporządzanych w trakcie wcześniejszych sporów o naruszenie jego praw z patentów. Stąd sformułowano ogólny wniosek, że w badaniu funkcjonalności cechy danego produktu powinno się ustalać m.in. istnienie praw z patentów obejmujących określone rozwiązanie oraz ewentualne spory o naruszenie tychże praw.

Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc* jest też o tyle istotne, że dokonano w nim oceny wcześniejszego „testu funkcjonalności”. Sędzia Kennedy wskazał, że odwołanie się do „konkurencyjnej konieczności” (*competitive necessity*) zastosowania określonych cech jako kryterium oceny jest nieprawidłowe. Także istnienie alternatyw technologicznych dla danego rozwiązania nie powinno przesądzać o braku ich funkcjonalnego charakteru⁵⁰. W ocenie sądu właściwym testem jest zbadanie „czy cecha produktu jest kluczowa dla użytkowania, czy realizacji określonego zamierzenia przez produkt lub jeśli ma wpływ na koszt lub

⁴⁷ *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, 121 S. Ct. 1255 (2001).

⁴⁸ M. S. Fuller, *An IP Conundrum...*, s. 309.

⁴⁹ J. M. Marshall, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.: A Step in the Right Direction*, „The Trademark Reporter” 2001, vol. 91, iss. 3, s. 635.

⁵⁰ T. McCormick, *Will Traffix Fix the Splintered Functionality Doctrine: Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, „Houston Law Review” 2003, vol. 40, iss. 2, s. 547.

jakość produktu”⁵¹. W konsekwencji Sąd Najwyższy postawił tezę, że pomimo silnej rozpoznawalności danej cechy produktu, jej funkcjonalny charakter uniemożliwia uzyskanie ochrony jako zewnętrznej postaci produktu. Jako argument podniesiono, nie bez racji, że ochrona innowacji jest zadaniem prawa patentowego a nie prawa znaków towarowych⁵².

Podsumowanie

Orzecznictwo sądów amerykańskich wyraźnie stara się zapobiegać przedłużaniu ochrony rozwiązań funkcjonalnych wcześniej podlegających ochronie patentowej. Jednak w praktyce rozstrzygnięcie, które z cech zewnętrznej postaci produktu są funkcjonalne nie jest łatwe i wzbudza szereg przedstawionych wyżej wątpliwości. Wypracowane przez amerykańskie sądy testy w różnym stopniu zmierzają do ułatwienia stosowania prawa poprzez wskazanie reguł ogólnych i zapewnienie spójności orzecznictwa. Można przy tym stwierdzić ograniczone efekty tych działań z uwagi na istotne rozbieżności w orzecznictwie. Symbolem tego zjawiska może być ustalenie w sprawie *Two Pesos*, że zewnętrzna postać produktu może mieć pierwotną zdolność odróżniającą, wobec stwierdzenia, w sprawie *Wal-Mart*, że postać produktu nie może mieć tejże zdolności. Wątpliwe wydaje się stanowisko, że postać produktu nie może mieć pierwotnej zdolności odróżniającej. Podobnie jak próba wyraźnego zróżnicowania w tym względzie opakowania produktu od samego produktu.

Ochrona zewnętrznej postaci produktu stanowi istotny element pozwalający zapewnić skuteczną ochronę renomy producenta „*goodwill*” poprzez uzupełnienie ochrony wynikającej z prawa autorskiego i zarejestrowanego znaku towarowego. Ponadto ochrona ta przyczynia się do zapobiegania wprowadzaniu klientów w błąd co do pochodzenia towaru. Przy tym, jak słusznie zauważa judykatura, nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego utrudnienia dostępu do rynku innym wytwórcom i monopolizacji rynku⁵³. Wpływ ochrony *trade dress* na konkurencję jest dostrzegany w szeregu zaprezentowanych orzeczeń.

⁵¹ Por. Orzeczenie w sprawie *Gen. Motors Corp. v. Phat Cat Carts, Inc.*, 504 F. Supp. 2d 1278, 1285 (M.D. Fla. 2007), gdzie sąd w sposób podobny zdefiniował cechę funkcjonalną produktu jako tę, która ma istotne znaczenie dla korzystania z produktu lub taka, która wpływa na jakość lub cenę produktu, dodając, że ciężar udowodnienia „niefunkcjonalnego charakteru spoczywa na podmiocie powołującym się na ochronę zewnętrznej postaci produktu.

⁵² W. D. Coston, *Wal-Mart Stores ...*, s. 578, R. P. Renke, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing ...*, s. 629.

⁵³ J. J. Ferretti, *Product Design ...*, s. 419.

Występujące na gruncie prawa amerykańskiego problemy związane z funkcjonalnością trójwymiarowego znaku towarowego, czy też naśladownictwem zewnętrznej postaci towaru jako czynu nieuczciwej konkurencji są również obecne w Europie. Szczególnie w tej ostatniej kwestii poziom harmonizacji rozwiązań funkcjonujących w poszczególnych państwach członkowskich jest niewystarczający. Z perspektywy wypracowania rozwiązań legislacyjnych, doświadczenia amerykańskie mogą okazać się użyteczne.

BIBLIOGRAFIA

Literatura

Biederman Donald E., *Law and business of entertainment industries*, Praeger 2001.

Briscoe Kate B., *Evolving Standards for Protecting Product Configuration Trade Dress: In the Wake of Wal-Mart Stores v. Samara Brothers*, "Federal Circuit Bar Journal" 2001, vol. 10, iss. 3.

Calabrese Kristin L., *Determining the Protectability of Product Design Trade Dress: Wal-Mart Stores v. Samara Brothers*, "University of Cincinnati Law Review" 2001, vol. 70, iss. 1.

Cermak Adam J., *Inherent Distinctiveness in Product Configuration Trade Dress*, "University of Baltimore Intellectual Property Law Journal" 1994, vol. 3, iss. 1.

Coston William D., *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.: The Triumph of Consumer Protection in Lanham Act Litigation*, "The Trademark Reporter" 2000, vol. 90, iss 4.

Coverdale John F., *Trademarks and Generic Words: An Effect-on-Competition Test*, "University of Chicago Law Review" 1984, vol. 51, iss. 3.

Ferretti Joseph J., *Product Design Trade Dress Hits the Wall...Mart: Wal-Mart v. Samara Brothers*, "IDEA: The Journal of Law and Technology" 2002, vol. 42, iss. 3.

Fuller Michael Scott, *An IP Conundrum: Can Patent Policy and Trade Dress Law Be Reconciled - Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc.*, 532 U.S. 23 (2001), "Computer Law Review and Technology Journal" 2002, vol. 6, iss. 3.

Gomes Tahj, De Silva, Carla, *Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.: The Supreme Court Steps Back from Two Pesos and Requires Secondary Meaning in All Product Design Trade Dress Cases*, "Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal" 2001, vol. 17, iss. 2.

Greenberg Abraham S., *The Effect of Patent Expiration on Trade-Mark Rights - I - Decisions of the U. S. Supreme Court*, "The Trade-Mark Reporter" 1944, vol. 34, p. I, iss. 1.

Groff Bradley K., *Bare-Fisted Competition or Palming Off - Protection of Product Design as Trade Dress under the Lanham Act*, "AIPLA Quarterly Journal" 1995, vol. 23, iss. 1.

Hansen Hugh C., *Restaurant Design and Decor: Protectible Trade Dress under the Lanham Act or Fair Game for Competitors (91-971)*, "Preview of United States Supreme Court Cases" 1992, vol. 1991/1992, iss. 10.

Hepburn Joanne, *Caution: Roadblocks Ahead: Patent Revealing Traffic Sign Stand's Functionality Prevents Trade Dress Protection: Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, "Boston University Journal of Science & Technology Law" 2001, vol. 7, iss. 2.

Hilmy S. Stephen, *Bonito Boats' Resurrection of the Preemption Controversy: The Patent Leverage Charade and the Lanham Act End Around*, "Texas Law Review" 1991, vol. 69, iss. 3.

Levine Sondra, *The origins of the Lanham act*, "Journal of Contemporary Legal Issues" 2010, vol. 19, iss. 1.

Litman Jessica, *The Problem of Functional Features: Trade Dress Infringement under Section 43(a) of the Lanham Act*, "Columbia Law Review" 1982, vol. 82, iss. 1.

Marshall Jeanne-Marie, *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.: A Step in the Right Direction*, "The Trademark Reporter" 2001, vol. 91, iss. 3.

Mays Paula, *Trade Dress*, "Journal of the Patent and Trademark Office Society" 2006, vol. 88, iss. 4.

McCarthy Thomas J., *McCarthy on trademarks and unfair competition*, Clark Boardman Callaghan 2009.

McCormick Tracey, *Will Traffix Fix the Splintered Functionality Doctrine: Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*, "Houston Law Review" 2003, vol. 40, iss. 2.

Reese Joel W., *Defining the Elements of Trade Dress Infringement under Section 43(a) of the Lanham Act*, "Texas Intellectual Property Law Journal" 1994, vol. 2, iss. 2.

Renke Robert P., *Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.: The Shrinking Scope of Product Configuration Trade Dress*, "The Trademark Reporter" 2001, vol. 91, iss. 3.

Riback Stuart M., *Product Design Trade Dress: Where Do We Go from Here*, "The Trademark Reporter" 2000, vol. 90, iss. 4.

Sequeira Antonia L., *Trademark, trade dress, distinctiveness, Wal-Mart, Inc. v. Samara Bros.*, "Berkeley Technology Law Journal" 2001, vol. 16.

Soroosh Fariba, *Is an Inherently Distinctive Trade Dress Protectable under 43(a) without Having Acquired a Secondary Meaning*, "Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal" 1993, vol. 9, iss. 1.

Spratling Gary R., *The Protectability of Package, Container, and Product Configurations - Part I*, "University of San Francisco Law Review" 1971, vol. 5, iss. 2.

Thompson Laura, *Inherently Distinctive Trade Dress*, "Journal of Contemporary Legal Issues" 2001, vol. 12, iss. 1.

Akty prawne

Lanham (Trademark) Act, 15 U.S.C. § 1125(a) (1994 & Supp. IV 1998).

Restatement (Third) Unfair Competition.

Trade Dress Protection Act, H.R. 3163, 105th Congress.

Patenty

U.S. Patent No 3,646,696, col. 3, (zgłoszone 7 marca 1972r.).

U.S. Patent No 3,662,482, col. 1, (zgłoszone 16 maja 1972r.)

Orzecznictwo

Abercrombie & Fitch Company v. Hunting World, Incorporated, 537 F.2d 4 (2d Cir. 1976).

Ashley Furniture Industries, Inc. v. Sangiacomo N. A., Ltd., 187 F.3d 363 (4th Cir. 1999).

Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141 (1989)

Compco Corporation v. Day-Brite Lighting, 376 U.S. 234 (1964).

DCNL, Inc. v. Almar Sales Co., 47 U.S.P.Q.2d 1406 (N.D. Cal. 1997)

Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303, 447 U. S. 309 (1980).

Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enters., Ltd., 40 F.3d 1431, 1440-42 (3d Cir. 1994).

Duraco Products, Inc. v. Joy Plastic Enters., Ltd., 40 F.3d 1431, 1440-42 (3d Cir. 1994).

Ferrari s.p.a. v. Roberts, 944 F.2d 1235, 1239-40 (6th Cir. 1991).

Gen. Motors Corp. v. Phat Cat Carts, Inc., 504 F. Supp. 2d 1278, 1285 (M.D. Fla. 2007)

Kellogg Company v. National Biscuit Company, 305 U.S. 111, 119-120 (1938)

Knitwaves, Inc. v. Lollytogs, Ltd., 71F.3d996 (2dCir. 1995).

Rolls-Royce Motors Ltd. v. A & A Fiberglass, Inc., 428 F. Supp. 689, 698 (N.D. Ga. 1977).

Seabrook Foods, Inc. V. Bar-Well Foods Ltd., 568 F.2d 1342 (C.C.P.A. 1977).

Sears Roebuck & Company v. Stiffel Company, 376 U.S. 225, 226 (1964).

Singer Manufacturing Company v. June Manufacturing Company, 163 U.S. 169 (1886)

Stuart Hall Co. v. Ampad Corp., 51 F.3d 780 (8th Cir. 1995)

TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 121 S. Ct. 1255 (2001).

TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 200 F.3d. 929 (6th Cir. 1999).

TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 967 F. Supp. 953, 956 (E.D. Mich. 1997).

Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763 (1992).

Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205 (2000) (No. 99-150).

SUMMARY

PREMISES AND SCOPE OF EXTERNAL PRODUCT PROTECTION – TRADE DRESS – IN U.S. LAW. LEGAL BASIS FOR THE PROTECTION OF THE EXTERNAL PRODUCT FORM – LANHAM ACT AND RESTATEMENT THIRD – UNFAIR COMPETITION

The protection of an unregistered external product form has a relatively short history in US law, as the relevant amendment of the Lanham Act took place in 1988. Currently, the rationale and scope of this protection is the subject of lively discussion in legal doctrine. The inconsistent case law of the American courts, in which at least two diverging trends have emerged, exerts a significant influence on the approach to the problem of the scope of external product protection under European Union law, in particular discussions on post-sales confusion and the scope of reputable trademark protection. A number of arguments developed on the basis of US law turn out to be relevant in discussing the limits of freedom of imitation in European countries, including Poland. On the one hand, protection of the external form

of the product aims to protect consumers from deception and the producer's „goodwill". On the other hand, it may hinder access to the market for other entrepreneurs by making it possible to appropriate the aesthetic features of goods and to excessively strengthen the market position of an imitated entrepreneur. These contradictions are well-illustrated by the judgments of American courts, which represent the post-sale confusion doctrine or the doctrine of aesthetic functionality. The specific external form of the product may acquire secondary meaning due to its earlier, intensive use. In turn, obtaining protection for the external features of the product is sometimes used as a means to extend the legal monopoly over previously existing patent protection. The material covers analysis of three basic criteria of the legal protection of the external form of the product: 1) non-functionality, 2) likelihood of confusion, and 3) inherent distinctiveness or secondary meaning. Particular attention was paid to the consequences of judgments in cases: *Wal-Mart Inc. v. Samara Bros* and *TraFFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.*

Keywords: trade dress, trade mark, inherent distinctiveness, secondary meaning, functionality

PRAWNOAUTORSKIE ASPEKTY *APPROPRIATION ART*

Wstęp

Historia sztuki opowiada o procesie wchłaniania dziedzictwa innych kultur, ciągu zapożyczeń oraz inspiracji - Rzymianach czerpiących z artystycznego dorobku podbitych ludów Hellady, uczniach odtwarzających techniki wielkich mistrzów w renesansowych szkołach malarstwa, kolażach Pabla Picassa będących kompozycją tradycyjnych form plastycznych i wycinków z gazet, tkanin¹. Współcześnie - *appropriation art*. Czy jednak „wszystko już było”², a „plagiat jest konieczny, wymaga tego postęp”³? Czy zawłaszczając w całości czyjeś dzieło można stworzyć nowy, oryginalny utwór? I w końcu jak do tych stwierdzeń odnosi się prawo autorskie? Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na te pytania. Pomoże w tym analiza pojęcia przedmiotu ochrony, jej uzasadnienia, form dozwolonego użytku oraz prawnej ochrony twórcy i jego dzieła.

¹ Por. S. Kochaniec, *Podstawowe kategorie w myśleniu o sztuce współczesnej - strategia zawłaszczania*, [w:] *Cytat Powtórzenie Zawłaszczenie*, red. A. Skrabek, Lublin 2014, s. 83 i n.

² Jak stwierdziła to w swoich ironicznych rozważaniach o oryginalności w sztuce, grupa artystyczna Supergrupa Azorro której filmy wideo komentujące zagadnienia współczesnej sztuki i kultury, można oglądać na stronie internetowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zob. [online] <https://artmuseum.pl/pl/filmoteka/praca/azorro-grupa-wszystko-juz-bylo-1> [dostęp: 03.01.2020].

³ M. Pichler, *Statements on Appropriation (2009)*, [online] http://www.ubu.com/papers/pichler_appropriation.html [dostęp: 10.02.2018].

Appropriation art jako sztuka zawłaszczania

Appropriation art, czyli sztuka zawłaszczeniowa, to kierunek mający swoje początki we wczesnych latach XX w. Charakteryzuje się wykorzystaniem w nowym dziele uprzednio istniejących obiektów kultury – obrazów, zdjęć czy tekstów literackich. Zakres takich działań jest zróżnicowany – od bezpośrednich zawłaszczeń bez jakiegokolwiek ingerencji artysty w dzieło wyjściowe, przez drobne transformacje, na inspiracji i aluzyjnym odniesieniu do pierwowzoru, których wynikiem jest nowe dzieło, kończąc⁴. Krytyka artystyczna określa takie praktyki m.in. jako pastisz, improwizację czy *hommage*⁵, uzasadnia prowokowaniem dyskursu o wartościach w sztuce, kwestionowaniem sposobu percepcji jej odbiorców i niemożnością stworzenia dzieła całkowicie oryginalnego w dobie wszechobecnych komunikatów wizualnych⁶. Choć wpływ na rozwój kierunku przypisuje się kubistom i surrealistom, to przede wszystkim Marcel Duchamp i jego *ready-mades* (tłum. gotowe przedmioty) stanowią fundament ruchu *pop-art*⁷ i samej sztuki zawłaszczeniowej we współczesnym wydaniu. Klasycznym przykładem *ready-made* Duchampa jest Fontanna, czyli pisuar podpisany R. Mutt 1917 jako „znaleziony” przedmiot dnia codziennego zaprezentowany na wystawie w Nowym Jorku w charakterze dzieła sztuki. *Appropriation art* nie dotyczy tylko dzieł plastycznych – jej przykłady można odnaleźć w fotografii (np. kopia zdjęcia *Alabama Tenant Farmer Wife* Walkera Evansa autorstwa Sherrie Levine), literaturze (m.in. w centonach, czyli utworach literackich składających się z cytatów pochodzących z innych utworów) oraz w sztuce wideo (np. instalacja Douglasa Gordona *24 Hour Psycho* – trwająca 24 godziny, spowolniona wersja filmu Alfreda Hitchcocka *Psychoza*). Same dotychczas poczynione uwagi intuicyjnie każą zapytać czy sztuka zawłaszczeniowa to w istocie nie sztuka kopiowania⁸?

⁴ M. Brewińska, *Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce*, s.2, [online] http://www.zacheta.art.pl/public/upload/download/Kanibalizm_Canibalism_zeszyt%20prasowy_press%20release.pdf [dostęp 01.02.2018].

⁵ Tamże.

⁶ E. Meyers, *Art on Ice: The Chilling Effect of Copyright on Artistic Expression*, „Columbia Journal of Law & the Arts” 2006-2007, vol. 30, s. 219.

⁷ M.in. słynnych puszek z zupą firmy Campbell Andy’ego Warhola czy grafik Roya Lichtensteina.

⁸ D. Jarecka, *Sztuka kopiowania*, „Polityka” 2013, nr 3(2891), s. 82-83.

Dzieło sztuki zawłaszczeniowej jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego

Eksploatacja cudzego dzieła bez poddania go modyfikacjom lub zmianom wyłącznie marginalnym, rodzi pytanie o elementarną kwestię – czy takie dzieło może być w ogóle uznane za utwór, będący w rozumieniu prawa autorskiego jego przedmiotem? W art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁹ utwór został zdefiniowany jako przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym, ustalony w jakiegokolwiek postaci, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Odpowiedź na pytanie o kwalifikację dzieł *appropriation art* jest kluczowa, bowiem to od niej zależy objęcie ich ochroną prawnoautorską.

Odnosząc się do pierwszej z przesłanek, „twórczość” należy powiązać z subiektywnym, a zarazem zorientowanym retrospektywnie, stwierdzeniem istnienia nowego wytworu - przypisaniem określonego rezultatowi działalności człowieka charakteru kreacyjnego¹⁰. Indywidualność zaś, zwana także „oryginalnością” czy „piętnem osobistym” twórcy, wiąże się z oceną czy w dziele istnieją właściwości, które można połączyć z „niepowtarzalną osobowością człowieka”¹¹. Realizację obu przesłanek należy oceniać łącznie. Sąd Najwyższy USA wyraził w tej kwestii pogląd przyjęty później na gruncie polskiego orzecznictwa¹². Pozwany, Feist Publications, Inc., bez zgody powoda, Rural Telephone Service Company, Inc., włączył do wydanej przez siebie książki telefonicznej dane i numery, które powód opublikował w prowadzonym spisie abonentów¹³. Odmawiając ochrony prawnej książce telefonicznej, Sąd stwierdził, że „warunkiem *sine qua non* prawa autorskiego (ang. *copyright*) jest oryginalność”¹⁴. Zdefiniował ją nie tylko jako niebędący kopią cudzego dzieła niezależny wytwór intelektu autora, ale i powiązał ją z wymogiem minimalnego poziomu twórczości. Opierając się na tej interpretacji, Sąd uznał ułożenie nazwisk w kolejności alfabetycznej i przyporządkowanie im danych teledre-sowych za pozbawione oryginalności. Inne podejście zaprezentował francuski Sąd Kasacyjny, który w sprawie *Gautel v Bettina Reims* uznał za utwór chroniony prawem autorskim, składający się ze złotych liter napis *Paradise* (tłum.

⁹ Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., (t. j. Dz.U. 2017.880), dalej również: pr. aut.

¹⁰ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2008, s. 49.

¹¹ Tamże.

¹² Por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2000 r., I SA/Wr 1000/99, ONSA 2001/2/86.

¹³ *Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co.*, 499 U.S. 340 (1991).

¹⁴ Tamże.

Raj), umieszczony na obdrapanej ścianie nad wejściem do toalety w starym zakładzie psychiatrycznym¹⁵. Sąd w uzasadnieniu stwierdził, że kombinacja estetycznych wyborów autora, odzwierciedla jego osobowość, a użycie słowa „Raj” w tak niecodziennym kontekście zasługuje na ochronę ze względu na swoją oryginalność¹⁶.

Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej stanowiska, czy można zdjęcie zdjęcia czy projekcję filmu w zwolnionym tempie uważać za dzieła spełniające warunek oryginalności? Na pewno nie jest możliwe uniwersalne oznaczenie granicznego poziomu twórczości. Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził, że w przypadkach budzących wątpliwości: „tj. wtedy, gdy indywidualność badanego wytworu intelektualnego nie jest intuicyjnie oczywista, zachodzi konieczność odwołania się do ocen wartościujących. W ocenach tych należy kierować się dyrektywą nakazującą uwzględniać aksjologiczne uzasadnienie norm prawa autorskiego, jak i właściwości wytworów intelektualnych poddanych ocenom wartościującym”¹⁷. Sąd wyjaśnił także, że co do zasady, dokonanie przez autora wyboru treści i/lub formy wytworu intelektualnego, stanowi miernik zdatości objęcia go ochroną autorską, jednak w sytuacjach spornych, konieczna jest wartościująca ocena *in concreto*, czy wybory twórcy pozwoliły na indywidualne ukształtowanie utworu¹⁸. Odnosząc się do powyższego poglądu, należy stwierdzić, że w prawie polskim, które kładzie silny nacisk na ochronę więzi twórcy z utworem, wyrażającą się m.in. prawem do autorstwa utworu (art. 16 p. 1 pr. aut.), przypadki *appropriation art* powinny być oceniane restrykcyjnie.

Jednymi z najbardziej jaskrawych przypadków sztuki zawłaszczeniowej są fotografie Sherrie Levine *After Walker Evans* oraz Richarda Prince’a – *Untitled (Cowboy)*. Artyści w swoich pracach „przefotografowali”, Levine – zdjęcie Walkera Evansa, a Prince reklamę papierosów Marlboro Jima Krantza. Przez zawłaszczenie chcieli wyeksponować problematykę twórczości w epoce kultury masowej (Levine) oraz „sprzężenia amerykańskiego materializmu i seksualności”¹⁹ – Prince. Pomimo przesłania, które być może uzasadnia nawet taki sposób wyrażenia, nie można w tych dwóch przypadkach mówić o istnieniu

¹⁵ Orzeczenie francuskiego Sądu Kasacyjnego z dnia 13 listopada 2008 r., *Gautelv Bettina Reims* [2009] D.266.

¹⁶ M. Markellou, *Appropriation Art under Copyright Law: Recreation or Speculation?*, “European Intellectual Property Review” 2013, iss. 7, s. 370.

¹⁷ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 1997 r., I ACa 477/97, LEX nr 533708.

¹⁸ Wyrok SA w Krakowie I ACa 477/97.

¹⁹ M. Brewińska, *Kanibalizm? ...*, s. 5.

utworu, brakuje w nich elementu kreacyjnego. Dokładne odwzorowanie czy wykadrowanie to wyłącznie czynności natury technicznej.

Mniej „skrajne” przypadki *appropriation art* można rozpatrywać z perspektywy utworów zależnych lub inspirowanych, przy czym w pierwszym przypadku, jeżeli autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego jeszcze nie wygasły, ustawa wymaga zezwolenia twórcy (art. 2 ust. 2 pr. aut.). Inspirację w zawłaszczeniu warto zobrazować przykładem porcelanowej figurki *Naked Jeffa Koonsa* „bazującej” na zdjęciu z serii *Enfants* Jean-François Baurera²⁰. Sąd francuski w wyroku stwierdził, iż doszło do plagiatu i choć granica inspiracji jest „niebezpiecznie” płynna, to zgodzić należy się z opinią Ryszarda Markiewicza, że wyrok ten był niesłuszny, bowiem jedynym elementem, który Koons przejął (o ile w ogóle można mówić tutaj o przejęciu) był wizerunek obejmującej się dwójki nagich dzieci²¹. Subtelne czarno-białe zdjęcie trzymających się za ręce chłopca i dziewczynki, w niczym nie przypomina kiczowatej figurki chłopca trzymającego w ręce bukiet kwiatów, stojącego wraz z dziewczynką na atlasowym postumencie w kształcie serca. W publicystyce zwraca się uwagę na fakt, iż sztuka współczesna stanowi dla sędziów wyzwanie, ponieważ w jej analizie brak sztywnych ram, jednoznacznych przesłanek, zbyt wiele pozostawia się „kwestii osobistego gustu” i dyskrecjonalności sędziego, co może prowadzić z kolei do uprzedzenia i stronniczości²².

Dozwolony użytek w *appropriation art*

Temat dozwolonego użytku w prawie autorskim warto rozpocząć od refleksji amerykańskiego prawnika i filozofa Zachariaha Chafee. Współcześnie nie ma już czegoś takiego jak zupełnie nowa, oryginalna myśl czy koncepcja – „Świat idzie do przodu, ponieważ każdy z nas buduje na pracy naszych poprzedników”²³. Stwierdzenie to samo w sobie może stanowić uzasadnienie faktu, że prawo w określonych sytuacjach pozwala na korzystanie z cudzego utworu bez konieczności uzyskania zgody jego autora.

W prawie polskim dozwolony użytek chronionych utworów został określony w art. 23 i n. pr. aut. Przykładem dozwolonego użytku jest prawo cytatu. Zgodnie z art. 29 pr. aut., w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi

²⁰ Tribunal de Grande Instance de Paris, 9 mars 2017, n° 15/01086.

²¹ R. Markiewicz, *Zabawy z prawem autorskim*, Warszawa 2015, s. 184.

²² L. McKenzie, *Drawing Lines: Addressing Cognitive Bias in Art Appropriation Cases*, „UCLA Entertainment Law Review” 2013, nr 20 (1), s. 95.

²³ Z. Chafee, *Reflections on the Law of Copyright*, „Columbia Law Review” 1945, vol. 45, no. 4, s. 511.

jak m.in. wyjaśnianie, krytyczna analiza czy nauczanie, wolno przytaczać w utworach inne rozpowszechnione już utwory. W przypadku obszerniejszych - urywki, w przypadku drobnych – całość. Wskazane w artykule cele stanowią jedyne przypadki, w których w ramach cytatu można wykorzystać cudzy utwór, dlatego warto przyjrzeć się bliżej jednej z tych kategorii - „prawom gatunku twórczości”, która jako szeroka pojęciowo, pozostawia pole do interpretacji. W art. 291 pr. aut. ustawodawca wymienia wśród rzeczonych gatunków m.in. parodię i pastisz, nie należy jednak traktować tego wyliczenia jako enumeratywnego w kontekście znaczenia pojęcia na gruncie art. 29 pr. aut. Podzielany w doktrynie jest bowiem pogląd, że o dopuszczalności cytatu, który uzasadniają „prawa gatunku twórczości”, przesądzać powinny także zwyczaje panujące w danej dziedzinie twórczości²⁴. W piśmiennictwie ponadto zwraca się uwagę, że „prawa gatunku twórczości” odnoszą się do nowych form działalności naukowej czy artystycznej oraz wpływają na znaczne poszerzenie dopuszczalnego celu cytatu²⁵. Należy jednak wskazać, że niezależnie od celu, cytat dozwolony jest wyłącznie w utworze, który stanowi samodzielną całość i sam jest przedmiotem prawa autorskiego – za Sądem Najwyższym, „przytaczany utwór musi pozostawać w takiej proporcji do wkładu twórczości własnej, aby nie było wątpliwości co do tego, że powstało własne dzieło”²⁶. Wynika to z celu prawa cytatu, które ma stworzyć swobodę twórczą w zakresie analizy naukowej czy wypowiedzi artystycznej²⁷. Brak własnej twórczości, to także brak uzasadnienia ograniczania praw autorskich innych twórców²⁸. Ponadto ustawa przewiduje, że korzystać z chronionego utworu można tylko pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła (art. 34 pr. aut.). W granicach istniejących możliwości, dzieło pierwotne (jego całość lub część w zależności od obszerności cytatu), powinno być także w odpowiedni sposób oznaczone, wyodrębnione od dzieła wtórnego np. poprzez użycie cudzysłowu, innego elementu wizualnego lub podanie stosownej informacji do wiadomości odbiorców²⁹, który to sposób ma praktyczne znaczenie np. przy

²⁴ G. Mania, *Cytat w muzyce – o potrzebie reinterpretacji przesłanek*, „ZNUJ PPWI” 2017, nr 1, s. 77-78 wraz z powołanymi tam poglądami doktryny, m.in. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, s. 240.

²⁵ S. Stanisławska-Kloc, *Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu)*, „Diametros” 2009, nr 19, s. 169.

²⁶ Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2004 r., I CK 232/04, OSNC 2005/11/195.

²⁷ E. Traple, *Komentarz do art. 29 pr. aut., nb. 3*, [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.

²⁸ Tamże.

²⁹ Por. S. Stanisławska-Kloc, *Komentarz do art. 29 pr. aut., nb. 33*, [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, red. D. Flisak, Warszawa 2015.

wystawianiu dzieł plastycznych. Sama jednak legitymacja ustawowa (art. 29 lub 29¹ pr. aut.) nie wystarczy, cytat nie może bowiem naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy (art. 35 pr. aut.). Z perspektywy omawianych w artykule przykładów dzieł, warto również podkreślić, że powszechnie uznaje się, iż cytat ma zastosowanie nie tylko do utworów literackich, ale także plastycznych oraz fotograficznych³⁰.

W sztuce zawłaszczeniowej, eksploatację dzieła pierwotnego w rezultacie artystycznym, który można uznać za utwór, uzasadnia się m.in. adaptacją (odwzorowaniem dzieła), modyfikacją (mającą na celu np. przybliżenie lub aktualizację pierwowzoru) oraz polemiką³¹. O ile przejście adaptacyjnego i modyfikującego zasadniczo nie powinno objąć się prawem cytatu, bo pierwowzór, jego część lub całość, jest po prostu przedstawiony w nowym kontekście, innym systemie wyrażenia (np. poprzez namalowanie fotografii), to przejście polemiczne można klasyfikować jako cytat, także w rozumieniu parodii czy pastiszu³². Interesującym przykładem, jak we współczesnej formie wyrazu przejąć dzieło w ramach parodii, jest projekt trzech polskich ilustratorek – „Dobre sztuki”³³. Przedstawiają one zabawne „gify” (animacje) z dziełami klasyków – van Gogha, Klimta czy Muncha. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku przejmowania powszechnie znanych dzieł tak, jak w „Dobrych sztukach” czy w L.H.O.O.Q. Duchampa, przedstawiającym wizerunek Mona Lisy z domalowanym wąsem i bródką, nie jest jednoznaczne, iż brak wskazanie autorstwa stanowiłby naruszenie autorskiego dobra osobistego twórcy³⁴ (nie ma tu znaczenia fakt, że zarówno Mona Lisa, Pocałunek, jak i Krzyk znajdują się w domenie publicznej). Dotyczy to również braku konieczności oznaczenia czy wyodrębnienia elementów utworu pierwotnego.

Dozwolonemu użytkownikowi na gruncie prawa amerykańskiego odpowiada doktryna fair use uregulowana w *Copyright Act of 1976*³⁵, którą amerykańskie sądy powoływały rozstrzygając w sprawach związanych z dziełami appropriation art. Zgodnie z § 107 aktu, ocena tego, czy można skorzystać z wyjściowego utworu chronionego prawami autorskimi, m.in. dla krytyki, komentarza

³⁰ Tamże nb. 10-14.

³¹ R. Markiewicz, *Zabawy z prawem...*, s. 178.

³² Tamże.

³³ Profil projektu na jednym z portali społecznościowych; zob. *Dobre Sztuki*, [online] <https://dobresztuki.tumblr.com/> [dostęp: 12.02.2018].

³⁴ R. Markiewicz, *Zabawy z prawem...*, s. 199-200, 229. Ponadto, zgodnie z ustawą podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości – według E. Traple „możliwości techniczne i racjonalność wymogu”, zob. *Komentarz do art. 34 pr. aut., nb. 5*, [w:] *Prawo autorskie...*, 2011.

³⁵ *Copyright Act of 1976*, 17 U.S.C.

lub nauczania, zależy od: celu i charakteru użycia chronionego utworu, jego natury, proporcji, objętości, ale i znaczenia fragmentu wykorzystanego utworu w stosunku do objętości i wydźwięku rezultatu pochodnego oraz wpływu użycia utworu pierwotnego na jego wartość rynkową. Doktrynę tę kształtuje orzecznictwo – dla sądu wskazane wyżej kategorie stanowią wytyczne, są każdorazowo interpretowane. Ta specyfika systemu common law pozwala na adaptację doktryny do nowych zjawisk społecznych, nowego wyrazu artystycznego. Według Pierre’a N. Levala, kluczowe znaczenie dla testu *fair use* ma pierwsza z przesłanek, która zasadniczo opiera się na odpowiedzi na pytanie, czy wykorzystanie cudzego utworu realizuje cele prawa autorskiego – stymulowanie rozwoju twórczości³⁶. Autor wskazuje, że przez rozwój uważa się przekształcenie „surowca” (dzieła wyjściowego; ang. raw material) w formę będącą nośnikiem nowej informacji, estetyki czy percepcji, których celem jest wzbogacenie społeczeństwa; istotny jest przy tym „transformatywny” (ang. transformative) charakter dzieła, czyli wykorzystanie części utworu pierwotnego w inny sposób bądź w innym celu niż oryginalnie, dodanie pierwowzrowi pewnej nowej wartości³⁷.

Jednym z najgłośniejszych procesów związanych ze sztuką zawłaszczeniową jest sprawa *Blanch v Koons*³⁸. Wspomniany wcześniej Jeff Koons wykorzystał w swoim obrazie *Niagara*, zdjęcie Andrei Blanch *Silk Sandals by Gucci* opublikowane w jednym z magazynów dla kobiet. Koons zeskanował je, wyciął nogi kobiety ubranej w sandały i wkleił na tle wodospadu obok wizerunków innych kobiecych nóg. Sąd uznał, odwołując się do wypowiedzi Koonsa i Blanch o przesłaniu ich dzieł, że cel w jakim Koons wykorzystał fragment utworu (*raw material*) różnił się od celu, jaki towarzyszył Blanch przy wykonywaniu fotografii. Innym przykładem powołania się na doktrynę *fair use* jest sprawa *Cariou v Prince*³⁹. Malarz Richard Prince wykorzystał w swoich kolażach z serii *Canal Zone*, zdjęcia rastafarian wykonane i opublikowane przez Patricka Cariou w książce *Yes, Rasta*. W całej serii składającej się z 29 obrazów, Prince wykorzystał 28 czarno-białych portretów, które poddał modyfikacjom – powycinał, domalował kolorowe elementy, wkleił inne

³⁶ P.N. Leval, *Toward a fair use standard*, “Harvard Law Review” 1990, vol. 103, no. 5, s. 1111.

³⁷ Tamże.

³⁸ *Blanch v. Koons*, 467 F.3d 244, (2d Cir. N.Y. Oct. 26, 2006).

³⁹ *Cariou v Prince*, *Gagosian Gallery, Inc., Lawrence Gagosian*, 714 F.3d 694 (2d Cir. N.Y. 2013).

zdjęcia⁴⁰. Cariou pozwał Prince'a oraz Galerię Gagosian, w której wystawiono prace. Sąd pierwszej instancji uznał, że dzieła nie mieściły się w granicach *fair use* i, zgodnie z wolą powoda, mają zostać skonfiskowane bądź zniszczone (warto wspomnieć, że do momentu wydania wyroku, sprzedano osiem kolaży o łącznej wartości ponad 10 milionów dolarów)⁴¹. Wyrok wywołał zdecydowaną reakcję wielu instytucji kultury, m.in. fundacji Andy'ego Warhola oraz muzeum Metropolitan Museum of Art. Wśród zarzutów podniosły okoliczność, że sąd zamiast zbadać proces tworzenia dzieła, oparł się na reputacji artysty, a treść wyroku może jedynie powstrzymać muzea przed wystawianiem sztuki współczesnej niestanowiącej zagrożenia dla praw autorskich innych twórców⁴². Po odwołaniu, sąd drugiej instancji stwierdził, że ze względu na kompozycję, paletę kolorów oraz prezentację, większość dzieł Prince'a miała całkowicie inny od zdjęć, „transformatywny” charakter. Co do pozostałych utrzymał w mocy wcześniejsze orzeczenie, a cała sprawa ostatecznie zakończyła się ugodą. Na uwagę zasługuje fragment wyroku, obrazujący różnicę między polskim dozwolonym użytkowaniem i amerykańskim *fair use*. Sąd wskazał w nim, iż warunkiem „transformatywności” dzieła, cechy legitymizującej użycie cudzego utworu, wcale nie jest wykorzystanie go w celu nauczania, krytyki czy komentarza, artysta nie ma obowiązku tłumaczenia jego przesłania, a jedyne co należy badać to to, jak pracę postrzeżę przeciętny odbiorca⁴³. Przedstawione przykłady mogą dawać wyraz widocznej w Stanach Zjednoczonych tendencji do klasyfikowania *appropriation art* jako „uczciwego użytku”, jednak linia orzecznicza nie jest w tym zakresie jednolita⁴⁴. Wypowiedzi środowisk artystycznych opowiadających się za szerokim stosowaniem doktryny, wiążą ją z wartościami wynikającymi z amerykańskiej konstytucji. W restrykcyjnym stosowaniu standardu *fair use*, pojmowanego jako zabezpieczenie praw wynikających z 1. Poprawki, widzi się zagrożenie dla tej tradycji prawa amerykańskiego oraz artystycznych form wyrazu, które doktrynę tę urzeczywistniają⁴⁵.

⁴⁰ S. L. Cronin, J. M. Keesan, *The Art of Appropriation*, „Los Angeles Lawyer” 2014, vol. 34, no. 1, s. 24.

⁴¹ Tamże.

⁴² M. Markellou, *Appropriation Art...*, s. 372.

⁴³ *Cariou v Prince ...*, s. 14. W zakresie, w jakim Sąd wskazał na brak konieczności tłumaczenia przesłania dzieła, orzeczenie to jest odmienne od wydanego w sprawie *Blanch v. Koons*, gdzie uzasadnienie decyzji oparto m.in. na pobudkach artystycznych twórców.

⁴⁴ Por. R. Markiewicz, *Zabawy z prawem...*, s. 174-176.

⁴⁵ *Brief of amicus curiae The Andy Warhol Foundation for The Visual Arts, Inc.*, s. 22, [online] <http://cyberlaw.stanford.edu/briefs/CariouVPrinceWarholFoundationAmicusBrief.pdf> [dostęp: 08.02.2018]. W ramach uzupełnienia, 1. Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych dotyczy m.in. wolności słowa.

Ochrona rezultatów sztuki zawłaszczeniowej

Ochronę autorskoprawną klasycznie wyjaśnia się poprzez teorię nagrody i zachęty. Ma ona stymulować twórcę do publicznego udostępniania stworzonych przez niego utworów, co w konsekwencji przyczynić się ma do rozwoju twórczości oraz dziedzictwa kulturowego. Ochrona ta jest więc ekonomiczną gwarancją zwrotu wkładu jaki artysta wniósł w przestrzeń publiczną⁴⁶. W literaturze często podnosi się problem tzw. *Kleine Münze* (tłum. drobnych monet), ponieważ ustawowa definicja utworu pozwala na objęcie ochroną rezultatu o znikomym poziomie indywidualności i oryginalności⁴⁷. Z perspektywy *appropriation art* trudno jest uciec od podobnych ocen wartościujących. W dziełach zawłaszczających zdaje się brakować elementu twórczego, bodźca determinującego rozwój twórczości – czynnika, który intuicyjnie powinien stanowić podstawę decyzji o objęciu takiego wytworu ochroną. Nie wdając się jednak w rozważania na temat rozwoju koncepcji prawa autorskiego, należy stwierdzić, że niektóre z dzieł zawłaszczających mogą podlegać ochronie prawnoautorskiej. Oczywiście jest, że rezultat niebędący utworem w świetle pr. aut, ochronie przez nie gwarantowanej nie podlega. Sytuacji nie zmienia oryginalność pomysłu autora czy mocne uzasadnienie ideologiczne zawłaszczenia, ponieważ art. 1 ust. 2¹ pr. aut. wyraźnie stanowi, iż ochroną nie są objęte idee. Nie oznacza to jednak pozbawienia takiego „nietwórczego” dzieła jakiegokolwiek ochrony prawnej, bowiem zgodnie z art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego⁴⁸, niemajątkowe wartości związane z twórczością artystyczną, pozostają pod ochroną prawa cywilnego jako dobro osobiste⁴⁹.

W ramach swoistej anegdoty można przytoczyć tutaj sprawę zespołu muzycznego Elsinore, który przed wydaniem płyty z okładką zbliżoną do grafiki Roya Lichtensteina Kiss V, został oskarżony przez przedstawicieli fundacji Lichtensteina o naruszenie praw autorskich. Artystka Brittany Pyle, która

⁴⁶ L. Petruzzelli, *Copyright Problems in Post-Modern art*, „DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law” 1994/1995, vol. 5, iss. 1, s. 117.

⁴⁷ A. Nowak-Gruca, *Konieczne cechy utworu. Uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, R. 77, z 2, s. 92.

⁴⁸ *Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.*, (t. j.: Dz.U.2017.459), dalej również: k.c.

⁴⁹ M. Pazdan, *Dobra osobiste i ich ochrona*, [w:] *System Prawa Cywilnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna*, red. M. Safjan Warszawa 2012, s. 1258. W doktrynie przyjmowane są dwa poglądy. Jeden mówi o tym, że przepisy k.c. dotyczą wyłącznie tych niemajątkowych interesów twórców, które nie są chronione na podstawie przepisów pr. aut. Drugi, przeważający, mówi zaś, iż autorskie dobra osobiste stanowią tylko jedną z form dobra osobistego określanego w art. 23 k.c. jako „twórczość naukowa i artystyczna”, dlatego dopuszcza się kumulatywne stosowanie przepisów k.c. i pr. aut. - M. Pazdan, *Dobra...*, s. 1259 wraz z powołaną literaturą.

wykonała projekt okładki wyjaśniła, że grafika stanowiła pracę przygotowaną w ramach kursu artystycznego dotyczące appropriation art oraz, że w rzeczywistości zaczerpnęła nie z *Kiss V*, ale z dzieła, które wykorzystał także sam Lichtenstein⁵⁰. Zestawiając trzy rezultaty: komiksowy oryginał, *Kiss V* oraz okładkę płyty, wyraźnie widać, że Pyle wzorowała się na pierwszym z nich (m.in. poprzez kolorystykę dzieła, sposób uczesania kobiety). Wydaje się, że w niniejszym stanie faktycznym fundacja nie miała podstaw do stawiania zarzutów Pyle, ale co z nieznanym twórcą oryginału – czy jemu nie przysługiwałyby roszczenia zarówno względem Pyle, jak i sukcesorów Lichtensteina⁵¹?

Podsumowanie

Appropriation art stanowi wyzwanie pojęciowe i percepcyjne. Dla artysty, bo rodzi pytania o etykę w kontekście wykorzystywania dorobku innych twórców. Dla odbiorcy, bo to gatunek sztuki często nieoczywistej i odbiegającej od kanonu klasycznych dzieł, powszechnego wyobrażenia o sztuce. W końcu również dla prawnika, bo dysponując ustawowymi przesłankami musi ocenić, czy coś, co na pierwszy rzut oka jest plagiatem, w rzeczywistości objęte jest ochroną autorskoprawną i mieści się w dodatku w granicach dozwolonego użytku. Wobec przedstawionego dysonansu w postrzeganiu sztuki zawłaszczeniowej, należy zgodzić się z poglądem Janusza Barty i Ryszarda Markiewicza, że między zakresem pojęcia „utwór” (w rozumieniu pr. aut.) oraz „sztuki” istnieje stosunek krzyżowania⁵². Mogą bowiem istnieć dzieła uznawane za sztukę, które ze względu na niski poziom wkładu twórczego, nie stanowią utworu w świetle ustawy.

Przekładając opisane wyżej przypadki na grunt prawa polskiego, widocznym jest, że regulacja ta nie odpowiada realiom sztuki współczesnej. Nie chroni znacznej części dzieł tego gatunku, bardziej restrykcyjnie niż prawo amerykańskie, które poprzez doktrynę *fair use* premiuje przede wszystkim rozwój i kreatywność twórców, podchodzi do „wtórnego” użycia istniejącego dzieła. Także w orzecznictwie brakuje jednoznacznych stwierdzeń o stosunku prawa autorskiego do *appropriation art*. Taki stan niepewności może niewątpliwie

⁵⁰ Por. *Can Appropriation Artist Claim Copyright Over Artwork Appropriated From The Same Original?*, [online] <https://www.techdirt.com/articles/20100507/0231219332.shtml> [dostęp: 06.02.2018], za: R. Markiewicz, *Zabawy z prawem...*, s. 164.

⁵¹ Pytanie to pozostaje bez odpowiedzi, ponieważ nie są powszechnie znane ani szczegóły dotyczące autora, ani daty powstania komiksu, por. *Can Appropriation Artist Claim Copyright Over Artwork Appropriated From The Same Original?*, [online] <https://www.techdirt.com/articles/20100507/0231219332.shtml> [dostęp: 06.02.2018].

⁵² J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie...*, s. 63.

ograniczać swobodę artystycznego wyrazu twórców sztuki współczesnej⁵³. Ze względu na postulat stanowienia prawa odnoszącego się do bieżącej rzeczywistości społecznej, warto podjąć dyskusję, ponownie wyważyć racje artystyczne, prawne i ekonomiczne. Jej rezultatem może być rozwiązanie, które pogodzi często sprzeczne interesy ludzi sztuki i poglądy prawników. Specyfika i tradycja prawa autorskiego w europejskim wydaniu - ochrona więzi twórcy z utworem, sprawiają, że warto ją kultywować, ale w bardziej nowoczesnym wydaniu. Monopol prawnoautorski nie powinien bowiem hamować ekspresji i rozwoju nowej twórczości.

Kontrowersje związane z *appropriation art* nie są podnoszone wyłącznie przez prawników. W świecie sztuki pojawiają się poglądy, że ideologiczna podbudowa dzieł zawłaszczeniowych doprowadza do tego, że sztuka się racjonalizuje – tłumaczy się ją, wyraża przez słowa kosztem interpretacji dostarczanej przez zmysły⁵⁴. Postawa samych artystów wobec *appropriation art* jest zróżnicowana. Kiedy Michael Mandiberg na stronie *AfterSherrieLevine.com* umieścił zdjęcie Levine z możliwością ściągnięcia go i wydrukowania w wysokiej rozdzielczości, autorka nie dochodziła swoich praw dając przez to wyraz tego, że nadużycie to część kultury⁵⁵. Zawłaszczanie utworów jest jednak nadal przedmiotem licznych spraw sądowych. Zainteresowanie wokół toczących się sporów pozwoliło wypromować zapomniane, a czasem nieznanne dzieła tak, jak choćby w przypadku serii zdjęć rastafarian Patricka Cariou lub wykorzystanych przez Piotra Uklańskiego najpierw na wystawie, a potem w publikacji, dzieł twórców polskiej awangardy lat 70⁵⁶. Podobnie wielu twórcom (zarówno dzieł zawłaszczanych, jak i zawłaszczających) przyniosło znaczne zyski finansowe⁵⁷.

Podsumowując poczynione rozważania, można stwierdzić, że o sztuce zawłaszczeniowej nie da się formułować wniosków o charakterze ogólnym, każdy przypadek powinien zostać poddany odrębnej analizie, a samo zjawisko wywołać społeczną debatę.

⁵³ E. Kenly Ames, *Beyond Rogers v. Koons: A Fair Use Standard for Appropriation*, "Columbia Law Review" 1993, vol. 93, no. 6, s. 1477.

⁵⁴ S. Kochaniec, *Podstawowe kategorie...*, s. 89.

⁵⁵ D. Jarecka, *Sztuka...*, s. 83.

⁵⁶ K. Wróbel, *Czy to już plagiat? O londyńskiej wystawie Piotra Uklańskiego*, [online] <https://rynekisztuka.pl/2012/11/05/czy-to-juz-plagiat-o-londyńskiej-wystawie-piotra-uklańskiego/> [dostęp: 03.01.2020].

⁵⁷ Jak miało to miejsce po ugodzie między agencją prasową Associated Press i Shephardem Fairey, który użył w swoim kolażu agencyjnego zdjęcia Baracka Obamy podpisując go słowem HOPE (tłum. NADZIEJA), por. D. Jarecka, *Sztuka...*, s. 83.

BIBLIOGRAFIA

Literatura

Ames E. Kenly, *Beyond Rogers v. Koons: A Fair Use Standard for Appropriation*, "Columbia Law Review" 1993, vol. 93, no. 6.

Barta Janusz, Markiewicz Ryszard, *Prawo autorskie*, Warszawa 2008.

Chafee Zechariah, *Reflections on the Law of Copyright*, "Columbia Law Review" 1945, vol. 45, no. 4.

Cronin Sarah L., Keesan Joshua M., *The Art of Appropriation*, "Los Angeles Lawyer", 2014, vol. 34, no. 1.

Jarecka Dorota, *Sztuka kopiowania*, „Polityka” 2013, nr 3(2891).

Mania Grzegorz, *Cytat w muzyce – o potrzebie reinterpretacji przesłanek*, „ZNUJ PPWI” 2017, nr 1.

Leval Pierre N., *Toward a fair use standard*, "Harvard Law Review" 1990, vol. 103, no. 5.

Markellou Marina, *Appropriation Art under Copyright Law: Recreation or Speculation?*, "European Intellectual Property Review" 2013, Iss. 7.

Markiewicz Ryszard, *Zabawy z prawem autorskim*, Warszawa 2015.

McKenzie Liz, *Drawing Lines: Addressing Cognitive Bias in Art Appropriation Cases*, "UCLA Entertainment Law Review" 2013, nr 20 (1).

Meyers Emily, *Art on Ice: The Chilling Effect of Copyright on Artistic Expression*, "Columbia Journal of Law & the Arts" 2006-2007, vol. 30.

Nowak-Gruca Aleksandra, *Konieczne cechy utworu. Uwagi po 20 latach obowiązywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, R. 77, z. 2.

Pazdan Maksymilian, *Dobra osobiste i ich ochrona*, [w:] *System Prawa Cywilnego, t. 1, Prawo cywilne – część ogólna*, red. M. Safjan, Warszawa 2012.

Petruzzelli Lori, *Copyright Problems in Post-Modern art*, "DePaul Journal of Art, Technology & Intellectual Property Law" 1994/1995, vol. 5, iss. 1.

Stanisławska-Kloc Sybilla, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, red. D. Flisak, Warszawa 2015.

Stanisławska-Kloc Sybilla, *Zasady wykorzystywania cudzych utworów: prawo autorskie i dobre obyczaje (etyka cytatu)*, „Diametros” 2009, nr 19.

Traple Elżbieta, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.

Źródła elektroniczne

Brewińska Maria, *Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce*, [online] http://www.zacheta.art.pl/public/upload/download/Kanibalizm_Canibalism_ze_szyt%20prasowy_press%20release.pdf [dostęp: 01.02.2018].

Brief of amicus curiae The Andy Warhol Foundation for The Visual Arts, Inc., [online] <http://cyberlaw.stanford.edu/briefs/CariouVPrinceWarholFoundationAmicusBrief.pdf> [dostęp: 08.02.2018].

Can Appropriation Artist Claim Copyright Over Artwork Appropriated From The Same Original?, [online] <https://www.techdirt.com/articles/20100507/0231219332.shtml> [dostęp: 06.02.2018].

Dobre Sztuki, [online] <https://dobresztuki.tumblr.com/> [dostęp: 12.02.2018].

Kochaniec Sebastian, *Podstawowe kategorie w myśleniu o sztuce współczesnej - strategia zawłaszczania*, [w:] *Cytat Powtórzenie Zawłaszczenie*, red. A. Skrabek, Lublin 2014.

Pichler Michalis, *Statements on appropriation (2009)*, [online] http://www.ubu.com/papers/pichler_appropriation.html [dostęp: 10.02.2018].

Supergrupa Azorro, *Wszystko już było*, [online] <https://artmuseum.pl/pl/filmo-teka/praca/azorro-grupa-wszystko-juz-bylo-1> [dostęp: 03.01.2020].

Wróbel Kama, *Czy to już plagiat? O londyńskiej wystawie Piotra Uklańskiego*, [online] <https://rynekisztuka.pl/2012/11/05/czy-to-juz-plagiat-o-londyńskiej-wystawie-piotra-uklanskiego/> [dostęp: 03.01.2020].

Akty prawne

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., (t. j. Dz.U.2017.459).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., (t. j. Dz.U.2017.880).

Copyright Act of 1976, 17 U.S.C.

Orzeczenia sądów

Blanch v. Koons, 467 F.3d 244, (2d Cir. N.Y. Oct. 26, 2006).

Cariou v Prince, Gagosian Gallery, Inc., Lawrence Gagosian 714 F.3d 694 (2d Cir. N.Y. 2013).

Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991).

Orzeczenie francuskiego Sądu Kasacyjnego z dnia 13 listopada 2008 r., *Gautel v Bettina Reims* [2009] D.266.

Tribunal de Grande Instance de Paris, 9 mars 2017, n° 15/01086.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 marca 2000 r., I SA/Wr 1000/99, ONSA 2001/2/86.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 1997 r., I ACa 477/97, LEX nr 533708.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2004 r., I CK 232/04, OSNC 2005/11/195.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r., III CSK 40/05, LEX nr 176385.

COPYRIGHT ASPECTS OF *APPROPRIATION ART*

The purpose of this paper is to present the problematic aspects of appropriation art from the Polish copyright law perspective. Contemporary art imposes a review of a traditional perception and interpretation of the notions derived from copyright law – protected work, inspiration or quote. Mass culture authors use pre-existing artistic creations, which from the lawyer's position raises doubts about drawing the line between inspiration and plagiarism, creativity and appropriation and finally – protected work and art. These aforementioned notions were analyzed in order to assess whether, according to Polish legislation, in appropriating someone else's work, an author may create a new original art piece protected by copyright. Moreover, the legal literature and appropriation art cases were discussed. The paper also focused on the American fair use doctrine, which is the equivalent of Polish regulation on limitations to copyrights. The analysis facilitating the expression of arguments postulating the direction of future amendments by the Polish legislature. The examples artwork and their authors' attitude to appropriation art made it possible to present this issue from the artistic approach to the problem as well.

Keywords: copyright law, appropriation art, fair use, quotation

UMOWY TYPU *JOINT VENTURE* A *PATENT POOLS* W ŚWIECIE REGULACJI ANTYMONOPOŁOWYCH

Wstęp

Pojęcie *patent pool* oznacza zwykle doraźną umowę bądź porozumienie między przedsiębiorcami, której przedmiotem jest wzajemne udzielenie sobie licencji na konkretne patenty (tzw. *cross-licensing*) czy też jednostronne udzielenie licencji przez jednego przedsiębiorcę pozostałym przedsiębiorcom-uczestnikom danej umowy. *Patent pool* nazywane są również zasobami patentowymi. Zasadniczo przyjmuje się, że tego typu umowy przyczyniają się do wzrostu innowacyjności, postępu technicznego, dobrobytu konsumentów¹ - stąd tak wiele wyłączeń pewnych typów porozumień, które konstytuują również *patent pools*, a szczególnie - art 7 i 8 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów² (dalej: u.o.k.k.), art. 101 ust. 3 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej³ (dalej: TFUE), czy rozporządzenia Komisji nr 316/2014 w sprawie

¹ World Intellectual Property Organisation, *Patent Pools and Antitrust - Comparative Analysis*, 2014, p. 3.

² Ustawa z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz. U. z 2017 r. poz. 229,1089, 1132, t. j.).

³ Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., (Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569 t. j.).

stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii⁴ (dalej: Rozporządzenie).

Należałoby jednak zwrócić uwagę na antykonkurencyjny potencjał tychże umów - przede wszystkim w postaci niedozwolonych porozumień o celu bądź skutku antykonkurencyjnym. Szczególnie szkodliwym elementem tego typu porozumień wydaje się być, paradoksalnie, ich tymczasowość, gdyż skutki praktyk antykonkurencyjnych zwykle są odczuwalne dłużej niż samo trwanie porozumienia oraz są one trudniejsze do wykrycia dla organów antymonopolowych.

Porozumienia, których przedmiotem są *patent pools* można przede wszystkim podzielić w zależności od typów przedsiębiorców, którzy je zawierają - mogą być one zawierane między przedsiębiorcami w żaden sposób ze sobą nie powiązanymi (przede wszystkim z punktu widzenia organizacyjnego lub kapitałowego), wręcz swoimi konkurentami, co jest charakterystyczne dla okresów dekonjunkury na rynku, jak też między przedsiębiorstwami będącymi już ze sobą powiązanymi, np. w formie koncernu, holdingu, czy konsorcjum. Stworzenie *patent pool* może równie dobrze stanowić podstawę do zawarcia umowy konsorcjum, czy też stworzenia koncernu.

Umowy typu joint venture - charakterystyka

Umowy *joint venture*, czyli umowy o wspólne przedsięwzięcie należy przede wszystkim określić jako umowy nienazwane w rozumieniu kodeksu cywilnego, dozwolone ze względu na obowiązującą zasadę swobody umów (art. 353¹ kodeksu cywilnego⁵ (dalej: k.c.)). Ich istotą jest współpraca dwóch lub więcej przedsiębiorców w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów⁶. Nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby przedmiotem tego typu umów były wzajemne licencje na opatentowane wynalazki, co często ma miejsce w momencie słabszej koniunktury na rynku, ale również ze względu na coraz wyższe koszty badań czy inwestycji lub rozwoju nowych technologii.

Przyjmuje się, że umowy te zasadniczo charakteryzują się na tyle luźnym stosunkiem prawnym⁷, że przedsiębiorcy będący jej stronami zachowują dosyć

⁴ Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii, (L 93/17 t.j.).

⁵ Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 t. j.).

⁶ A. Odrobina, *Patent pools in light of European Union competition law*, "Ekonomia i Prawo. Economics and Law" 2014, vol. 13, no. 4, s. 525.

⁷ R. Whish, D. Bailey, *Competition law*, Oxford 2015, s. 621-622.

dużą odrębność i nie dochodzi w tym przypadku do sytuacji w której mamy do czynienia z podmiotem prowadzącym odrębną, niezależną działalność gospodarczą w myśl art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców⁸ (dalej: pr.przed.), a jedynie z wypełnianiem postanowień umownych mających na celu wspólne działanie.

Najpopularniejszą formą zawierania umów *joint venture* wydaje się być tzw. **spółka *joint venture*** - nie jest ona jednak spółką w jej ustawowym znaczeniu - art. 3 ustawy-kodeks spółek handlowych⁹ (dalej: k.s.h.), gdyż ze względu na obowiązującą w prawie spółek zasadę *numerus clausus* spółek, będącą formą ograniczającą zasadę swobody umów, stanowiącą, że nie można stworzyć spółki, która nie została uregulowana w k.s.h. Dlatego też należy uznać tzw. spółkę *joint venture* za umowę nienazwaną w myśl k.c., za umowę o wspólne przedsięwzięcie, zawieraną między niezależnymi podmiotami gospodarczymi, stronami tej umowy.

Na podstawie umowy o wspólne przedsięwzięcie może oczywiście powstać odrębny podmiot gospodarczy, czyli zwykle spółka w rozumieniu art. 3 k.s.h., z jednoczesnym zachowaniem zasady *numerus clausus*. Jeżeli jednak będzie ona zawierała w umowie bądź statucie cechy typowe dla przedsięwzięć typu *joint venture*, czyli konkretny, określony cel, dla którego spółka została założona, a przede wszystkim określony czas, na który spółka została założona, można uznać ją za spółkę specjalnego przeznaczenia¹⁰.

Kolejną formą współdziałania przedsiębiorców jest **konsorcjum** - umowa konsorcjum jest umową cywilnoprawną, nienazwaną, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Podmiot, który powstaje w wyniku tej umowy, nie jest podmiotem samodzielnym, prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 pr.przed. i nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców¹¹.

Kolejną formą współpracy przedsiębiorstw, charakteryzującą się ściślejszymi powiązaniem, w szczególności powiązaniem kapitałowymi, jest **holding**, czyli taka relacja między podmiotami gospodarczymi w której wyróżniamy podmiot dominujący (tzw. spółka-matka) i zależne od niej kapitałowo pozostałe podmioty - co najmniej jeden - tzw. spółka córka. Holding również nie posiada odrębnej podmiotowości prawnej.

⁸ Ustawa z dn. 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629, 1633 t.j.).

⁹ Ustawa z dn. 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, (Dz.U. 2017 poz. 1577 t.j.).

¹⁰ S. Sołtysiński, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo spółek kapitałowych. Tom 17A, (red.) S. Sołtysiński, Warszawa 2016, s. 12.

¹¹ T. Niepytalski, *Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej*, Warszawa 2011, s. 29-30.

Formą powiązań celowościowych między przedsiębiorcami jest również **koncern**, czyli głównie ekonomiczna, kapitałowa forma współpracy typu *joint venture* w której wyróżniamy podmiot dominujący i mniejsze podmioty znajdujące się pod jego kierownictwem¹². Koncern jako taki również nie jest samodzielnym podmiotem prawnym.

Samodzielnym podmiotem nie jest również **konglomerat**, czyli kolejna umowa typu *joint venture* polegająca na współpracy przedsiębiorstw o zróżnicowanym charakterze działalności gospodarczej, zwykle powiązanych ze sobą kapitałowo¹³.

Rodzaje *patent pools*

WIPO (*World Intellectual Property Organisation* - agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw własności intelektualnej) w raporcie *Patent Pools and Antitrust - a comparative analysis*¹⁴ dzieli patenty wchodzące w skład *patent pools* na dwa rodzaje - patenty substytucyjne (*substitute patents*) i patenty komplementarne (*complementary patents*)¹⁵. Patenty substytucyjne to patenty, które chronią wynalazki będące *de facto* swoimi odpowiednikami, produktami konkurencyjnymi, stąd też uważa się, że stworzenie *patent pool* którego przedmiotem są właśnie patenty substytucyjne są szkodliwe dla konkurencji¹⁶, gdyż prowadzą do zmniejszenia inwestycji w rozwój i postęp technologiczny.

Z kolei patenty komplementarne to patenty, które chronią wynalazki zasadniczo się uzupełniające, współpracujące ze sobą, dlatego też przyjmuje się, że *patent pools*, których przedmiotem są właśnie patenty komplementarne są zarówno dla konkurencji jak i konsumentów korzystne. Należy jednak pamiętać, że podział ten - choć kluczowy dla prawa antymonopolowego - w praktyce może być bardzo trudny do zastosowania, a ten sam patent może być zakwalifikowany zarówno jako substytucyjny, jak i komplementarny¹⁷.

¹² Tamże, s. 61.

¹³ Tamże, s. 65.

¹⁴ World Intellectual Property Organisation, *Patent Pools...*, s. 4-5.

¹⁵ E. Hovenkamp, H.J. Hovenkamp, *Patent Pools and Related Technology Sharing*, "Faculty Scholarship at Penn Law" 2017, Nr 1766, s. 2.

¹⁶ P. Chrocziel, M. Lorenz, W. Prinz zu Waldeck und Pyrmont, [in:] *Intellectual Property and Competition Law*, (ed.) P. Chrocziel, M. Lorenz, W. Prinz zu Waldeck und Pyrmont, Alphen aan den Rijn 2016, s. 52-53.

¹⁷ Tamże, p. 5-6.

Licencje patentowe - charakterystyka

Zgodnie z art. 24 ustawy - prawo własności przemysłowej¹⁸ (dalej: p.w.p.) patenty są udzielane na wynalazki nowe, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania - wszystkie trzy przesłanki muszą być spełnione łącznie. Na uzyskany patent, uprawniony może udzielić osobie trzeciej licencji, czyli upoważnienia do korzystania z wynalazku, w formie umowy licencyjnej, zawartej na piśmie, pod rygorem nieważności (art. 66 ust. 2 i art. 76 ust. 1 p.w.p.). Przyjmuje się, że ustawowym modelem licencji jest licencja pełna, niewyłączna i aktywna (art. 76 ust. 2 i ust. 4 p.w.p.). Licencja niewyłączna oznacza licencję niewpisaną do rejestru patentowego, prowadzonego przez Urząd Patentowy RP i nie przyznaje ona licencjobiorcy prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie art. 287 p.w.p. Licencja pełna oznacza licencję, która uprawnia licencjobiorcę do korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak uprawniony, a licencja aktywna oznacza taki zakres licencji, który umożliwia jak najszersze korzystanie z wynalazku.

Ze względu na rozumienie pojęcia osoby trzeciej, jako podmiotu niezależnego należy uznać, że licencje udzielane między sobą przez przedsiębiorców będących stroną umowy typu *joint venture*, nietworzącej osobnego podmiotu gospodarczego, czyli z wyłączeniem spółek specjalnego przeznaczenia, są licencjami spełniającymi definicję umowy licencyjnej zawartą w art. 66 ust. 2 p.w.p. i są udzielane osobom trzecim.

Z punktu widzenia licencji szczegółowych uregulowanych w p.w.p. (licencja dorozumiana, przymusowa udzielana przez Urząd Patentowy RP i otwarta) licencją o najszerszym polu zastosowania w umowach *joint venture*, których przedmiotem są patenty, wydaje się być licencja dorozumiana - jest ona zawierana w ramach umowy o wykonanie prac badawczych lub innej podobnej pod warunkiem, że umowa nie stanowi inaczej (art. 81 p.w.p.). Ustawodawca określił tę licencję mianem domniemania, jednak w doktrynie panuje spór czy w tym przypadku należy pojęcie domniemania interpretować literalnie¹⁹.

Ze względu na specyfikę udzielenia licencji otwartych (art. 80 p.w.p.) - wymaga ona złożenia stosownego, nieodwołalnego oświadczenia w Urzędzie Patentowym, może być ona zawarta poprzez zwykłe przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem,

¹⁸ Ustawa z dn. 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, (Dz.U. 2017 poz. 776 t. j.).

¹⁹ K. Szczepanowska-Kozłowska, *Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej*, Warszawa 2012, s. 239-241.

niemożliwym jest mówić o udzieleniu licencji otwartej w ramach umowy *joint venture* w stosunku do konkretnie zdefiniowanego kręgu licencjobiorców. Ponadto, sama specyfika *patent pool* sprawia, że licencja na dany wynalazek udzielana jest konkretnym, z góry określonym podmiotom.

Podstawowe zjawiska związane z *patent pools* w kontekście prawa antymonopolowego

We wspomnianym już raporcie, WIPO zwraca uwagę na dwie podstawowe kwestie jakie wiążą się z *patent pools* - przede wszystkim jest to standaryzacja, czyli zjawisko polegające na ujednoczeniu funkcjonowania wynalazków tak, aby mogły one ze sobą efektywnie współpracować²⁰, a nawet być przez siebie zastępowane, co wiąże się z osłabieniem innowacyjności w ich wykorzystaniu czy dalszym rozwoju. Niemniej jednak, WIPO przywołując konkretne przykłady - chociażby sprawę amerykańskich producentów odtwarzaczy DVD²¹ - wykazuje, że nie jest to zasadniczo zagrożenie dla konkurencji.

Kolejną kwestią na którą zwrócono uwagę w raporcie, ważną przede wszystkim z punktu widzenia organów antymonopolowych, jest zagadnienie, czy przedmiotem *patent pool* są patenty rzeczywiście konieczne, niezbędne dla celu danego porozumienia (tzw. *essential patents*), gdyż tylko takie umowy mogą minimalizować ryzyko naruszenia prawa antymonopolowego albo sprawić, że ze względu na dobrobyt konsumentów czy rozwój rynku zostanie takie porozumienie uznane za nienaruszające konkurencję, bądź może ono wręcz przyczynić się do wzrostu innowacyjności, wydajności, czy dobrobytu konsumentów.

Kolejnym problemem jest tymczasowość, czy też krótkotrwałość umów, których przedmiotem są *patent pools*, gdyż zawierane są w większości na czas realizacji określonego w umowie celu albo na okres dekonstruktywny na rynku. Wydaje się więc, że za każdym razem, gdy mamy do czynienia z praktyką o celu bądź skutku antykonkurencyjnym zasadnym jest zbadanie czy zawarcie umowy, której przedmiotem jest *patent pool* nie doprowadziło lub nie doprowadza do tak istotnej zmiany na danym rynku właściwym, że nie należałoby go również wyznaczyć w aspekcie czasowym.

²⁰ A. Odrobina, *Patent pools...*, s. 525.

²¹ World Intellectual Property Organisation, *Patent Pools ...*, s. 6.

Potencjał antykonkurencyjny umów typu *joint venture*, których przedmiotem są *patent pools*

Zgodnie z art. 6 u.o.k.k., jak i art. 101 TFUE zakazane są porozumienia których cel bądź skutek polega na wyeliminowaniu, ograniczeniu, naruszeniu w inny sposób konkurencji na danym rynku właściwym, a ponadto, zgodnie z art. 101 TFUE, takie porozumienie musi (ażeby miały zastosowanie unijne reguły prawa konkurencji) wpływać na handel między państwami członkowskimi UE. Zakazane są w szczególności: **porozumienia cenowe** - polegające na ustaleniu cen bądź jej składników, **porozumienia podziałowe** - polegające na podziale rynków zbytu lub zakupu, **porozumienia kontyngentowe** - polegające na ograniczeniu lub kontroli produkcji, rozwoju lub inwestycji, **transakcje związane** - czyli porozumienia których treścią jest zawieranie takich umów z podmiotami trzecimi, w których zawarcie umowy podstawowej jest uzależnione od zawarcia umowy dodatkowej, na inne świadczenie bądź towar, które nie jest w sposób zwyczajowy lub rzeczowy związane z umową pierwotną, **zmowy przetargowe** - umowy zawierane między teoretycznymi konkurentami w danym przetargu polegające przede wszystkim na uprzednim ustaleniu zwycięzcy przetargu - typ porozumienia szczególnie istotny z punktu widzenia umów typu *joint venture*, ponieważ umowy, chociażby, konsorcjum zawierane są właśnie w celu przystąpienia do przetargu oraz **bojkot** - umowa której przedmiotem jest oprostowanie towarów, usług, czy innych świadczeń wykonywanych przez konkretnego przedsiębiorcę bądź grupę przedsiębiorców.

Tym co jest szczególnie istotne w kontekście prawa antymonopolowego w odniesieniu do umów typu *joint venture* jest konieczność zawarcia porozumienia, które może zostać uznane za niedozwolone przez niezależne od siebie podmioty - zarówno pod względem kapitałowym jak i organizacyjnym - zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *Beguelin*²². Dlatego też należy zaznaczyć, że zważywszy na konstrukcję poszczególnych umów typu *joint venture*, które są formą współpracy niezależnych od siebie podmiotów gospodarczych, pełna niezależność występuje jedynie w przypadku umowy konsorcjum, w pozostałych wypadkach pełna niezależność stron porozumienia nie jest już tak oczywista.

Za najpowszechniejsze porozumienia antykonkurencyjne, których przedmiotem są *patent pools* należy zaliczyć przede wszystkim porozumienia

²² Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 25.11.1971 r. w sprawie 22/71 *Beguelin Import v. GL Import Export*, CELEX: 61971CJ0022.

kontyngentowe, porozumienia dyskryminacyjne i transakcje związane²³. Jednym z podstawowych zagrożeń jak i przedmiotem porozumień kontyngentowych są już wspomniane substytucyjne *patent pools* - takie umowy wręcz eliminują konkurencję w przedmiocie danego wynalazku, prowadząc również do ograniczenia rozwoju, czy też innowacyjności w aspekcie konkretnego produktu.

Z kolei transakcja wiązana jest szczególnie niebezpieczna dla umów w których istnieje jeden podmiot dominujący (przede wszystkim pod względem kapitałowym) i pozostałe od niego zależne - w takim porozumieniu poza wzajemnym udzieleniem sobie licencji patentowych przedsiębiorca dominujący może „uzależnić zawarcie umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy” (art. 6 ust. 1 pkt 5 u.o.k.k.) - wydaje się, że tego typu porozumienia mogą w szczególności występować między przedsiębiorcami współpracujących ze sobą w ramach konglomeratu.

Transakcje wiązane są też formą nadużywania pozycji dominującej - zgodnie z art. 9 u.o.k.k. i art. 102 TFUE zakazane jest indywidualne lub kolektywne nadużywanie pozycji dominującej na danym rynku właściwym. Analogicznie do art. 101 TFUE, art. 102 TFUE również uzależnia nadużywanie pozycji dominującej od wpływu na handel między państwami członkowskimi UE.

Patent pool może również stanowić podstawę do nadużywania pozycji dominującej w formie „bezpośredniego lub pośredniego narzucania nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich” (art. 9 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k.), szczególnie w przypadku współpracy podmiotu dominującego i podmiotów od niego gospodarczo słabszych, co może przejawiać się chociażby w żądaniu nadmiernie wysokich (w porównaniu do podmiotów, którym przedsiębiorca udziela identycznych licencji, niebędących stroną umowy *joint venture*) opłat licencyjnych. W tym miejscu należałoby wspomnieć, że odpłatność licencji nie jest jej cechą immanentną²⁴.

Z punktu widzenia pojęcia pozycji dominującej przedsiębiorców, którzy uprzednio zawarli umowę typu *joint venture*, to szczególnie istotną kwestią jest sposób jej ustalania - czy każdy przedsiębiorca, jako przedsiębiorca niezależny powinien być traktowany indywidualnie, czy też pewne typy umów powinny tworzyć domniemanie traktowania grupy niezależnych od siebie

²³ E. Hovenkamp, H.J. Hovenkamp, *Patent...*, s. 4-5, 13.

²⁴ K. Szczepanowska-Kozłowska, [w:] *Własność przemysłowa i jej ochrona*, red. E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2014, s. 90.

podmiotów jako całości. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie *Imperial Chemical Industries* przeciwko Komisji²⁵ w którym Trybunał orzekł, że kolektywnie należy traktować odrębne, formalnie niezależne od siebie przedsiębiorstwa, jeżeli tworzą one jednostkę organizacyjną lub zespół składników materialnych oraz niematerialnych, z zastrzeżeniem, że realizują one wspólnie określony i długoterminowy cel. Z kolei w orzeczeniu w sprawie *Italian Flat Glass*²⁶ Trybunał uznał, że z kolektywną pozycją dominującą możemy mieć do czynienia również w przypadku tzw. spółki-matki i spółek-córek.

Ponadto, w raporcie „*Patent Pools...*” WIPO zwraca uwagę na problem sublicencjonowania, czyli dalszego licencjonowania patentów udzielonych w ramach wzajemnego przyznania sobie licencji patentowych między przedsiębiorcami, gdyż w ramach takiej umowy *patent pool* mogą pojawić się postanowienia o bezwzględny zakazie sublicencjonowania patentu. Taka praktyka jest dozwolona z punktu widzenia prawa własności przemysłowej, gdzie zgodnie z art. 76 ust. 5 p.w.p. licencjodawca może udzielić dalszej licencji tylko i wyłącznie pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody uprawnionego z patentu, ale z perspektywy prawa antymonopolowego taki zakaz może być przedmiotem porozumienia kontyngentowego, szczególnie jeżeli przedmiotem *patent pool* są patenty substytucyjne, co prawda równoważonym przez możliwość udzielenia licencji przymusowej przez Prezesa UOKiK, na podstawie art. 10 ust. 4 pkt 1 u.o.k.k.. Należy również pamiętać o podstawowej dla relacji prawa własności intelektualnej do prawa antymonopolowego, czyli art. 2 u.o.k.k., który stanowi, że ustawa nie narusza praw na dobrach niematerialnych.

Kolejnym problemem wyróżnionym przez WIPO są licencje typu *grant-back* - konstrukcja prawna charakterystyczna dla amerykańskiego prawa patentowego polegająca na wzajemnym udzieleniu sobie licencji na patenty z zastrzeżeniem, że podmiot który przyznaje licencję będzie to robił również na wszystkie ulepszenia danego wynalazku które stworzy w trakcie trwania umowy licencyjnej. Ma to oczywiście na celu zagwarantowanie licencjodawcy dostępu do najnowocześniejszej wersji wynalazku, jednak zdaniem

²⁵ Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 14.07.1972 r. w sprawie 48/69 *Imperial Chemical Industries v. Komisji*, CELEX:61969CJ0048.

²⁶ Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 10.03.1992 r. w sprawie T-68/89, T-77/89, T-78/89 *Italian Flat Glass.*, CELEX:61989TJ0068.

WIPO, może prowadzić do ograniczenia inwestycji w badania czy rozwój²⁷, ze względu na chociażby nieodpłatne czy ryczałtowe udzielenie licencji.

WIPO zwraca również uwagę na fakt, że zawarcie umowy, której przedmiotem jest *patent pool* stwarza możliwości do wymiany informacji, a co za tym idzie, możliwość zawierania kolejnych porozumień o celu, bądź skutku antykonkurencyjnym, chociażby cenowych czy kontygentowych. Jest to możliwe ze względu na fakt, że żeby móc mówić o porozumieniu antykonkurencyjnym, nie musi zostać ono zawarte w znaczeniu dosłownym - z porozumieniem mamy do czynienia również w przypadku zgody domyślnej - istotne jest, czy doszło do jakiegokolwiek formy uzgodnienia, koordynacji danej praktyki.

Wyłączenia zakazu porozumień antykonkurencyjnych oraz wyłączenia grupowe dotyczące transferu technologii

Ustawodawca w art. 7 i 8 u.o.k.k. ustanawia wyjątki wyłączające ogólny zakaz porozumień o charakterze antykonkurencyjnym. Zakaz porozumień został zniesiony względem porozumień zawieranych między „konkurentami, jeżeli ich łączny udział w rynku właściwym którego dotyczy porozumienie nie przekracza 5%” (art. 7 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.) i względem porozumień zawieranych między przedsiębiorcami niebędącymi swoimi konkurentami, jeżeli udział każdego z nich z osobna, na rynku właściwym którego dotyczy porozumienie nie przekracza 10% (wyłączenia ilościowe). Z kolei zgodnie z tzw. regułą rozsądku, spod zakazu porozumień antykonkurencyjnych zostały również wyłączone porozumienia „które jednocześnie: przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego, zapewniają nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających z porozumień korzyści, nie nakładają na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów, nie stwarzają tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów” (art. 8 ust. 1 pkt 1-4 u.o.k.k.), nazywane ogólnie wyłączeniami jakościowymi.

Z punktu widzenia umów typu *joint venture* najtrudniejszym wydaje się być zdefiniowanie pojęcia konkurenta - czy przedsiębiorcy będący swoimi konkurentami, zawierając umowę o wspólne przedsięwzięcie wciąż nimi są czy ze względu na zawartą umowę przyjmuje się, że nie należy traktować ich jako konkurentów, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia wyłączeń

²⁷ World Intellectual Property Organisation, *Patent Pools...*, s. 10-11.

ilościowych tzw. porozumień bagatelnych. Wydaje się, że w przypadku patentów substytucyjnych takich przedsiębiorców, mimo zawartej przez nich umowy *joint venture* należałoby traktować jako konkurentów ze względu na substytucyjność produktów, które oferują. Z kolei w stosunku do patentów komplementarnych najrozsądniejszym wydaje się rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie, przy założeniu, że przedsiębiorcy udzielający sobie wzajemnych licencji na patenty komplementarne nie są swoimi konkurentami na tym samym rynku właściwym.

W podobnym tonie kwestię wyłączeń grupowych dotyczących transferu technologii uregulowała Komisja w Rozporządzeniu, chociaż obejmuje ono swoim zakresem przedmiotowym tylko dwa rodzaje porozumień między przedsiębiorcami - porozumienia udzielające licencji dotyczących korzystania z praw do technologii w celu „wytwarzania przez licencjobiorcę lub jego podwykonawców produktów objętych umową” (art. 1 pkt c ppkt i Rozporządzenia) oraz porozumień przenoszących „prawa do technologii pomiędzy dwoma przedsiębiorcami w celu produkcji produktów objętych umową, w przypadku w którym przynajmniej część ryzyka związanego z tą technologią nadal ponosi cedent” (art. 1 pkt c ppkt ii Rozporządzenia).

Prawa do technologii rozumiane są w rozporządzeniu bardzo szeroko - jest to zarówno know-how, poszczególne prawa własności przemysłowej jak i autorskie prawa majątkowe do oprogramowań komputerowych. Komisja wprowadziła w tymże rozporządzeniu progi wyłączeń ilościowych - porozumienie jest objęte wyłączeniem pod warunkiem, że zostało zawarte między przedsiębiorcami będącymi swoimi konkurentami, których łączny udział w rynku właściwym nie przekracza 20% lub gdy udział każdego z przedsiębiorców niebędących swoimi konkurentami z osobna nie przekracza 30% udziału na rynku właściwym którego dotyczy porozumienie. Jednak porozumienia polegające na ograniczeniu produkcji, z wyjątkiem ograniczeń produkcji przedmiotu umowy, nałożonych na licencjobiorcę w drodze porozumienia jednostronnego, ograniczenie zdolności do ustalania cen względem podmiotów trzecich oraz mające na celu podział rynku lub klientów (z wyjątkami wyszczególnionymi w Rozporządzeniu) zostały przez Komisję bezwarunkowo zakazane.

Podsumowanie

Przedstawiona analiza wskazuje na szczególnie istotną problematykę relacji występujących między przedsiębiorcami działającymi na podstawie umowy o wspólne przedsięwzięcie, a ich realną pozycją na rynku właściwym. Umowy, których przedmiotem są *patent pools* są szczególnie istotne, nie tylko ze względu na ich rosnące znaczenie ekonomiczne w gospodarkach coraz częściej opartych na wysoko rozwiniętych technologiach, ale również ze względu na konieczność wyważenia interesu konkurencji jako takiej - patenty i dostęp do wysoko rozwiniętych technologii również mogą być uznane za bariery wejścia na rynek, dodatkowo zaburzonej temporalnością umów o wspólne przedsięwzięcie - a postępem technicznym, czy rozwojem produktów.

Prawo z patentu *per se* jest swoistym monopolem, ograniczonym czasowo i uzależnionym od regularnego uiszczania opłat za poszczególne okresy ochronne, stąd uzasadnionym są ograniczenia związane z jego wykonywaniem - zarówno z punktu widzenia prywatnoprawnego (przede wszystkim regulacje zawarte p.w.p. ale również poszczególne przepisy k.c. - chociażby art. 5 k.c.) jak i publicznoprawne. Jednocześnie koniecznym, czemu mają służyć wyłączenia zastosowania regulacji antymonopolowych, jest zapewnienie możliwości współpracy między przedsiębiorcami polegającej między innymi na wzajemnym udzielaniu sobie licencji w celu rozwoju produktów, czy ulepszeniu technologii.

BIBLIOGRAFIA

Literatura

Chrocziel Peter, Lorenz Moritz, Prinz zu Waldeck und Pyrmont Wolrad (ed.), *Intellectual Property and Competition Law*, Alphen aan den Rijn 2016.

Hovenkamp Erik, Hovenkamp Herbert J., *Patent Pools and Related Technology Sharing* "Faculty Scholarship at Penn Law" 2017, nr 1766.

Niepytalski Tomasz, *Konsorcjum: umowa o współpracy gospodarczej*, Warszawa 2011.

Nowińska Ewa, Promińska Urszula, Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, *Własność przemysłowa i jej ochrona*, Warszawa 2014.

Odrobina Anna, *Patent pools in light of European Union competition law*, "Ekonomia i Prawo. Economics and Law" 2014, vol. 13, no. 4.

Sikorski Rafał, *Funkcjonowanie zasobów w prawie konkurencji Unii Europejskiej*, Warszawa 2013.

Sołtysiński Stanisław (red.), *System Prawa Prywatnego. Prawo spółek kapitałowych. Tom 17*, Warszawa 2016.

Szczepanowska-Kozłowska Krystyna, *Umowy licencyjne w prawie własności przemysłowej*, Warszawa 2012.

Whish Richard, Bailey David, *Competition law*, Oxford 2015.

World Intellectual Property Organisation, *Patent Pools and Antitrust - Comparative Analysis*, 2014.

Orzecznictwo i ustawodawstwo

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii, (L 93/17 t.j.).

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., (Dz.U. 2009 nr 203 poz. 1569 t.j.)

Ustawa z dn. 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, (Dz.U. 2017 poz. 1577).

Ustawa z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz. U. z 2017 r. poz. 229,1089, 1132, t. j.).

Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 t. j.).

Ustawa z dn. 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, (Dz.U. 2017 poz. 776 t. j.).

Ustawa z dn. 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, 1479, 1629, 1633).

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dn. 14.07.1972 r. w sprawie 48/69 Imperial Chemical Industries v. Komisji, CELEX:61969CJ0048.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 25.11.1971 r. w sprawie 22/71 Beguelin Import v. GL Import Export, CELEX: 61971CJ0022.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z 10.03.1992 r. w sprawie T-68/89, T-77/89, T-78/89 Italian Flat Glass., CELEX:61989TJ0068.

SUMMARY

JOINT VENTURE AGREEMENTS AND PATENT POOLS IN THE LIGHT OF ANTITRUST REGULATIONS

The article focuses on joint venture contracts that create patent pools by both independent or mutual patent license. The article concerns both so-called joint venture companies as well as the following types of cooperation by companies: consortium, conglomerate, holding and concern, which are those types of cooperations in which companies have a similar or same goal to achieve but still have independent legal character.

The object of the article is to analyse such types of contracts from the perspective of competition law - mainly as a possibility of creating an agreement that has an anticompetitive objective or result, as well as the possibility of abusing a dominant position. However, the article also mentions exceptions to applying the prohibition of anticompetitive agreements, which are relevant in the case of patents. The aim of the article is also to characterise types of patent licences as a subject of patent pools.

Keywords: patent licence, patent law, competition law, joint venture

THE ROBOT AS AUTHOR AND THE FUTURE OF COPYRIGHT LAW

In antiquity the creative process was intrinsically linked with divine inspiration, spiritual profundity, or some degree of madness of mysterious etiology. Over time this attitude has changed significantly and the various manifestations of creativity have been attributed more often to the inexplicable secret of human intelligence. But that is changing now too. The meteoric growth of neuroscience gives real insight into the true nature of human creativity from the development of quantitative data concerning the amount of neurotransmitters, the activity of certain parts of the brain, and the role of genetic inheritance on these brain features¹. This picture is of course oversimplified. The vast black boxes of human minds are for the most part still impenetrable. But nevertheless, it seems that the supernal glow of human genius is fading. And that gives rise to the very interesting question whether creativity² is something specific only to man.

The problem of how we understand human creation and human creativity is at the very heart of copyright law. Due to advances in artificial intelligence, we need to think about redefining concepts which underpin regulations in this field – originality, uniqueness or authorship. The first part of this paper is devoted to investigate the actual meaning of these qualities. The second part aims at applying the conclusions reached to predict the future of copyright legislation.

¹ O. Vartanian, A. S. Bristol, J. C. Kaufman, *Neuroscience of Creativity*, London 2013, p. 118; N. C. Andreasen, *The Creating Brain: The Neuroscience of Genius*, New York 2005, p. 47.

² As this article is concerned mainly with problems linked with the phenomenon of creativity, it is focused on the copyright protection and not on patent law and the question of inventiveness.

In May 2017 the Second Annual International Robotic Art Competition was held by Andrew Conru, a respected technologist and internet entrepreneur. 38 teams from 10 countries submitted 200 different artworks created by autonomous systems, which performed their tasks using artificial intelligence (AI) and without any external help from their makers³. These AI artists, using deep learning algorithms, were able not only to copy or interpret existing images but also had the capability to choose the theme of the work on their own, relying, for example, on Google query trends (so-called „market-oriented artist”) or the mood of the engineer (more sympathetic machine, using brain-computer interface). The results were astonishing. The creative role of the robots was downplayed by the fact that the awards (up to \$40.000) were granted solely to the members of engineering teams and not to the robots themselves. Ignoring the creativity of robots is not enough for the new generation of autonomous machines.

One such AI artist, the Painting Fool, introduces itself both as a computer program and as an aspiring painter. The Painting Fool’s website claims that it wants to be taken seriously as a creative artist in its own right, although this does not prevent its human designer from posing in front of nearly every piece of artwork produced by the program. One of the Painting Fool’s most appreciated achievements is a series of portraits in which the machine determined the mood of the model and selected art materials, color palette and abstraction level according to the emotion being expressed. Although the algorithm looks quite simple and mechanical in comparison to what is believed to be behind human artistic creativity, the difference may be quantitative rather than qualitative. This view leads the makers of The Painting Fool to a question very similar to the one posed above: under what circumstances is it appropriate to describe the behavior of a computational system as creative⁴?

Conditions for creative behavior

There are four main barriers to accepting robots as creative. These are: the fact that robots are machines, the view that machines cannot produce the necessary requirement of creative surprise, the lack of artistic independence, and the absence of consciousness in machines. They are assessed in turn below.

³ For further information See: *Robotart*, [online] <https://robotart.org/> [access: 20.02.2018].

⁴ M. F. Valstar, S. Colton, M. Pantic, *Emotionally aware automated portrait painting demonstration*, 8th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition, Amsterdam 2008, pp. 1-2.

1. The main reason for human reluctance to ascribe the ability to *create* to robots is our view of *the nature of creativity* itself. We conceive resourcefulness as a mental capacity that demands a free and spontaneous mind. Regardless of its autonomous nature, a robot is still *a machine* and humans strongly believe that *mechanical* is the harsh opposite of *creative*. But is this belief well-founded? The assumption of irreducible human primacy in the field of artistic creativity (or indeed thinking in general) is based on the supposed uniqueness of human mental features like consciousness (which will be discussed later on), imagination, or sensitivity to beauty. These features are viewed as unavailable to machines for the simple reason that machines do not have *minds*. But the purely mental character of these features is widely disputed in contemporary science and philosophy; such a belief leads to the problem known as *mental causation*, which boils down to the question of how an immaterial mind could interact with the body⁵. The solution is to recognize minds and bodies not as distinct kinds of thing (as Descartes claimed), but acknowledge that one is reducible to the other. Generally *mental* is reduced to *physical* (e.g. monism, eliminative materialism⁶). Another argument is that one is impossible without the other (usually *mental* without *physical* e.g. epiphenomenalism⁷). If our mental states are necessarily mediated by our bodies, and particularly by our brains and all their *hardware*, i.e. neurons, synapses and the electrical connection between them, there is no reason to automatically exclude machines from the group of mind holders on the mere basis that their *modus operandi* is based on automatic computations. In other words, if having a body ruled by deterministic physical laws is not an insurmountable obstacle for a human to be creative, this should not be the case for robots either. Indeed, the phenomenon of human creativity can be explained in the same terms of mechanistic reductionism commonly used to explain a robot's behavior⁸.

⁵ D. Robb, J. Heil, *Mental Causation*, [in:] *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta, 2014, [online] <https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/mental-causation/> [access: 20.02.2018].

⁶ P. M. Churchland, *Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes*, "Journal of Philosophy" 1981, vol. 78, pp. 67–90.

⁷ J. K. *Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem and Mental Causation*, Cambridge 1998, p. 12 ff.

⁸ In fact, the computational theory of mind occupies an important place in the contemporary philosophy of mind. In this view the mind itself is a thinking machine. Two main variants of the theory are functionalism and connectionism. According to the former:

2. In his noted essay „The Conditions of Creativity,” Jerome Bruner claims that the creative act must produce *effective surprise*. This means that the result of an act cannot be deterministically predictable from the mere actions of the act’s creator. The content of a created work cannot be evident before its creation, even if it is only the result of strict formal reasoning, as is the case of „inventions” of mathematical proofs⁹. The necessity of yielding unexpected results seems to be a serious challenge for a robot because of the mechanical undertow of robotic actions discussed above. The actions of a robot are guided by formalized algorithms and these do not leave much room for something unexpected. But is it really so? Being surprised is not some objective quality. People have been frequently startled by discoveries that were the result of mundane mathematical deduction, such as Gödel’s incompleteness theorems¹⁰. Many of the greatest inventions had a replicable character in which they were invented under certain favorable conditions by different people independent of each other, which suggests that creativity is of less fickle nature than we tend to think. On the other hand, the outcomes of advanced AI creativity are much less predictable than humans want to believe. The exact projection of the final shape of the Painting Fool artwork would demand only slightly less mental capacity than that of Laplace’s demon¹¹.

„a system has a mind when the system has a suitable functional organization. Mental states are states that play appropriate roles in the system’s functional organization. Each mental state is individuated by its interactions with sensory input, motor output, and other mental state”. The most interesting implication of the above is not that our mind is the kind of functional machine, but that we can say that a functional machine has a full-fledged mind. Connectionists, in turn, are focused on the activity of neural networks: „one can view a network of logic gates as a neural network, with activations confined to two values (0 and 1) and activation functions given by the usual truth-functions. (...) A neural network is a collection of interconnected nodes. Nodes fall into three categories: input nodes, output nodes, and hidden nodes (which mediate between input and output nodes). Nodes have activation values, given by real numbers. One node can bear a weighted connection to another node, also given by a real number. Activations of input nodes are determined exogenously: these are the inputs to computation”. Such an interpretation seems to ultimately blur the difference between the embodied mind and a machine; See: M. Rescorla, *The Computational Theory of Mind*, [in:] *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta, 2017, [online] <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/computational-mind/> [access: 20.02.2018].

⁹ J. Bruner, *On Knowing, Essays for the Left Hand*, Cambridge 1962, p. 19.

¹⁰ Theorems assume the limits of provability in formal axiomatic theories which has serious consequences for various fields of knowledge; For great introduction to the topic; See: G. Dowek, *Teaching Gödel’s incompleteness theorems*, [online] <http://www.lsv.fr/~dowek/Philol/teachinggoedel.pdf>, [access: 05.11.2018].

¹¹ In Laplace’s story, a sufficiently bright demon who knew how things stood in the world 100 years before my birth could predict every action, every emotion, every belief in the course of my life. Where she then to watch me live through it, she might smile condescendingly,

3. For the butterflies and building pieces, all I did was paint/draw what I was told to. In the future, however, I will have more artistic control over my projects. For instance, in the flower arrangement pieces, I used my evolutionary software to evolve the placement of the flowers in the individual circles. I am being taught how to construct scenes using constraint solving methods and to rely less on digital images. I will be able to paint from my imagination soon¹²[...]

This statement by the Painting Fool gives cause for concern about yet another problem with treating a robot as creative. This is the need for *artistic independence*. We humans are unwilling to recognize a machine's creativity because we are convinced that robots just passively execute their originaive software. In other words, they are able to „create” only what they are *taught to*, as the Fool confesses. But is the difference between human and machine learning significant enough? A great number of advanced AI systems' operations are based on deep learning algorithms. Deep learning is a kind of machine learning method typically built within artificial neural networks. Such a network consists of several computational layers, each responsible for different kinds of analysis. Deep learning systems learn to do tasks by scrutinizing and retaining a mass of examples without task-specific programming. For example, in the case of image recognition, a system may be provided with pictures classified by a developer as containing or not-containing a given object (e.g. a cat) and using the result to identify the object in other images, relying on approximation and probabilistic inference. Respective layers of neural network examine edges at particular orientations and locations in the image, identify motifs by spotting particular arrangements of edges, assemble motifs into larger combinations that correspond to parts of familiar objects, and finally detect objects as combinations of these parts¹³. Using similar techniques, a machine can recognize the features of particular art genres and imitate them, introducing modifications over a period of time¹⁴.

as one who watches a marionette dance to the tugs of strings that it knows nothing about”; See: C. Hoefer, *Causal Determinism*, [in:] *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta, 2016, [online] <https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/determinism-causal> [access: 05.11.2018].

¹² *Pencils, Pastels and Paint*, [online] http://www.thepaintingfool.com/galleries/pencils_pastels_and_paint/index.html, [access: 05.11.2018].

¹³ Y. LeCun, Y. Bengio, G. Hinton, *Deep learning*, “Nature” 2015, vol. 521, pp. 436–444.

¹⁴ The evolution of artistic style can also be based on the analysis of the reception of created artwork – with the standard being facial emotion recognition. An interesting example of an autonomous system capable of self-improvement was developed by researchers from Cambridge and Zurich: „a robotic system that can evolve and improve its performance.

What is the relation between human and machine cognitive development? At an elementary level, the operating principle of machine neural networks bears a striking resemblance to the action of a human brain. This is particularly true with regard to the human neocortex which can be viewed as analogous to a neural network of columns and layers used by machines to perform robust object learning and recognition¹⁵. Moreover, neuroscientists are able to present quantitatively accurate computational models of human sensory systems, particularly for higher cortical areas¹⁶.

Similarities between machine learning and the human brain are also evident at a higher level. For example, machine learning of natural language is based on the biological principle of nerve growth¹⁷. AI developers use reinforcement methods stemming from behavioristic psychology that are based on giving rewards for actions approved as correct.¹⁸ An even more analogous example is the apprenticeship method, that is the process of learning by observing a teacher executing given task. Learning by observation is a crucial aspect of the development of a human child¹⁹ and one that has been strongly linked to brain activity in the cortex²⁰). Robots employ apprenticeship and reinforcement learning models not only to solve simple, mechanical problems but also cognize complex moral principles governing the community they are located in²¹. Robotics is still at an early phase of development that could be compared to human childhood, but childhood is strongly associated not

The robot learns to build a better version of a simple “baby robot”, consisting of plastic cubes with a motor inside, each time it attempts the process. The mother robot assesses how far its babies are able to move and – with no human intervention – improves the design so that the next one it builds can move further. The mother robot has built ten generations of children, with the final version moving twice the distance of the first before its power ran out”; See: L. Brodbeck, S. Hauser, F. Iida, *Morphological Evolution of Physical Robots through Model-Free Phenotype Development*, “PLoS ONE” 2016, vol. 10(6), *cit. af.*, M. de Cock Buning, *Is the EU exposed on the copyright of robot creations?*, “Robotics Law Journal” 2015, vol. 1, no. 3.

¹⁵ According to the theory: „Each column integrates its changing input over time to learn complete predictive models of observed objects. Excitatory lateral connections across columns allow the network to infer objects based on the partial knowledge of adjacent columns. Because columns integrate input over time and space, the network learns models of complex objects that extend well beyond the receptive field of individual cells”; See: J. Hawkins, S. Ahmad, Y. Cui, *A Theory of How Columns in the Neocortex Enable Learning the Structure of the World*, “Front Neural Circuits” 2017, vol. 11, p. 81.

¹⁶ D. L. K. Yamins, J. J. DiCarlo, *Using goal-driven deep learning models ...*

¹⁷ D. M. W. Powers, C. C. R. Turk, *Machine Learning of Natural Language*, London 1989, p. 174.

¹⁸ See: R. S. Sutton, A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, Cambridge 1998.

¹⁹ See: J. Piaget, *Play, dreams and imitation in childhood*, London 1951.

²⁰ M. Iacoboni et al., *Cortical Mechanisms of Human Imitation*, “Science” 1999, vol. 286, p. 2526.

²¹ See: J. Havens, *Heartificial Intelligence: Embracing Our Humanity to Maximize Machines*, London 2016.

only with immaturity, deficiency and fragility but also with the unhampered creative power of jauntiness, formation and imagination.

4. The final gap and the Holy Grail of all artificial intelligence researchers is **consciousness**. How can a machine that lacks awareness that (and of what) it creates be an artist? Robots seem to be irrevocably cursed with eternal mimicry in which they can *look like* they create, but whatever they do is necessarily unintentional. The degree of consciousness and intentionality of autonomous systems is an interesting problem indeed. But does the lack of consciousness or intentionality really jeopardize the recognition of a creative machine?

The relation between the conscious self and the creative process has been investigated, although not in these terms, since ancient times. In ancient Greek tradition the key role was played by inspiration. Plato describes this poetic inspiration as a „kind of possession, a state in which the poet is the passive and unconscious mouthpiece of a higher power²²“. More contemporary artists have described their creativity as unconscious in statements such as „I can't force inspiration. Ideas just come to me when I'm not seeking them - when I'm swimming or running or standing in the shower.“, „It happens like magic.“, „I can just see things that other people can't, and I don't know why.“, „The muse just sits on my shoulder.“, „If I concentrate on finding the answer it never comes, but if I let my mind just wander, the answer pops in²³“. Modern neuroscience supports the belief that creativity needs not be conscious. Recent work has found that the process crucial for human creativity is connected with the activity of the association cortex and this takes place mostly in the human subconsciousness. When our thoughts float freely, connections between unrelated capacities are made by our brain, especially when we start to consciously think about episodes from our past. These connections include verbal and visual spatial associations, abstract and concrete associations, colors, images and various concepts²⁴. These findings support the conclusion that consciousness is not a requirement for creativity. We could view robot artists as equivalent to human artists in a long trance. Who knows, perhaps these machines may actually awaken one day!

²² E. N. Tigerstedt, *Furor Poeticus: Poetic Inspiration in Greek Literature before Democritus and Plato*, „Journal of the History of Ideas“ 1970, vol. 31, no. 2, pp. 163-178.

²³ N. C. Andreasen, *A Journey into Chaos: Creativity and the Unconscious*, [in:] *Brain, Mind and Consciousness: An International, Interdisciplinary Perspective*, ed. A. R. Singh, S. A. Singh, Mumbai 2011, p. 53.

²⁴ *Ibidem*, p. 54.

Creativity and authorship

All well-developed legal systems have, hitherto, tended to identify an author with a human being²⁵. In the section above, we discussed the conditions which are to be met to ascribe creativity to the subject. Now I will argue that the concept of authorship demands nothing more than meeting these criteria.

American legal scholar Jane Ginsburg has distilled the basic requirements for authorship across seven common law, civil law and mixed legal systems into “Six Principles in Search of an Author”²⁶. She notes that none of these legal systems recognizes all six principles, but they could be viewed as the basic legal requirements for authorship in national copyright law systems. Although Ginsburg presumes that author must be a human being, the conclusion that could be drawn from her research is not as unambiguous. The list is as follows:

1. Ginsburg’s first principle of authorship is that “[a]uthorship places mind over muscle: the person who conceptualizes and directs the development of the work is the author, rather than the person who simply follows orders to execute the work”. As a matter of fact this is a principle of artistic independence. If a machine is simply the executor of a program written by a skillful developer, it is hard to see it as a mindful and creative artist. But as we have seen, a machine equipped with deep learning algorithms might possess the requisite independence. Such a machine is taught how to create, but the initial conditions do not determine its artistic output in any predictable way.

2. The second principle is that „[a]uthorship vaunts mind over machine”. Ginsburg explains this as follows: „the participation of a machine or device, such as a camera or a computer, in the creation of a work need not deprive its creator of authorship status, but *the greater the machine’s role in the work’s production, the more the «author» must show how her role determined the work’s form and content* [emphasis added]”. There can be no doubt that this principle is established in the paradigm of exclusively human authorship. But the above statement implies that a situation can occur when the author, rightly put in inverted commas, is not able to show her determinant contribution to the final shape of the artwork. As shown above, that is already happening.

²⁵ K. Hristov, *Artificial Intelligence and Copyright Dilemma*, “IDEA: The IP Law Review” 2017, vol. 57, no. 3, p. 441.

²⁶ J. C. Ginsburg, *The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law*, “DePaul Law Review” 2003, vol. 52, iss. 4, pp. 1063-1092.

3. A third principle is that “[o]riginality is synonymous with authorship.” The previously discussed condition of effective surprise is closely connected to this third principle. Originality means both independence and a sense of unexpectedness. Both these requirements can be fulfilled by artworks produced by AI systems existing today.

4. A fourth principle of authorship that is essentially an alternative to the third principle is the “[s]kill and labor standard.” Pursuant to this, “[t]he author need not be creative, so long as she perspires²⁷.” This rule demands from an author a level of effort that is „more than negligible”. The act of creation is both time and energy-consuming for the machine. But does it suffice to call machine actions *an effort*? If we follow the lexicographical definition of an effort - „physical or mental activity needed to achieve something²⁸” - the activity of a machine can qualify. But effort may also entail a kind of tiredness, such as actual sweat and pain. We know that machines actually can be tired; after long periods of work their memory worsens and their computational time lengthens. But it is difficult to determine whether currently existing robots could experience *a feeling* of tiredness. It is a very fascinating issue that cannot be covered here.

5. Ginsburg’s fifth principle of creativity is “[i]ntent to be an author²⁹.” This is the requirement that touches on the problem of will and consciousness of robotic systems. It goes without saying that a creating robot has an aim in that an artwork is not the accidental and peripheral result of its actions. But does authorship demand any other kind of “intention”? If so, many human authors would not fulfill this condition. Humans are able to create involuntarily. Many of us have had the experience of drawing something mindlessly while talking or listening. People can create in their sleep, or in a drug-induced trance. Sometimes a person palpably feels “forced” by some higher power to paint or write.³⁰ Yet another problem is the intention to be *an author*. Does authorship require such artistic awareness? Or is it enough to learn about one’s capabilities *post factum* like Molière’s protagonist Jourdain? The criterion is vague both for humans and robots.

6. Ginsburg expresses her sixth principle of authorship as “[m]oney talks; maybe it also writes, composes, paints, etcetera.” This principle

²⁷ *Ibidem*, p. 1082.

²⁸ *Cambridge online dictionary*, [online] <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effort> [access: 20.02.2018].

²⁹ J. C. Ginsburg, *The Concept of Authorship* ..., p. 2003.

³⁰ See: O. Sacks, *An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales*, New York 1995.

is connected with the American copyright concept of „work made for hire”. In such a case the employer (often a non-human corporation) is considered the author rather than the creating employee. That rule does not impose any other specific requirements for authorship, but is interesting in so far as it shows that an economic interest can breach the otherwise homogenous requirement of human authorship.

Conclusion

The U.K. Copyright, Design and Patent Act of 1988 declares that “[a]uthor, in relation to a work, means the person who creates it³¹”. The capability to create, established above, makes currently existing robots convincing candidates for authors of any artwork and invention³². More significant development in artistic AI will evolve over the coming decades. For lawmakers it might be hard to maintain oversight of these changes. Nevertheless, regulatory policies must be updated to recognize that machines can be authors of copyrighted works. Although probably they will soon be able to fight for such rights on their own.

BIBLIOGRAPHY

Andreasen Nancy C., *A Journey into Chaos: Creativity and the Unconscious*, [in:] *Brain, Mind and Consciousness: An International, Interdisciplinary Perspective* ed. A.R. Singh, S.A. Singh, Mumbai 2011.

Andreasen Nancy C., *The Creating Brain: The Neuroscience of Genius*, New York 2005.

³¹ J. C. Ginsburg, *The Concept of Authorship ...*, p. 1069-1070.

³² As well as subjects potentially liable for violation of copyrights; See: J. Grimmelman, *Copyright for Literate Robots*, “Iowa Law Review” 2016, vol. 101(657); The problem of liability is also risen by *European Parliament in The Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL))*, [online] <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN> [access: 05.11.2018]; Parliament clearly stated that: “(...) the development of autonomous and cognitive features – e.g. the ability to learn from experience and take independent decisions – has made them [robots – M.K.] more and more similar to agents that interact with their environment and are able to alter it significantly; whereas, in such a context, the legal responsibility arising from a robot’s harmful action becomes a crucial issue”.

Brodbeck Luzius, Hauser Simon, Iida Fumiya, *Morphological Evolution of Physical Robots through Model-Free Phenotype Development*, "PLoS ONE" 2016, vol. 10(6).

Bruner Jerome, *On Knowing, Essays for the Left Hand*, Cambridge 1962.

Cambridge online dictionary, [online] <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/effort>, [access: 20.02.2018].

Churchland Paul M., *Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes*, "Journal of Philosophy" 1981, vol. 78.

de Cock Buning Madeleine, *Is the EU exposed on the copyright of robot creations?* "Robotics Law Journal" 2015, vol. 1, no. 3.

European Parliament's Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)) [online] <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN> [access: 05.11.2018]

Ginsburg Jane C., *The Concept of Authorship in Comparative Copyright Law*, "DePaul Law Review" 2003, vol. 52, iss. 4.

Grimmelman James, *Copyright for Literate Robots*, "Iowa Law Review" 2016, vol. 101(657).

Havens John, *Heartificial Intelligence: Embracing Our Humanity to Maximize Machines*, London 2016.

Hawkins Jeff, Ahmad Subutai, Cui Yuwei, *A Theory of How Columns in the Neocortex Enable Learning the Structure of the World*, "Front Neural Circuits" 2017, vol. 11.

Hofer Carl, *Causal Determinism*, [in:] *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta, 2016, [online] <https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/determinism-causal> [access: 05.11.2018].

Hristov Kalin, *Artificial Intelligence and Copyright Dilemma*, "IDEA: The IP Law Review" 2017, vol. 57, no. 3.

Iacoboni Marco et al., *Cortical Mechanisms of Human Imitation*, "Science" 1999, vol. 286.

Kim Jaegwon, *Mind in a Physical World: An Essay on the Mind-Body Problem and Mental Causation*, Cambridge 1998.

LeCun Yann, Bengio Yoshua, Hinton Geoffrey, *Deep learning*, "Nature" 2015, vol. 521.

Piaget Jean, *Play, dreams and imitation in childhood*, London 1951.

Powers David M. W., Turk Christopher C. R., *Machine Learning of Natural Language*, London 1989.

Rescorla Michael, *The Computational Theory of Mind*, [in:] *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta, 2017, [online] <https://plato.stanford.edu/archives/spr2017/entries/computational-mind/> [access: 20.02.2018].

Robb David, Heil John, *Mental Causation*, [in:] *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ed. E. N. Zalta, 2014, [online] <https://plato.stanford.edu/archives/spr2014/entries/mental-causation/> [access: 20.02.2018].

Robotart, [online] <https://robotart.org/>. [access: 20.02.2018].

Sacks Oliver, *An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales*, New York 1995.

Stewart Louise, *Wikimedia Says When a Monkey Takes a Selfie, No One Owns It*, [online] <http://www.newsweek.com/lawyers-dispute-wikimedias-claims-about-monkey-selfie-copyright-265961>, [access: 20.02.2018].

Sutton Richard S., Barto Andrew G., *Reinforcement Learning: An Introduction*, Cambridge 1998.

Tigerstedt Eugene Napoleon, *Furor Poeticus: Poetic Inspiration in Greek Literature before Democritus and Plato*, "Journal of the History of Ideas" 1970, vol. 31, no. 2.

Valstar Michel F., Colton Simon, Pantic Maja, *Emotionally aware automated portrait painting demonstration*, 8th IEEE International Conference on Automatic Face & Gesture Recognition, Amsterdam 2008.

Vartanian Oshin, Bristol Adam S., Kaufman James C., *Neuroscience of Creativity*, London 2013.

Yamins Daniel L. K., DiCarlo James J., *Using goal-driven deep learning models to understand sensory cortex*, "Nature Neuroscience" 2016, vol. 19.

SUMMARY

THE ROBOT AS AUTHOR
AND THE FUTURE OF COPYRIGHT LAW

The U.K. Copyright, Design and Patent Act of 1988 declares: "Author, in relation to a work, means the person who creates it". American and European legal systems have, hitherto, tended to identify an author with a human being. In this article I focus on the other part of this legal definition i.e. on the act of creation. What are the conditions for creativity? What is the relation between creativity and authorship? Are the machines able to create? And would this capability be enough to make them the subjects of copyright? To answer these questions I discuss four fundamental problems with robot's inventiveness: (1) the non-mechanical nature of creativity itself, (2) the ability to yield unexpected result, (3) the artistic independence (autonomy) and (4) the question of consciousness and relate them to six principles of authorship proposed by Jane Ginsberg: (1) the priority of mind over muscles, (2) originality, (3) effort, (4) intent, (5) economic interest and finally (6) the priority of mind over machine.

Keywords: robot, artificial intelligence, creativity, copyright, author

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH ZA NARUSZENIA PRAWA AUTORSKIEGO W PRAWIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Wstęp

W dzisiejszych czasach Internet jest wszechobecny i stanowi nieodłączną część życia wielu z nas. Z dostępu do sieci korzysta już ponad 3,5 miliarda osób¹. Sieć nieodwracalnie zmieniła współczesną rzeczywistość. Dzięki Internetowi, informacje rozchodzą się z niespotykaną dotychczas szybkością. Sieć wpływa również na sposób, w jaki korzystamy z kultury. Niewątpliwą zaletą ostatnich dekad jest łatwość, z jaką możemy dotrzeć do interesujących nas źródeł kultury, nierzadko ograniczając się do ledwie kilku kliknięć myszką. Dostęp do kultury staje się coraz bardziej demokratyczny, co w pozytywny sposób wpływa na rozwój społeczeństwa. Z drugiej strony Internet ma także mroczniejsze oblicze. Prostota, którą cechuje się udostępnianie treści w Internecie, stwarza realne zagrożenia dla twórców, utrudniając im zarabianie na własnych utworach. Tak zwane piractwo internetowe jest niezwykle trudnym do zwalczania zjawiskiem. Co więcej, nawet jeśli zainteresowanym uda się wykryć bezpośredniego sprawcę naruszenia, dochodzenie odszkodowania jest skomplikowane i czasochłonne. Niejednokrotnie bezpośrednich naruszcycieli jest wielu, często rozproszonych po całym świecie. Z tych względów, naturalną reakcją poszkodowanych stało się zwracanie do dostawców usług internetowych (po angielsku „Internet service providers”, „ISP”)

¹ Dane na podstawie *Statystyk Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego*, [online] <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx> [dostęp: 11.03.2018].

o rekompensatę, usunięcie materiałów lub przynajmniej przekazanie danych bezpośredniego naruszcyciela. Dzięki silnej działalności lobbystycznej organizacji zbiorowego zarządzania oraz największych wytwórni muzycznych i filmowych stosunkowo wcześniej w Stanach Zjednoczonych udało się ustalić zasady takiej współpracy. W kontekście aktualnych sporów dotyczących kwestii odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego w Europie, warto przyrzeć się, jak wygląda sytuacja w tej kwestii w USA.

Rodzaje odpowiedzialności (odpowiedzialność pośrednia)

Stosunkowo rzadko zdarza się, by dostawca usług internetowych bezpośrednio brał udział w naruszaniu praw twórców². Sytuacje bezpośredniej odpowiedzialności są z reguły wyraźne i bezsporne. Dlatego zdecydowanie powszechniejszym i ciekawszym zjawiskiem jest odpowiedzialność pośrednia. W Stanach Zjednoczonych, w przypadku *copyright*, odpowiedzialność pośrednia nie została *expressis verbis* określona w podstawowym akcie prawnym dla tej dziedziny prawa – The Copyright Act z 1976 roku³. Jednakże dawno wykształciła się już odpowiedzialność podmiotów, które nie angażują się osobiście w działalność naruszającą prawa podmiotów prawa autorskiego, natomiast w jakiś sposób „pomagają” przy dokonywaniu naruszeń. Wyróżnia się dwie podstawowe doktryny mające znaczenie w omawianym kontekście: są to doktryny tzw. przyczynienia się do naruszenia (ang. *contributory infringement*) oraz odpowiedzialności zastępczej (ang. *vicarious liability*)⁴.

Osoba odpowiedzialna jako przyczyniający się do naruszenia umyślnie namawia lub zachęca do dokonania bezpośredniego naruszenia⁵. Dla uznania odpowiedzialności zastępczej wymagane jest łączne spełnienie dwóch warunków: (1) osiąganie zysku z naruszającej działalności i (2) prawo i możliwość nadzorowania naruszającej działalności⁶. Warte podkreślenia jest, że dla uznania odpowiedzialności zastępczej nie jest wymagane wykazanie wiedzy

² X. Amadei, *Standards of Liability for Internet Service Providers: A Comparative Study of France and the United States with a Specific Focus on Copyright, Defamation, and Illicit Content*, „Cornell International Law Journal” 2001, vol. 35, iss. 1, s. 198.

³ *Title 17 of the United States Code*, [online] <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf> [dostęp: 11.03.2018].

⁴ D.K. Gęsicka, *Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników*. Warszawa 2014; *Contributory Infringement*, [w:] *Wex Legal Dictionary*, [online] https://www.law.cornell.edu/wex/contributory_infringement [dostęp: 30.09.2018]; *Vicarious Infringement*, [w:] *Wex Legal Dictionary*, [online] https://www.law.cornell.edu/wex/vicarious_infringement [dostęp: 30.09.2018].

⁵ np. *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005).

⁶ *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259, 261 (9th Cir. 1996).

podmiotu odpowiedzialnego pośrednio o występowaniu naruszeń. Dla przykładu, odpowiedzialnym na podstawie *vicarious liability* może być właściciel targowiska, na którym jeden z wynajmujących przestrzeń do sprzedaży własnych towarów handluje „spiraconą” muzyką, nawet jeśli nie ma pojęcia o nielegalnej działalności wynajmującego⁷.

W późniejszym okresie Supreme Court wprowadził jeszcze jedną podstawę odpowiedzialności pośredniej: odpowiedzialność za nakłanianie (ang. *inducement liability*). Ten rodzaj odpowiedzialności występuje w razie „aktywnych kroków skierowanych w celu zachęcenia do bezpośredniego naruszenia”, „oświadczeń lub działań skierowanych na promowanie naruszenia”⁸.

Źródła prawa

Odpowiedzialność internetowych usługodawców za naruszenie *copyright*, tak jak i całe *copyright*, została ukształtowana na poziomie federalnym. Ustawowe regulacje tej materii wprowadzono w 1998 roku⁹, za sprawą Online Copyright Infringement Liability Limitation Act, będącego częścią Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Całość regulacji dotyczącej przedmiotowej kwestii została umieszczona w § 512 Copyright Act¹⁰. Niniejszy artykuł statuuje wymagania, które musi spełnić ISP, aby korzystać z wyłączenia odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa twórcy. Jest to dosyć szczegółowy i złożony przepis. Postaram się uczynić go jasnym po rozbiciu jego postanowień na poszczególne kategorie.

Rodzaje i definicje ISP

Copyright Act wyróżnia cztery rodzaje dostawców usług internetowych. Pierwszym z nich – wskazanym w § 512(a) – jest dostawca usług (ang. *service provider*), który oferuje usługi transmitowania, wysyłania (ang. *routing*) lub łączności poprzez system, lub sieć obsługiwaną przez dostawcę usług, lub który pośrednio i przejściowo przechowuje naruszający materiał w ramach oferowania powyższych usług. Do tej kategorii zalicza się przede wszystkim podmioty zajmujące się oferowaniem dostępu do Internetu, zapewnianiem łączności z siecią.

⁷ Tamże.

⁸ *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd.*

⁹ *Digital Millennium Copyright Act*, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 2887.

¹⁰ *Copyright Act of 1976*, 17 U.S.C., Pub.L. 94-553, 90 Stat. 2541.

W § 512(b) zdefiniowano tzw. *キャッシング*, jako pośrednie i tymczasowe przechowywanie plików w systemie lub sieci dostawcy usług. Tworzenie tymczasowych kopii plików ma na ogół na celu bardziej wydajne działanie oferowanych usług sieciowych.

Trzecim rodzajem działalności dostawcy usług sieciowych wprowadzonym przez Digital Millennium Copyright Act jest działalność, którą można określić jako *hosting*. § 512(c) definiuje taką działalność jako przechowywanie (tym razem bez cechy tymczasowości i pośredniego charakteru) plików w systemie bądź w sieci kontrolowanej lub zarządzanej przez dostawcę usług. Wskazane pliki są umieszczane w usłudze *hostingodawcy* przez osobę trzecią, korzystającą w ten sposób z jego usług. W ten sposób działają na przykład wszelkie popularne współcześnie dyski sieciowe (np. Google Drive czy Dropbox), pozwalające nam na zapisywanie „w chmurze” naszych plików i dostęp do nich z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci.

Ostatnim rodzajem działalności objętej regulacją DMCA (§ 512(d)) jest wszechobecne *linkowanie* – umieszczanie w usłudze ISP odnośników kierujących osoby z niej korzystające do innej lokalizacji w Internecie. Warto zauważyć, że przepis nie ogranicza definicji do typowych linków, to znaczy tekstu, po kliknięciu którego zostajemy przeniesieni do innej lokalizacji w sieci, ale wskazuje na różnego rodzaju odsyłacze do innych usług internetowych.

Omawiany przepis – w § 512(k) – zawiera także definicję, czy może raczej dwie definicje dostawcy usług – *service providera*. Oddzielną definicję dostawcy usług przepis konstruuje dla dostawcy usług z § 512(a), określając go jako podmiot oferujący transmisję, wysyłanie (*routing*) lub dostarczanie łączności w celu cyfrowej komunikacji sieciowej, między punktami wskazanymi przez użytkownika, materiałów wybranych przez użytkownika, bez modyfikacji wysyłanych i otrzymywanych materiałów. Na potrzeby pozostałych rodzajów działalności *service providerów* wprowadzono szerszą definicję. Taki podmiot definiowany jest jako dostawca usług online lub dostępu do sieci, lub operator udogodnień im służących, włączając w to podmioty kwalifikujące się w ramach węższej definicji.

„Bezpieczne przystanie”

Każda z działalności *service providerów*, opisana przez § 512(a)-(d), może potencjalnie stać się „narzędziem” w rękach bezpośrednich naruszcycieli praw wyłącznych, a co za tym idzie, może rodzić również odpowiedzialność dostawcy usług na podstawie jednego z powyżej opisywanych rodzajów

odpowiedzialności pośredniej (*contributory infringement, vicarious liability* lub *inducement liability*). Digital Millennium Copyright Act wprowadził możliwość zwolnienia się od odpowiedzialności przez *service providerów*, w razie spełnienia oddzielnie ukształtowanych dla każdego z rodzajów ISP warunków. Takie warunki, po spełnieniu których *service provider* nie odpowiada za naruszenie prawa autorskiego za pomocą jego usługi, określane są mianem „bezpiecznych przystani” (ang. *safe harbors*). Wskazane w akcie *safe harbors* dotyczą jedynie czterech opisanych w sposób kazuistyczny rodzajów ISP, co może prowadzić (oraz prowadzi, co postaram się dowieść w dalszej części artykułu) do licznych sporów w przypadku współczesnej działalności *online*, którą niejednokrotnie trudno przyporządkować do wyłącznie jednej kategorii ISP¹¹.

- § 512(a) – zapewnianie łączności z siecią

Usługodawcę opisanego w § 512(a) śmiało można określić mianem dostawcy Internetu. Wobec takiego podmiotu nie można żądać odszkodowania w razie spełniania przez niego następujących szczegółowych warunków: transmisja naruszającego materiału musi być zainicjowana lub kierowana przez podmiot inny niż *service provider* oraz musi być dokonywana za pomocą zautomatyzowanego procesu technicznego niecechującego się selektywnością materiału ze strony dostawcy usług. Ponadto, ISP nie może wybierać odbiorców naruszających treści. Dodatkowo, w trakcie tego zautomatyzowanego procesu nie może powstawać żadna kopia dostępna dla osób trzecich (to znaczy niebędących wysyłającym lub odbierającym materiał) lub niebędąca wyłącznie niezbędną dla celów przesyłania treści. Ostatnim warunkiem, jaki musi spełnić dostawca usług dla zwolnienia z odpowiedzialności jest wymóg, aby w czasie transmisji materiału nie dochodziło do jego modyfikacji. Po opisanii wymogów stawianych przed pierwszą grupą *service providerów*, zrozumiałym stało się stwierdzenie zawarte na początku niniejszego akapitu. W zasadzie jedynymi podmiotami, które mogą „cumować” w powyższej „bezpiecznej przystani” są właśnie podmioty, które zapewniają użytkownikom wyłącznie dostęp do Internetu, a więc przede wszystkim firmy telekomunikacyjne, tworzące „kręgosłup” usług internetowych¹².

¹¹ D.K. Gęsicka, *Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych*

¹² D. S. Karjala, *Liability of Internet Service Providers under United States Law*, „Jurisprudencja” 2006, nr 5(83), s. 7.

- § 512(c), notice and takedown - hosting

Najpopularniejszym rodzajem usługi we współczesnym Internecie wydaje się być *hosting*. W zasadzie każdy współczesny serwis internetowy, działający w ramach tzw. Web 2.0¹³ (które oznaczają usługi sieciowe pozwalające nie tylko na bierne czerpanie treści, ale także współtworzenie ich i wpływanie na kształt serwisu) jest co najmniej *hostingodawcą*. W związku z tym faktem zdecydowanie najczęstsze zastosowanie w obrocie ma *safe harbor* z § 512(c). W celu zwolnienia od odpowiedzialności, *service provider* nie może wiedzieć, że w ramach jego usługi umieszcza się naruszające materiały, nie ma wiedzy o faktach lub okolicznościach, z których wynika naruszający charakter działalności użytkownika. W razie uzyskania wiedzy lub świadomości o istnieniu faktu naruszenia, ISP musi niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia lub zablokowania dostępu do materiałów. Przepis nie precyzuje w żaden sposób, w którym momencie możemy z pewnością stwierdzić, że *hostingodawca* uzyskał wiedzę o naruszeniu. Kolejny wymóg jest związany z faktem odnoszenia korzyści majątkowych z naruszającej działalności przez *service providera*. Nie może on uzyskiwać takich korzyści, które można bezpośrednio powiązać z naruszeniami. Bezpośrednie powiązanie określane jest jako możliwość kontroli działalności naruszyciela.

Bodaj najważniejszym wymogiem, który wprowadziło Digital Millennium Copyright Act, jest określenie (właśnie w odniesieniu do „bezpiecznej przystani” w ramach usługi *hostingu*) procesu tzw. *notice and takedown*. Zgodnie z tą zasadą, hostingodawca nie odpowiada, jeśli (spełniając równocześnie wszystkie pozostałe warunki) po zawiadomieniu go o naruszeniu, niezwłocznie odpowie na nie, dokonując usunięcia lub zablokowania dostępu do naruszających treści. Przepis określa także wymogi dla skutecznego zawiadomienia dostawcy usług. Jeśli chodzi o przesłanki formalne, zawiadomienie musi być przesłane w formie pisemnej oraz zawierać podpis właściciela prawa wyłącznego lub osoby uprawnionej do działania na jego rzecz. Co do wymogów merytorycznych, *notice* musi w sposób wyraźny wskazywać utwór lub utwory, które zostały naruszone oraz wskazywać ISP naruszające treści w sposób rozsądnie wystarczający (ang. „reasonably sufficient”) do zlokalizowania materiału w swojej usłudze. Dodatkowo, zawiadomienie musi zawierać oświadczenia zawiadamiającego o jego przekonaniu w dobrej wierze, że rzekome naruszenie

¹³ T. O'Reilly, *What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software*, [online] <https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html> [dostęp: 29.09.2018]

nie jest dozwolone na żadnej podstawie oraz zapewnienie, że zawarte informacje są rzetelne, a zawiadamiający działa w imieniu właściciela prawa podlegającego ochronie. *Service provider* musi publicznie wskazać osobę przedstawiciela, do którego będą kierowane zawiadomienia, oraz przekazać jego dane kontaktowe do rejestru prowadzonego przez Copyright Office. Sankcją za niespełnienie warunków stawianych *service providerowi* jest brak zwolnienia tego podmiotu z odpowiedzialności za naruszenia, natomiast niespełnienie wymagań co do *notice* przez zawiadamiającego skutkuje uznaniem, że ISP nie dysponował odpowiednią wiedzą niezbędną do usunięcia materiału.

- § 512(b) - caching

Dodatkowe wymogi dla usługodawców dokonujących tzw. *cachingu* dotyczą przede wszystkim samego technicznego procesu. Transmitowany materiał nie może ulegać modyfikacjom, proces odbywa się zgodnie z powszechnie akceptowanym protokołem przesyłu danych, nie wpływa na możliwość identyfikacji podmiotu przesyłającego. *Service provider* nie może również na własną rękę zdejmować ograniczeń w odbiorze materiału wprowadzonych przez wysyłającego, takich jak uzależnienie uzyskania dostępu do materiału od wniesienia opłaty. Ostatni warunek, w przeciwieństwie do poprzednich, dotyczących pasywnej postawy ISP, odnosi się do aktywnego działania dostawcy usług. Tak jak w § 512(c), w wypadku uzyskania od podmiotu prawa autorskiego zawiadomienia (którego wymogi są identyczne jak w przypadku *notice* zawartego w § 512(c)) o naruszaniu jego praw przez użytkownika usługi, ISP jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia lub zablokowania dostępu do naruszających materiałów. Ten wymóg stosuje się wyłącznie w sytuacji, gdy naruszające treści zostały usunięte ze strony, na której zostały umieszczone lub zablokowano do nich dostęp (lub uzyskano nakaz sądowy ich zdjęcia) oraz zawiadomienie zawiera oświadczenie jego autora o spełnieniu powyższego warunku.

- § 512(d) - linkowanie

Ostatnim rodzajem działalności, dla której ustanowiono „bezpieczną przystań” jest *linkowanie* – zamieszczanie odnośników do naruszających materiałów w usłudze ISP. Wskazuje się, że zwolnienie z odpowiedzialności dla podmiotów wykonujących tego rodzaju działalność wprowadzono przede

wszystkim dla internetowych wyszukiwarek, takich jak popularny Google¹⁴. Jednakże w mojej opinii dzisiaj proceder linkowania do różnego rodzaju treści jest powszechny, nie tylko w ramach wyszukiwarek internetowych. W ramach współczesnej działalności w Internecie zasadniczo wszystkie serwisy masowo odnoszą się do treści obecnych w innych częściach sieci.

Dostawca usług zostaje zwolniony z odpowiedzialności na podobnej zasadzie, jak w przypadku *hostingu*. Nie może on zdawać sobie sprawy z naruszającego charakteru linkowanych treści. W razie uzyskania takiej wiedzy musi niezwłocznie usunąć lub zablokować dostęp do odnośnika. Tak jak w przypadku *hostingu*, nie może odnosić bezpośredniego zysku z nielegalnej działalności bezpośredniego naruszciciela. Ostatni wymóg dotyczy obecnego także w przypadku *hostingu* i *cachingu* wymogu niezwłocznego działania w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do naruszającego materiału po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia od twórcy lub jego przedstawiciela.

Jak widać, omawiany przepis w przypadku każdej z „bezpiecznych przystani” operuje licznymi klauzulami generalnymi, pozostawiając orzecznictwu i praktyce dookreślenie takich pojęć, jak „niezwłocznie”, „rozsądnie wystarczający” czy „powszechnie akceptowany protokół przesyłu”, a także precyzyjnego określenia, czy i kiedy usługodawca dowiedział się o naruszeniu. W mojej ocenie, może to prowadzić do nadużyć i osłabiać skuteczność regulacji prowadząc do zgoła odmiennych interpretacji przepisu po stronie *service providerów* i podmiotów dostarczających chronione treści, a co za tym idzie, do sporów między tymi podmiotami.

Zawiadomienie użytkownika o usunięciu materiału

Service provider, który w dobrej wierze usunie rzekomo naruszającą treść, na podstawie zawiadomienia lub własnej wiedzy dostawcy usług popartej faktami wskazującymi na naruszenie, zostaje co do zasady zwolniony od odpowiedzialności względem każdego, niezależnie od faktu, czy treść finalnie zostanie uznana za naruszającą. Nie jest to jednak zwolnienie bezwarunkowe. Aby usługodawca nie odpowiadał za usunięcie treści, musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie użytkownika usługi.

Na tym nie kończą się obowiązki ISP. Użytkownik, którego materiał nie jest już dłużej dostępny, ma prawo do sporządzenia odpowiedzi na zawiadomienie (ang. *counter notification*) i przesłania jej wskazanemu przez ISP

¹⁴ D. S. Karjala, *Liability of Internet Service Providers ...*, s. 10.

przedstawicielowi. § 512(g)(3) wskazuje wymagane elementy takiej odpowiedzi. Podobnie jak *notice*, pismo musi być podpisane przez użytkownika usługi, zawierać jego dokładne dane oraz wskazywać na sporny materiał. Kluczowym elementem dokumentu jest oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności za krzywoprzysięstwo, że w ocenie użytkownika materiał został usunięty albo zablokowany do niego dostęp w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji. Użytkownik musi również wyrazić zgodę na jurysdykcję Federal District Court miejsca jego zamieszkania lub – w przypadku, gdy miejsce zamieszkania użytkownika znajduje się poza Stanami Zjednoczonymi – sądu właściwego ze względu na siedzibę lub oddział dostawcy usługi.

W razie otrzymania *counter notification*, ISP powinien niezwłocznie przekazać je zawiadamiającemu o rzekomym naruszeniu wraz z informacją, że po upływie 10 dni (nie później niż po 14 dniach) przywróci dostęp do treści, chyba że wcześniej otrzyma informację od zawiadamiającego o wszczęciu postępowania przed sądem w sprawie naruszenia.

Identyfikacja naruszcycieli

Digital Millenium Copyright Act przyznał podmiotom praw autorskich kolejny cenny oręż w walce z naruszeniami. Mogą oni zwracać się do sądów o wydanie nakazu ujawnienia przez dostawcę usługi danych pozwalających na identyfikację rzekomego naruszcyciela, bez konieczności następczego wniesienia pozwu przeciwko takiej osobie. Do wniosku należy załączyć kopię zawiadomienia wysłanego ISP oraz proponowaną treść nakazu. Uzyskanie takiego nakazu jest uzależnione od złożenia pod przysięgą obietnicy, że uzyskane dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu ochrony praw autorskich.

Orzecznictwo

W 2018 roku minęło 20 lat od uchwalenia Digital Millenium Copyright Act. Przez ten czas wprowadzone przepisy niejednokrotnie stawały się podstawą dla orzeczeń amerykańskich sądów federalnych. Rozwój orzecznictwa jest stymulowany przede wszystkim przez głośne spory między organizacjami które zarządzają działalnością twórczą (jak RIAA - Recording Industry Association of America, zrzeszająca największych wydawców muzycznych w USA), postulującymi jak najbardziej zawężającą wykładnię przepisów, a serwisami internetowymi, zwłaszcza tymi wspólnie określanymi mianem Web 2.0.

W tej części artykułu wskażę kilka moim zdaniem najciekawszych dylematów związanych z wykładnią omawianych przepisów.

Jednym z podstawowych problemów interpretacyjnych związanych z treścią § 512 była kwestia, czy przepis ten jest wyłączną podstawą zwolnienia z odpowiedzialności *service providerów*. Dylemat ten wybrzmiał w sprawie CoStar Group, Inc. przeciwko Loopnet, Inc.¹⁵, dotyczącej nielegalnego użycia zdjęć CoStar w ogłoszeniach sprzedaży nieruchomości umieszczanych przez użytkowników serwisu pozwanego. CoStar utrzymywał, że brak zwolnienia Loopnet z odpowiedzialności pośredniej w ramach jednej z przystani oznacza automatycznie uznanie go odpowiedzialnym za naruszenia. Sąd nie zgodził się z tą argumentacją. Zwrócił uwagę na brzmienie § 512(l), który *expressis verbis* wskazuje, że niezakwalifikowanie działalności dostawcy usług do jednej z *safe harbors* „nie wpływa negatywnie” na inne sposoby wykazania, że działalność ISP nie stanowi naruszenia. Postanowienia wprowadzone przez DMCA stanowią zatem podstawę ochrony usługodawcy, nie jej granic¹⁶.

Kolejną kwestią sporną, obecną w orzecznictwie amerykańskim, jest kwestia monitorowania przez ISP zawartości umieszczonej przez użytkowników ich usług w jej ramach. W wyroku Perfect 10 przeciwko CCBill LLC¹⁷ sąd jasno stwierdził, że zadaniem *service providerów* nie jest monitorowanie własnych stron pod kątem naruszeń prawa autorskiego. Swoje rozważania oparł na obowiązku zawiadomienia przez twórców o fakcie naruszenia, z którego wywiódł wyłączny obowiązek właścicieli praw autorskich do monitorowania Internetu pod kątem naruszeń oraz dokumentowania ich.

W związku z rozwojem serwisów Web 2.0, pozwalających na aktywne partycypowanie użytkowników w kształtowaniu treści dostępnych w serwisie, właściciele praw autorskich próbowali argumentować, że zwolnienia z odpowiedzialności nie powinny mieć zastosowania do tego typu serwisów. Wskazywali, że ze względu na ich sposób działania, zachęcanie do dzielenia się treściami, dostawcy takich usług doskonale zdają sobie sprawę, że dużą część zawartości ich stron stanowią treści naruszające prawa autorskie. Wytwórcia muzyczna Universal w postępowaniu przeciwko Veoh, popularnemu wówczas serwisowi umożliwiającemu dzielenie się materiałami video, argumentowała, że Veoh musiał wiedzieć o tym, że część z materiałów użytkowników jest umieszczona nielegalnie. Swoje twierdzenia opierał na ogólnej wiedzy pozwanego, że jego usługa może być używana do naruszeń. Z tego względu

¹⁵ *Costar Group Inc. v. Loopnet, Inc.*, 164 F. Supp. 2d 688 (D. Md. 2001).

¹⁶ D. S. Karjala, *Liability of Internet Service Providers ...*, s. 12.

¹⁷ *UMG Recordings, Inc. v. Veoh Networks Inc.*, 665 F. Supp. 2d 1099, 1018 (C.D. Cal 2009).

próbował przekonać sąd, że taka ogólna świadomość wystarcza dla uznania, że ISP wiedział o naruszeniu lub z łatwością mógł się o nim dowiedzieć. W odpowiedzi na taką argumentację sąd uznał, że taka ogólna wiedza nie konstytuuje stanu, w którym wiedzę podmiotu o naruszeniu można uznać za wystarczającą.

Argumentację Universal kontynuował Viacom w pozwie przeciwko YouTube¹⁸, wskazując na wszechobecność filmików z programami Viacom w serwisie. Ponownie, sąd odmówił słuszności takiego toku myślenia, tym razem zdecydowanie bardziej stanowczo. Sędzia Stanton w uzasadnieniu wyroku district court stwierdził, że „ogólna wiedza, że naruszenia są ‘wszechobecne’ nie nakłada na dostawcę usług obowiązku monitorowania lub przeszukiwania swojego serwisu pod kątem naruszeń”. Dla uznania, że YouTube nie usunął materiału mimo wiedzy o naruszeniu wymagana jest wiedza o konkretnym i możliwym do zidentyfikowania naruszeniu¹⁹. Ani *district court*, ani *appellate court* w postępowaniu odwoławczym nie podjęły się jednak określenia, jaką konkretnie wiedzą musi dysponować *service provider*, aby uznać go za odpowiedzialnego z tytułu odpowiedzialności pośredniej.

Próby zmiany przepisów

W Stanach Zjednoczonych kilka razy próbowano znowelizować dotyczące odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego w Internecie, czego najgłośniejszymi przykładami są tzw. SOPA (Stop Online Piracy Act)²⁰ i PIPA (Protect IP Act)²¹. Prace nad każdym z tych aktów porzucono po licznych protestach organizacji broniących wolnego dostępu do Internetu, wspieranych przez największych dostawców usług sieciowych, sprzeciwiających się przepisom zastrzegającym odpowiedzialność użytkowników sieci za naruszenia, a także w związku z kontrowersjami dotyczącymi eksterytorialnego charakteru ich przepisów. Oznacza to, że omówione powyżej przepisy DMCA pozostają w zasadzie w niezmienionym kształcie od czasu ich wprowadzenia w 1998 roku.

¹⁸ *Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc.*, 676 F.3d 19, 31 (2d Cir. 2012).

¹⁹ S. Monseau, *Fostering Web 2.0 Innovation: The Role of the Judicial Interpretation of the DMCA Safe Harbor, Secondary Liability and Fair Use*, “The John Marshall Review of Intellectual Property Law” 2012, vol. 12, iss. 1.

²⁰ *Stop Online Piracy Act*, [online] <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr3261ih/pdf/BILLS-112hr3261ih.pdf> [dostęp: 30.09.2018].

²¹ *Protect IP Act*, [online] <https://www.govtrack.us/congress/bills/112/s968> [dostęp: 30.09.2018].

Podmioty zainteresowane prawem autorskim w USA z uwagą obserwowały również kontrowersyjne prace unijnych instytucji nad wprowadzeniem nowej dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego²² zakończone uchwaleniem tzw. dyrektywy DSM²³ (efektywnie przesuwałej ciężar monitorowania zawartości portali internetowych na ich właścicieli), szukając wzoru dla kompromisu między sprzecznymi interesami twórców, zarządzających ich prawami oraz użytkowników sieci.

Podsumowanie

Współcześnie *copyright* stał się areną walki między potężnymi spółkami, zarabiającymi miliardy dolarów na twórczości artystów, a organizacjami pozarządowymi, postulującymi otwarte i swobodne korzystanie z kulturalnego dorobku ludzkości. Ten doktrynalny spór wyraźnie zarysowuje się w Stanach Zjednoczonych także na płaszczyźnie odpowiedzialności dostawców usług internetowych. Wytwórcie muzyczne i filmowe próbują zwiększać swoje wpływy, z jednej strony lobbując na rzecz wprowadzenia surowszych przepisów (na przykład doprowadzając do wydłużenia okresu ochrony praw autorskich w USA do 70 lat po śmierci twórcy²⁴), z drugiej strony dokonując korzystnej dla siebie interpretacji niejasności we wskazanych powyżej przepisach oraz wykorzystując sytuację, w której nie wszystkie wątpliwości zostały rozwiązane za pomocą dorobku orzeczniczego. Przepisy DMCA wprowadzono aż 20 lat temu. W kwestii Internetu oznacza to całkowicie odmienną rzeczywistość. Uchwalający ustawę nie byli w stanie przewidzieć tak szybkiego rozwoju sieci, pojawienia się portali Web 2.0 (takich jak np. portale społecznościowe czy na przykład sieci *torrent*). Dziś działalność w Internecie występuje w bardziej zróżnicowanych formach niż wyłącznie *hosting*, *caching*, czy *linkowanie*. Niejednokrotnie działalności w Internecie nie sposób współcześnie zakwalifikować do żadnej kategorii wskazanej w DMCA. Przepisy nie przystają do rzeczywistości, w której treści w Internecie pojawiają się zbyt dużo i zbyt szybko, by twórcy skutecznie mogli to monitorować.

²² Np. R. Browne, *Europe is voting on a controversial law that could force Google, Facebook to block copyrighted content*, [online] <https://www.cnn.com/2018/09/12/article-13-eu-parliament-votes-on-digital-copyright-law.html> [dostęp: 30.09.2018].

²³ *Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE* (Dz.U. UE L 130 z 17 maja 2019, s. 92).

²⁴ *Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998*, Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827 (1998); 63 Fed. Reg. 71,785 (Dec. 30, 1998).

Wszystko to sprawia, że dochodzi do licznych sporów mających na celu ustalenie odpowiedniego balansu między wolnościami przyznanymi w Konstytucji (w szczególności wolnością słowa wyrażoną w Pierwszej Poprawce²⁵), a prawami wyłącznymi przyznanymi twórcom. Nie sprzyja to pewności prawa, za to odpowiada wielkim graczom na rynku, którzy posiadając liczne środki, mogą sobie pozwolić na długie i kosztowne postępowania sądowe. Przed Kongresem w najbliższym czasie stoi wyzwanie dostosowania przepisów do współczesności, z zachowaniem balansu między wspierającym rozwój kultury szerokim dostępem do sztuki a zapewnieniem twórcom (podkreślam – twórcom, nie wyłącznie największym spółkom przemysłu rozrywkowego i internetowego) odpowiedniego wynagrodzenia za ich twórczość, zachęcającego do dalszego tworzenia.

BIBLIOGRAFIA

Literatura

Amadei Xavier, *Standards of Liability for Internet Service Providers: A Comparative Study of France and the United States with a Specific Focus on Copyright, Defamation, and Illicit Content*, "Cornell International Law Journal" 2001, vol. 35, iss. 1.

Browne Ryan, *Europe is voting on a controversial law that could force Google, Facebook to block copyrighted content*, [online] <https://www.cnbc.com/2018/09/12/article-13-eu-parliament-votes-on-digital-copyright-law.html> [dostęp: 30.09.2018].

Contributory Infringement, [w:] *Wex Legal Dictionary*, [online] https://www.law.cornell.edu/wex/contributory_infringement [dostęp: 30.09.2018].

Gęsicka Daria Katarzyna, *Wyłączenie odpowiedzialności cywilnoprawnej dostawców usług sieciowych za treści użytkowników*, Warszawa 2014.

Karjala Dennis S, *Liability of Internet Service Providers under United States Law*, "Jurisprudencija" 2006, nr 5(83).

²⁵ A.C. Yen, *A First Amendment Perspective On The Construction Of Third-Party Copyright Liability*, "Boston College Law Review" 2009, vol. 50, iss. 5, p1481-1501. 21p.

Monseau Susanna, *Fostering Web 2.0 Innovation: The Role of the Judicial Interpretation of the DMCA Safe Harbor, Secondary Liability and Fair Use*, “The John Marshall Review of Intellectual Property Law” 2012, vol. 12, iss. 1.

O’Reilly Tim, *What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software*, [online] <https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html> [dostęp: 30.09.2018].

Pallas Loren Lydia, Miller Joseph Scott, *Intellectual Property Law: Cases & Materials*, Oregon 2017.

Statystyki Międzynarodowego Związku Komunikacyjnego, [online] <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx>, [dostęp: 30.09.2018].

Vicarious Infringement, [w:] *Wex Legal Dictionary*, [online] https://www.law.cornell.edu/wex/vicarious_infringement [dostęp: 30.09.2018].

Yen Alfred C., *A first amendment perspective on the construction of third-party copyright liability*, “Boston College Law Review” 2009, vol. 50 iss. 5.

Akty prawne

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz.U. UE L 130 z 17 maja 2019).

Stop Online Piracy Act, [online] <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr3261ih/pdf/BILLS-112hr3261ih.pdf> [dostęp: 30.09.2018].

Title 17 of the United States Code, [online] <https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf> [dostęp: 30.09.2018].

Protect IP Act, [online] <https://www.govtrack.us/congress/bills/112/s968> [dostęp: 30.09.2018].

Sonny Bono Copyright Term Extension Act of 1998, Pub. L. No. 105-298, 112 Stat. 2827 (1998); 63 Fed. Reg. 71,785 (Dec. 30, 1998).

Orzecznictwo

UMG Recordings, Inc. v. Veoh Networks Inc., 665 F. Supp. 2d 1099, 1018 (C.D. Cal 2009).

Viacom Int'l, Inc. v. YouTube, Inc., 676 F.3d 19, 31 (2d Cir. 2012).

Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005).

Copyright Act of 1976, 17 U.S.C., Pub.L. 94–553, 90 Stat. 2541.

Costar Group Inc. v. Loopnet, Inc., 164 F. Supp. 2d 688 (D. Md. 2001).

Digital Millennium Copyright Act, Pub. L. No. 105-304, 112 Stat. 2860, 2887.

Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259, 261 (9th Cir. 1996).

SUMMARY

RESPONSIBILITY OF INTERNET SERVICE PROVIDERS FOR COPYRIGHT INFRINGEMENT IN U.S. LAW

Ubiquity of the Internet has caused ease in infringing copyright. Seeking compensation from direct infringers is often hard and time-consuming. In order to effectively fight the phenomenon of copyright infringements on the Internet, American courts had applied the theory of secondary liability, by virtue of which the Internet service provider can be held liable for infringement performed by users of the service. In 1998, with Digital Millennium Copyright Act, Congress added into the Copyright Act of 1976, the § 512, introducing rules of the secondary liability of such entities for copyright infringements of their users. DMCA introduced so called “safe harbors” – sets of rules that the Internet service provider must comply with in order to receive immunity from secondary liability for copyright infringements.

The purpose of this article is to describe these provisions and to introduce readers to American case law regarding this topic and to provide readers with author's opinion about described matter.

Keywords: secondary liability, Internet service providers, Digital Millennium Copyright Act, copyright, United States

ABOUT THE EDITORS
O REDAKTORACH

ŁUKASZ DARBY BARTOSIK



Graduate of law and philosophy at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Graduate and scholar of the LL.M. in American Law program organized by the Catholic University of America Columbus School of Law (Washington, D.C.). Fellow of the American Institute on Political and Economic Systems organized by The Fund for American Studies and Charles University in Prague (2017), the Hayek Summer Workshop organized by the Institute For Economic Policy at the Leipzig University (2018), and the Institute For Leadership in the Americas at the University of the Andes in Santiago, Chile (2019). Editor of several monographs. Member of the advisory committee of the Journal of Liberty and International Affairs and a former translator for the TransLegal World Law Dictionary. He gained international experience working at an American law firm (Kurzaba & Associates, Attorneys at Law in Chicago) and the federal court in the capital of the United States (Superior Court of the District of Columbia). In the years 2016-2020, President of the American Law Society. Since 2019, he presides over the Center For American Studies and coordinates the International Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy. His academic pursuits are centered around legal and political theory and philosophy, history of economic thought, and American constitutionalism.

Absolwent prawa i filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent i stypendysta programu LL.M. in American Law organizowanego przez the Catholic University of America Columbus School of Law. Stypendysta American Institute on Political and Economic Systems organizowanego przez The Fund For American Studies i Uniwersytet Karola w Pradze (2017), Hayek Summer Workshop organizowanego przez the Institute For Economic Policy na Uniwersytecie w Lipsku (2018) oraz Institute For Leadership in the Americas na Universidad de los Andes w Santiago, Chile (2019). Redaktor kilku monografii naukowych. Członek rady naukowej czasopisma naukowego *Journal of Liberty and International Affairs* oraz były tłumacz dla międzynarodowego słownika *TransLegal*. Staże odbywał m. in. w amerykańskiej kancelarii prawnej (Kurczaba & Associates, Attorneys at Law in Chicago) oraz sądzie federalnym (Superior Court of the District of Columbia) w stolicy Stanów Zjednoczonych. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”. Od 2019 roku prezes Stowarzyszenia Center For American Studies i organizator International Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy. Zainteresowania koncentruje wokół teorii i filozofii prawa i polityki, historii myśli ekonomicznej oraz amerykańskiego konstytucjonalizmu.

SZYMON CURYŁO



Simon Curyło is a student at the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań. He is an active member of The American Law Society and the Commercial Law Student Association. Since the first year of his law studies, he has been gaining work experience working for a legal counsel in Poznań. In 2018, he co-organized a national contest, IP Challenge. He is professionally interested in civil law and passionate about legal and political doctrines. Apart from law, he is also a music passionate and plays bass guitar.

Szymon Curyło jest studentem wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktywny członek kół naukowych Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" i Prawa Gospodarczego. Od pierwszego roku studiów zdobywa doświadczenie zawodowe odbywając staż w kancelarii radcy prawnego w Poznaniu. Był współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu IP Challenge 2018. Pasjonat prawa cywilnego oraz doktryn polityczno-prawnych. Poza zainteresowaniami prawnymi, oddany jest bez reszty muzyce.

MICHAŁ URBAŃCZYK



Doctor of Laws and assistant professor at the Chair of Political and Legal Thought at the Faculty of Law and Administration at the University of Adam Mickiewicz in Poznań (formerly as: Department of Legal and Political Doctrines and Philosophy). An expert in the field of freedom of speech and its boundaries (including hate speech), specializing in the study of American political and legal thought. Author of the monograph “Liberal Doctrine of Freedom of Speech and the Freedom of Historical Expression” (which is his Ph.D. dissertation), and dozens of academic articles, book chapters, expert opinions and popular-science papers. Speaker at a multitude of nationwide and international academic conferences (Vilnius, Prague, Warsaw, Poznań). Participant of the international project EUROPEAN WISE – Europe After the WWII – Multidimensional Effects of Integration as a Guarantee for State and Human Security. Expert for the “Society for Tolerance” project conducted by the Polish Association Against Anti-Semitism and Xenophobia (Otwarta Rzeczpospolita). Since 2016, counselor of the American Law Society – one of the most active student organizations in Poznań. Chairman of the organizing committee of the first and second international conference “In search of the European doctrine of freedom of speech” (2016 and 2017), which gathered scholars from Italy, France, Finland, the United States, Great Britain, Netherlands, Hungary, Cyprus, Egypt, Ukraine, Lithuania,

and Poland (including Justices of the Supreme Court and the Supreme Administrative Court of Poland). Former president of the Polish Society of Political Thought (PTMP). Since 2019, he presides over the Board of Academic Advisors of the Center For American Studies and organizes the International Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy.

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Pracowni Myśli Politycznej i Prawnej Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dawniej: Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii). Ekspert z zakresu wolności słowa i jej granic (m. in. mowy nienawiści), specjalizujący się w badaniach amerykańskiej myśli polityczno-prawnej. Autor monografii „Liberalna doktryna wolności słowa a swoboda wypowiedzi historycznej” (na podstawie której się doktoryzował) oraz kilkudziesięciu artykułów, rozdziałów, ekspertyz oraz tekstów popularnonaukowych. Prelegent rozmaitych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych (Wilno, Praga, Warszawa, Poznań). Uczestnik międzynarodowego projektu EUROPEAN WISE – Europe After the WWII – Multidimensional Effects of Integration as a Guarantee for State and Human Security. Ekspert projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” realizowanego przez Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii – Otwarta Rzeczpospolita. Opiekun Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” – jednej z najprężniej działających organizacji akademickich w Poznaniu. Przewodniczący komitetu organizacyjnego I i II Międzynarodowej konferencji „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” (2016 i 2017), w których uczestniczyli prelegenci z Włoch, Francji, Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Węgier, Cypru, Egiptu, Ukrainy, Litwy oraz Polski (w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego). Były prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej (PTMP). Od 2019 roku prezes rady naukowej Stowarzyszenia Center For American Studies i współorganizator International Summer School in the Foundations of Democracy: American Law, Politics & Economy.

FROM THE VERY BEGINNING OF HUMAN EXISTENCE, MAN HAS BEEN ENDOWED WITH INTELLECTUAL CREATIVE ACTIVITY, EXPRESSED IN VARIOUS TECHNICAL AND ARTISTIC WORKS – ORIGINALLY PRIMITIVE, YET WITH TIME DEVELOPING INCREASINGLY SOPHISTICATED FORMS. THE ACTIVITIES UNDERTAKEN BY OUR ANCESTORS, THROUGH THE SKILLFUL USE OF THEIR SURROUNDING NATURAL ELEMENTS, INITIATED REVOLUTIONARY CHANGES IN THE ORGANIZATION OF LIFE – SUCH AS THE EASEMENT OF DAILY TASKS, INCREASE OF PRODUCTIVE CAPACITY OR FACILITATION OF EXPLORING PREVIOUSLY UNKNOWN AREAS OF THE WORLD. THIS CONTINUES TODAY, IN OUR TIMES OF RAPID PROGRESS, INCREASED TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT, GROUNDBREAKING SCIENTIFIC DISCOVERIES, AS WELL AS NUMEROUS INVENTIONS. AS IN THE PAST, IN TODAY'S WORLD WE ARE CONSTANTLY SURROUNDED BY THE FRUITS OF HUMAN IMAGINATION, DESPITE THE CHANGING AVENUES OF CREATIVE EXPRESSION, INDUSTRIAL AND ARTISTIC TECHNIQUES, AND THE HIGHER AVAILABLE QUALITY OF PRODUCTS. WE INTUITIVELY RECOGNIZE THAT THE STIMULI REQUISITE FOR ANY OF THESE PHENOMENA – BOTH IN THE PAST AND IN THE PRESENT – ARE ACTIONS EXTERNALIZING OUR CREATIVITY. THE UNIQUE CREATIONS OF THE HUMAN MIND ARE COLLECTIVELY TERMED “INTELLECTUAL PROPERTY”. [...]

THE IDEAS CONCERNING INTELLECTUAL PROPERTY LAW BORN IN AMERICAN AND EUROPEAN THOUGHT ARE PARTICULARLY NOTEWORTHY. IDEAS FROM EUROPE AS WELL AS THE UNITED STATES PLAYED A SIGNIFICANT ROLE TOWARD SHAPING THE CONCEPT OF RIGHTS IN INTANGIBLE GOODS – PRODUCTS OF THE HUMAN INTELLECT. COVERING THE AREA OF INTELLECTUAL PROPERTY WITH ANY NORMATIVE REGULATION REQUIRES LEGISLATORS TO WEIGH VARIOUS, OFTEN OPPOSING, INTERESTS – BOTH PRIVATE AND PUBLIC – AND TO SKILLFULLY BALANCE BETWEEN LEGAL FLEXIBILITY, AS CHARACTERIZED BY THE AMERICAN SYSTEM, AND THE LEGAL CERTAINTY, ASCRIBED TO THE LEGISLATION OF CONTINENTAL EUROPEAN COUNTRIES. THE CONSIDERATION OF INTERNATIONAL AGREEMENTS, LEGISLATIVE ACTIONS TAKEN BY COUNTRIES BELONGING TO DIFFERENT LEGAL SYSTEMS (BOTH CASE LAW AND CONTINENTAL LAW), VIEWS PRESENTED IN THE APPROACHES AND DOCTRINES OF THE MOST OUTSTANDING SPECIALISTS, AS WELL AS THE RICH ACHIEVEMENTS IN THE CASE LAW BY NATIONAL COURTS AND THE EUROPEAN UNION COURT OF JUSTICE ALLOW CROSS-SECTIONAL ANALYSIS OF THE ISSUE. THIS COMPARATIVE APPROACH MAKES IT POSSIBLE TO SEE THE RELATIONSHIPS – BOTH SIMILARITIES AND DIFFERENCES – BETWEEN SOLUTIONS ADOPTED IN THE UNITED STATES AND EUROPE, AT THE COMMUNITY LEVEL, AND IN SELECTED DOMESTIC LEGAL ORDERS.

FROM THE INTRODUCTION

ISBN 978-83-66035-47-8
EISBN 978-83-66035-48-5