

## Umowy dystrybucyjne na obszar Unii Europejskiej: ograniczenia konkurencji w postanowieniach o prawach własności intelektualnej

### Spis treści

- I. Wstęp
- II. Umowne ograniczenia licencji
- III. Możliwość stosowania prawa ochrony konkurencji do klauzul PWI
  1. Dyrektywa kolizyjna. Zakres PWI i wpływ praktyki na konkurencję
  2. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe
  3. Konkluzja
- IV. Postanowienia dotyczące PWI mogące ograniczać konkurencję
  1. Ograniczenia terytorialne licencji
  2. Wyłączność licencji
  3. Zakaz korzystania z konkurencyjnych PWI
  4. Zobowiązanie do niekwestionowania ważności PWI
  5. Ograniczenie reklamy w wyszukiwarce internetowej
- V. Zakończenie

### Streszczenie

Artykuł omawia typowe postanowienia dotyczące praw własności intelektualnej, które pojawiają się w umowach dystrybucyjnych na obszar Unii Europejskiej, a które mogą stanowić ograniczenie konkurencji. Uwzględniono m.in. przyjęty sposób analizy nakładających się regulacji krajowych z zakresu prawa własności intelektualnej oraz unijnego prawa ochrony konkurencji, a także warunki wyłączenia spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki w świetle praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej i sądów unijnych.

**Słowa kluczowe:** postanowienia ograniczające konkurencję; wyłączny charakter praw własności intelektualnej; szczególny przedmiot prawa własności intelektualnej.

**JEL:** K21

---

\* Adwokat, zajmuje się obsługą prawną spółek branży farmaceutycznej w Szwajcarii.

## I. Wstęp

Upoważnienie do korzystania z praw własności intelektualnej (PWI), a zwłaszcza upoważnienie do korzystania ze znaków towarowych, z informacji technicznych lub know-how (np. strategii promocyjnych) stanowi przeważnie istotny element kompleksowych umów dystrybucyjnych. Przy ocenianiu korzyści i ryzyka związanych z tego rodzaju postanowieniami uwzględnia się wartość rynkową objętego nimi prawa, zakres i skuteczność dostępnej ochrony PWI oraz treść zobowiązań towarzyszących. Zespół tych elementów decyduje również o wpływie licencji na konkurencję. Poniżej przedstawiono kilka typów postanowień dotyczących PWI, na które należy zwrócić uwagę przy okazji przygotowywania lub opiniowania umów dystrybucyjnych, ponieważ postanowienia te mogą – choć nie muszą – spotkać się z negatywną oceną organu ochrony konkurencji.

## II. Umowne ograniczenia licencji

Na mocy umowy dystrybucyjnej, poza zobowiązaniem do nabywania towaru i prowadzenia jego odsprzedaży, dystrybutor zazwyczaj zostaje zobligowany do podejmowania dodatkowych działań. Często chodzi o wsparcie sprzedaży, takie jak promocja towarów objętych umową lub udział w postępowaniach przetargowych, a także np. zapewnienie wymaganego standardu jakościowego przy czynnościach transportowych oraz przechowywaniu towaru, świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych czy dopełnianie formalności importowych<sup>1</sup>. W przypadku branży farmaceutycznej od dystrybutora oczekuje się nadto dokonywania szeregu wyspecjalizowanych czynności z zakresu bezpieczeństwa leków (*pharmacovigilance*), a niekiedy aktywnego uczestnictwa w procesie rejestracji leku, ubiegania się o refundację, przepakowywania i powtórnego znakowania leku lub prowadzenia systemu informacji medycznej.

W interesie licencjodawcy leży takie ukształtowanie licencji, aby z jednej strony otworzyć dystrybutorowi pole do skutecznego wykonywania zobowiązań wynikających z umowy dystrybucyjnej, z drugiej zaś pozostawić sobie możliwie największy zakres kontroli nad PWI będącym przedmiotem licencji. Dlatego upoważnienie dystrybutora do korzystania z PWI z reguły zostaje obwarowane różnymi ograniczeniami. Należy do nich m.in. ścisłe powiązanie zakresu licencji z zakresem działalności dystrybutora lub z towarami dostawcy, ograniczenie licencji w czasie, ograniczenie terytorialne licencji, nakaz wykonywania udzielonego prawa w sposób zgodny z polityką dostawcy, uprawnienia kontrolne licencjodawcy, zakaz korzystania z konkurencyjnych PWI, zrzeczenie się prawa do rejestrowania zbliżonych nazw i domen internetowych, zobowiązanie do niekwestionowania ważności PWI, zakaz cesji czy przeniesienia na dostawcę wszelkich PWI, które mogłyby przysługiwać dystrybutorowi w związku z realizacją umowy dystrybucyjnej. Szczegółowe określenie w umowie sposobu korzystania z PWI jest istotne zwłaszcza wtedy, kiedy w kraju, do którego odnosi się umowa, PWI chronione jest w niewystarczającym stopniu, np. z powodu niezarejestrowania znaku towarowego.

Jednakże dystrybutorzy o silnej pozycji przetargowej, działający na rynku przetargów, wysoko wyspecjalizowani lub tacy, których działalność wymaga znaczących inwestycji mogą żądać wyłączności uprawnień licencji, także z wyłączeniem samego licencjodawcy.

<sup>1</sup> Wprawdzie w handlu unijnym dystrybutor nie będzie dokonywał czynności importowych, jednak warto o nich wspomnieć choćby ze względu na Szwajcarię, która jest istotnym graczem w handlu europejskim, a przy tym, nie należąc do UE, w linii orzeczniczej praktycznie rozciąga unijny zakaz ograniczenia handlu równoległego na swoje terytorium. Zob. wyr. szwajcarskiego Trybunału Federalnego z 04.04.2017 r. w sprawie 2C\_172/2014 *Gaba/Gebro* i wyr. z 24.10.2017 r. w sprawie 2C\_63/2016 *BMW* (oba dostępne na stronie: <https://www.bger.ch/index.htm>).

### III. Możliwość stosowania prawa ochrony konkurencji do klauzul PWI

Obecnie zgodnie uznaje się, że ochrona przedsiębiorcy płynąca tak z prawa własności intelektualnej, jak i z prawa ochrony konkurencji jest jednakowo społecznie pożądana, ponieważ oba rodzaje ochrony prawnej – choć każda na swój sposób – sprzyjają innowacji, co z kolei przekłada się na dobrobyt konsumentów<sup>2</sup>. Mówi się wręcz o komplementarności i konwergencji PWI z prawem ochrony konkurencji ze względu na ich proinnowacyjny cel, żadnej z tych dziedzin nie dając pierwszeństwa przed drugą (Schmidtchen, 2009).

Jednak już w samej logice PWI i prawa ochrony konkurencji tkwi zarzewie konfliktu: o ile zasada prawa własności intelektualnej, podobnie jak każdego prawa własności, jest wyłączenie innym podmiotom możliwości korzystania z tego prawa, to prawem ochrony konkurencji rządzi zasada przeciwna: tu chodzi o otwarcie różnym podmiotom możliwości swobodnego realizowania interesów gospodarczych, o niewykluczanie ich z ekonomicznego współzawodnictwa. Innymi słowy, choć wyłączny charakter PWI motywuje przedsiębiorcę do innowacji, to daje mu również możliwość blokowania współzawodnictwa ze strony innych przedsiębiorców<sup>3</sup>; stąd rodzi się potrzeba kontroli uprawnień z PWI w oparciu o prawo ochrony konkurencji (Miąsik, 2012 wraz z powołanymi tam badaniami).

#### 1. Dyrektywa kolizyjna. Zakres PWI i wpływ praktyki na konkurencję

W braku formalnego rozgraniczenia pomiędzy zastosowaniem PWI a prawem ochrony konkurencji<sup>4</sup> organy ochrony konkurencji i sądy musiały wypracować praktyczny klucz pozwalający na rozstrzygnięcie konfliktu tych praw. Na obszarze Wspólnoty Europejskiej o relacji pomiędzy PWI a prawem ochrony konkurencji po raz pierwszy wyrokowano w 1966 roku na gruncie sprawy *Consten & Grundig*<sup>5</sup>. W centrum sporu stała kwestia ograniczenia prawa ochronnego na znak towarowy w takim zakresie, w jakim wykonywanie tego prawa stało na drodze handlu równoległego. Dążąc do rozstrzygnięcia, Trybunał dokonał pojęciowego rozróżnienia pomiędzy przyznaniem (*grant of*) PWI na gruncie prawa krajowego, a jego wykonywaniem (*exercise*). W efekcie Trybunał stwierdził, że o ile, w oparciu o wyrażoną w art. 222 TWE (obecnie art. 345 TFUE) zasadę dominacji prawa własności praw członkowskich nad Traktatami, honoruje samo istnienie prawa własności przemysłowej, to już swoboda wykonywania owego prawa musi ulec ograniczeniu w takim zakresie, w jakim stałaby w sprzeczności z art. 85 (1) TWE (obecnie art. 101 (1) TFUE).

<sup>2</sup> Tak np. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i Federalna Komisja Handlu (DoJ/FTC) w: *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* (2017).

<sup>3</sup> W ostatnich latach głośne są zwłaszcza przypadki strategicznego wykorzystywania PWI do blokowania konkurencji w branży farmaceutycznej poprzez ugody patentowe i rozmaite strategie patentowe (np. poprzez tworzenie tzw. gąszczy patentowych). Zob. wyr. Trybunału z 12.12.2018 r. w sprawie T-691/14 *Servier* (Celex 62014TJ0691), wyr. z 6.12.2010 r. w sprawie C-457/10P. w sprawie *Astra Zeneca* (Celex 62010CH0457), wyr. z 8.09.2016 r. w sprawie T-472/13 *Lundbeck* (Celex 62013TJ0472), dec. Komisji z 10.12.2013 r. w sprawie AT.39685 *Johnson&Johnson/Novartis* (dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej). Częstość postępowań antymonopolowych wobec przedsiębiorców farmaceutycznych bez wątpienia odzwierciedla – jasno zresztą deklarowaną – politykę decyzyjną Komisji, która uważnie przygląda się procesom i praktykom przede wszystkim w obszarach o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym. Opóźnianie wejścia leków generycznych z pewnością należy do tej kategorii.

<sup>4</sup> Dawid Miąsik wskazuje na obiektywny charakter trudności z klarownym rozgraniczeniem sfery zastosowania reguł konkurencji w sprawach dotyczących praw własności intelektualnej za pomocą rozwiązań o charakterze normatywnym (Miąsik, 2012).

<sup>5</sup> Zob. wyr. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: Trybunał) z 13.07.1966 r. w połączonych sprawach 56/64 i 58/64 *Consten i Grundig* (Celex 61964CJ0056). Francuska spółka Consten złożyła do sądu we Francji wniosek o zabezpieczenie w postaci zakazu importu równoległego sprzętu marki Grundig do Francji przez spółkę UNEF, w uzasadnieniu podając, że poprzez sprowadzenie sprzętu Grundig z rynku niemieckiego spółka UNEF dopuściła się naruszenia wyłącznego uprawnienia spółki Consten do korzystania ze znaku towarowego Grundig na terytorium Francji. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu francuskiego Trybunał opowiedział się przeciw takim porozumieniom pomiędzy producentem a dystrybutorem, które mogłyby przyczynić się do powstania barier w handlu pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty.

Konstrukcja, na której Trybunał oparł rozstrzygnięcie w sprawie *Consten & Grundig* funkcjonowała przez jakiś czas w postaci dystynkcji pomiędzy istnieniem a wykonywaniem (*existence/execution*) PWI<sup>6</sup>. To podejście spotkało się jednak z krytyką jako sztuczne i nieprzydatne (Czapracka, 2010, s. 95–96 wraz z powołaną tam literaturą). Sednem krytyki było, iż niemożliwość wykonywania prawa niweczy samą istotę prawa.

Dzisiejsze rozstrzygnięcia unijne co do relacji pomiędzy PWI a prawem ochrony konkurencji dokonywane są w oparciu o koncepcję tzw. szczególnego przedmiotu PWI. Choć można spotkać opinie, że jest to klasyczna reguła kolizyjna, to w praktyce za tą koncepcją kryje się raczej ogólna wytyczna, która nakazuje każdorazowe zbadanie całego kontekstu prawnego i gospodarczego zderzających się uprawnień, w tym zagadnienia innowacji.

Poza koniecznością dokładnego ustalenia zakresu PWI w każdej sprawie, kluczowym elementem analizy będzie zbadanie wpływu danej praktyki na konkurencję. W dawniejszych rozstrzygnięciach można było tu zaobserwować pewną niekonsekwencję w sposobie analizy: w wyroku w sprawie *Tepea* Trybunał stwierdził ograniczenie konkurencji po przeanalizowaniu tylko jednego z wymiarów konkurencji, czyli konkurencji wewnątrzmarkowej (w sytuacji, gdy konkurencja międzymarkowa nie była dotknięta porozumieniem). Natomiast zaledwie kilka miesięcy później, w decyzji z grudnia 1977 r., Komisja udzieliła wyłączenia szeregowi postanowień dotyczących PWI zawartych w umowach pomiędzy spółką Campari-Milano a jej dystrybutorami na kilka krajów europejskich<sup>7</sup>, między innymi ze względu na to, że badane postanowienia nie zakłócały konkurencji międzymarkowej, w tym wypadku konkurencji pomiędzy Campari a pozostałymi (licznymi) producentami gorzkich drinków<sup>8</sup>. Obecnie regułą jest uwzględnianie w analizie konkurencji zarówno wewnątrzmarkowej, jak i międzymarkowej.

To, że każde rozstrzygnięcie będzie oparte na dokładnej, indywidualnej analizie wpływu danego PWI na konkurencję bezsprzecznie stanowi zaletę koncepcji szczególnego przedmiotu PWI. Natomiast jej słabością jest konieczność ponoszenia stosunkowo dużych nakładów przy podejmowaniu pojedynczego rozstrzygnięcia, oraz niski stopień pewności prawnej (Heinemann, 2014).

## 2. Prawo krajowe a prawo wspólnotowe

Pomijając patenty europejskie, PWI powstaje na gruncie prawa krajowego. Natomiast prawo ochrony konkurencji często ma wymiar unijny. Dlatego ważnym elementem oceny relacji pomiędzy PWI a prawem ochrony konkurencji w umowie dystrybucyjnej może być kwestia stosunku prawa krajowego do prawa unijnego. W sprawie *GEMA* Trybunał wyraźnie wypowiedział się, iż działania podmiotu prywatnego sprzeczne z zasadami rządzącymi przepływem towarów w ramach Wspólnoty nie mogą korzystać z ochrony na podstawie prawa krajowego. W dalszym komentarzu Trybunał uzupełnił, że dopuszczenie, na podstawie rozmaitych regulacji obowiązujących w państwach członkowskich, aby obywatele tych państw podejmowali działania dzielące rynek wspólnotowy, działania polegające na nieuzasadnionej dyskryminacji lub stosowali ukryte ogra-

<sup>6</sup> Tak np. w wyr. Trybunału z 31.10.1974 r. w sprawie 16/74 *Centrafarm* (Celex 61974CJ0016).

<sup>7</sup> W kilku przypadkach licencjodawcy zostali zarazem upoważnieni do wytwarzania Campari.

<sup>8</sup> Dec. Komisji z 23.12.1977r. w sprawie 78/253 EEC *Campari* (Celex 31978D0253).

Chodziło w niej – podobnie jak w sprawie *Tepea* – o umowne postanowienie o wyłączności licencji, a także o zakaz dalszego licencjonowania, zakaz dystrybucji towarów konkurencyjnych oraz zakaz prowadzenia sprzedaży aktywnej poza przydzielone terytorium.

niczenia w handlu między państwami członkowskimi, uniemożliwiłoby osiągnięcie celu Traktatu, którym jest połączenie rynków krajowych w jeden rynek<sup>9</sup>.

### 3. Konkluzja

Podsumowując, poczynając od sprawy *Consten & Grundig* nie ulega wątpliwości, że PWI nie jest wolne od możliwości oceny z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji. Natomiast w myśl koncepcji szczególnego przedmiotu PWI, o rezultacie tej oceny przesądzi staranna analiza okoliczności każdej sprawy, przede wszystkim z uwzględnieniem jej wymiaru ekonomicznego<sup>10</sup>.

## IV. Postanowienia dotyczące PWI mogące ograniczać konkurencję

W tej części przeanalizowano kilka postanowień umownych, które wpływają na kształt upoważnienia do korzystania z PWI i prześledzono, jak zostały ocenione z punktu widzenia prawa ochrony konkurencji. Warto przy tym pamiętać, że samo udzielanie licencji postrzega się jako działanie co do zasady prokonkurencyjne, ponieważ przedsiębiorcy mogą w ten sposób połączyć uzupełniające się zasoby, co sprzyja rozwojowi produkcji lub dystrybucji<sup>11</sup>.

### 1. Ograniczenia terytorialne licencji

Ograniczenie terytorialne licencji polega na tym, że dystrybutor otrzymuje zakaz prowadzenia działalności odsprzedażowej na wskazane terytorium (np. poza obszar objęty licencją). Będzie to zawsze wrażliwe postanowienie umowne, ponieważ stosunkowo łatwo może zostać zaliczone do kategorii tzw. zakazanych (czarnych) klauzul antykonkurencyjnych, które nie tylko zagrożone są wysoką karą finansową, lecz także powodują nieważność całej umowy z mocy prawa<sup>12</sup>.

#### **Decyzja w sprawie Sky UK**

Amerykańskie studia filmowe z reguły udzielają licencji na treści audiowizualne tylko jednemu nadawcy telewizji płatnej na jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej (lub jednemu nadawcy na grupę kilku państw należących do jednego obszaru językowego w ramach UE). W marcu br. Komisja wydała decyzję zobowiązaniową na gruncie postanowień zawartych w umowach pomiędzy czterema amerykańskimi studiami filmowymi (Disney, NBC Universal, Sony Pictures, Warner Bros) a brytyjskim nadawcą telewizyjnym Sky UK. W postępowaniu Komisja zakwestionowała postanowienia, na mocy których Sky UK został zobowiązany do zablokowania dostępu do filmów produkowanych przez studia odbiorcom spoza obszaru objętego licencją, czyli poza Wielką Brytanią i Irlandią (*geo-blocking*). Ze swej strony studia zobowiązały się nałożyć na nadawców

<sup>9</sup> Zob. wyr. Trybunału z 18.06.1975 r. w sprawie 40/70 *Sirena* (Celex 61970CJ0040), wyr. Trybunału z 20.01.1981 r. w połączonych sprawach 55/80 i 57/80 *GEMA* (Celex 61980CJ0055), wraz z powołanym tam wyr. w sprawie *Centrafarm*. W sprawie *GEMA* Trybunał zrównał prawa autorskie – w ich ekonomicznym aspekcie – z własnością przemysłową i handlową. Natomiast w sprawie *Centrafarm* Trybunał uznał wprawdzie zasadność ograniczenia swobody przepływu towarów ze względu na ochronę odbiorców przed uszkodzonymi produktami medycznymi, jednak jako właściwą podstawę prawną dopuszczalności tego ograniczenia wskazał przepisy o ochronie zdrowia, a nie prawo własności przemysłowej.

Warto tu zauważyć, że właśnie na gruncie rozważań na temat stosunku krajowych PWI do zasady swobodnego przepływu towarów i usług w ramach w Unii Europejskiej zrodziła się koncepcja szczególnego przedmiotu PWI. Następnie została ona przyswojona do oceny relacji pomiędzy PWI a prawem ochrony konkurencji (Heinemann, 2014).

<sup>10</sup> Tytułem zastrzeżenia, *know-how* nie korzysta z jednakowej ochrony jak patenty czy znaki towarowe, lecz będzie z reguły kwalifikowane jako tajemnica przedsiębiorstwa. W przypadku nakładającej się regulacji prawnokonkurencyjnej, stosowane będą więc nieco odmienne zasady oceny niż wobec innych PWI.

<sup>11</sup> Zob. DoJ/FTC (2017). *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*.

<sup>12</sup> Art. 101 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

z innych państw członkowskich ograniczenie terytorialne, czyli zakazać im udostępniania usług płatnej telewizji<sup>13</sup> na obszarze Wielkiej Brytanii i Irlandii, co również wzbudziło zastrzeżenia Komisji.

Zdaniem Komisji, to, że postanowienia przyjęte przez strony uniemożliwiały nadawcy udostępnianie treści audiowizualnych w odpowiedzi na niewywołane zamówienia konsumentów mieszkających poza terytorium objętym licencją, stanowi ograniczenie sprzedaży biernej, a więc eliminuje konkurencję pomiędzy nadawcami z różnych państw Unii i stanowi podział wspólnego rynku według granic państwowych. W efekcie, studia i Sky UK przyjęły zobowiązanie do niewykonywania zakwestionowanych postanowień umownych oraz do niestosowania ich w przyszłości.

Co istotne, Komisja wprost zastrzegła, że decyzja została wydana bez uszczerbku dla praw przysługujących stronom na gruncie przepisów o prawach autorskich i wyraźnie wskazała na indywidualne okoliczności sprawy, podkreślając, że o przyjętej ocenie przesądził szczególny ekonomiczny i prawny kontekst praktyki<sup>14</sup>.

### **Warunki wyłączenia grupowego dla ograniczenia terytorialnego**

Terytorialne ograniczenie licencji nie zawsze jednak musi zostać uznane za niezgodne z prawem ochrony konkurencji. Rozporządzenie Komisji nr 330/2010<sup>15</sup> ustanawia dobrodziejstwo blokowego wyjątku od traktatowego zakazu porozumień ograniczających konkurencję. W myśl owego rozporządzenia, za niezgodne z prawem ochrony konkurencji nie zostaną uznane terytorialne ograniczenia licencji, które (1) dotyczą dostawcy i dystrybutora, z których każdy posiada nie więcej niż 30% udziału w rynku oraz (2) pozwalają dystrybutorowi na prowadzenie sprzedaży biernej (tzn. w odpowiedzi na niewywołane zapotrzebowanie). Ponadto, warunkiem dopuszczalności ograniczenia terytorialnego jest, aby: (3) chronione zakazem obszary zostały zastrzeżone na wyłączność samemu dostawcy lub przydzielone na wyłączność innemu nabywcy oraz żeby (4) analogicznemu zakazowi zostali poddani wszyscy pozostali nabywcy danego dostawcy z obszaru UE (tzw. warunek równoległego ograniczenia sprzedaży aktywnej)<sup>16</sup>.

Powyższe przesłanki mają charakter kumulatywny, a zatem niespełnienie którejkolwiek z nich wiąże się z istotnym ryzykiem prawnym ze względu na możliwość uznania ograniczenia za czarną klauzulę antykonkurencyjną.

### **Szczególny przedmiot PWI**

Choć ochrona terytorialna działalności przedsiębiorcy z reguły budzi zasadnicze zastrzeżenia prawnokonkurencyjne, w pewnych okolicznościach ekonomiczna i prawna analiza sprawy może doprowadzić do wniosku, że podmiot wyłącznie upoważniony do korzystania z praw autorskich może zgodnie z prawem liczyć na ochronę terytorialną. W sprawie *Coditel*<sup>17</sup> Trybunał uznał, iż właściciel praw autorskich do filmu oraz jego licencjobiorca mają wszelkie prawo obliczać opłaty za wyświetlanie filmu w oparciu o założoną liczbę wyświetleń; co więcej, pobieranie w ten sposób skalkulowanych opłat stanowi istotę prawa autorskiego do filmowego utworu artystycznego.

<sup>13</sup> Zobowiązania obejmowały zarówno płatne serwisy internetowe, jak i płatną telewizję satelitarną.

<sup>14</sup> Komunikat Komisji z 7.03.2019 r., [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-19-1590\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1590_en.htm).

<sup>15</sup> Rozporządzenie Komisji nr 330/2010 z 30.04.2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Rozporządzenie Wertykalne; Celex 32010R0330).

<sup>16</sup> Art. 2 ust. 3 w zw. z oraz art. 4 lit. b Rozporządzenia Komisji nr 330/2010 oraz pkt 51 Wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych (2000/C 291/01, Celex 32000Y1013 (01)).

<sup>17</sup> Wyr. Trybunału z 18.03.1980 r. w sprawie 62/79 *Coditel i in. v Ciné Vog Films i in.* (Celex 61979CJ0062).

Zgodne z prawem jest zatem stosowne odsunięcie w czasie dystrybucji telewizyjnej filmu – tak, aby w pierwszej kolejności mogło dojść do założonej liczby wyświetleń filmu w kinach. Tym samym, uprawniony z licencji może domagać się ochrony swojego prawa wobec operatorów telewizyjnych, którzy prowadzą nadawanie filmu na terytorium objętym wyłącznością licencjodawcy<sup>18</sup>.

## 2. Wyłączność licencji

Na tle sprawy *Coditel*, a także sprawy *Consten & Grundig* można dostrzec, że nawet w braku ograniczeń terytorialnych w umowach z pozostałymi dystrybutorami, ze względu na założenia wyłączny charakter PWI, samo udzielenie dystrybutorowi licencji wyłącznej może prowadzić do powstania ochrony terytorialnej. Dystrybutor może bowiem zażądać ochrony przysługującego mu na wyłączność PWI i w ten sposób hamować konkurencję z innych obszarów Unii Europejskiej.<sup>19</sup>

Żądanie dystrybutora nie zawsze zostanie jednak uznane za nieusprawiedliwione: w zależności od okoliczności, rozstrzygnięcie może zapaść również na korzyść wykonywania uprawnienia wyłącznego z PWI. Przykładowo, w pozornie jednakowych sprawach dotyczących zgodności wykonywania PWI z zasadami rządzącymi przepływem towarów w ramach Unii Europejskiej, Trybunał wydał dwa odmienne rozstrzygnięcia: W sprawie *Tepea*, w imię ochrony konkurencji Trybunał odmówił holenderskiej spółce *Tepea* prawa do powoływania się na wyłączne prawo do znaku towarowego w celu zakazania innym importerom sprzedaży towarów opatrzonych owym znakiem. Natomiast w sprawie *IHT* Trybunał uznał takie samo działanie niemieckiej spółki *Ideal Standard GmbH* za zgodne z prawem. O różnicy przesądziło to, że *Ideal Standard* przeciwstawiał się importowaniu przez spółkę *IHT* towarów opatrzonych znakiem towarowym zarejestrowanym wprawdzie przez *Ideal Standard*, lecz produkowanych przez inny podmiot, niepowiązany z *Ideal Standard*. Zdaniem Trybunału, działania *Ideal Standard* były zasadne ze względu na cel prawa do znaku towarowego, czyli umożliwienie zagwarantowania jakości towaru opatrzonemu tym znakiem (co w wypadku importowanych przez *IHT* towarów innego producenta nie było możliwe) oraz ze względu na drugi cel PWI, czyli umożliwienie występowania przeciwko próbom naruszenia renomy znaku towarowego polegającym na opatrywaniu tym znakiem towarów wprawdzie odmiennych, ale na tyle zbliżonych do towarów oryginalnych, że zachodzi możliwość zmylenia konsumentów co do producenta towaru<sup>20</sup>.

## 3. Zakaz korzystania z konkurencyjnych PWI

Dostawca, będący jednocześnie licencjodawcą, może uzależnić udzielenie dystrybutorowi upoważnienia do korzystania z PWI od zobowiązania się przez dystrybutora, że ten nie będzie korzystał z konkurencyjnych PWI. Działanie takiego zakazu jest równoważne z działaniem zwyczajnego zakazu konkurowania i podlega ocenie według tych samych zasad. Można byłoby więc spodziewać się, że naruszenie warunków zgodności z prawem konkurencji zakazu korzystania z konkurencyjnych PWI przyniesie dokładnie takie skutki prawne, jak naruszenie wymogów odnoszących się do klasycznego zakazu konkurowania, czyli m.in. dotknięcie nieważnością samego

<sup>18</sup> Chodziło o operatorów telewizji kablowych, którzy uprzednio pozyskali film ze stacji telewizyjnej zlokalizowanej w innym państwie członkowskim.

<sup>19</sup> Nie może zatem dziwić, że Trybunał bardzo zdecydowanie ocenił połączenie wyłącznego prawa do znaku towarowego z dystrybucją wyłączną: „Umiejętne wykonywanie prawa do znaku towarowego tak wzmocniło ochronę terytorialną, którą zagwarantowała umowa o dystrybucji wyłącznej, (...) że połączony skutek tych dwóch technik zaowocował powstaniem absolutnej i trwałej ochrony.” Zob. pkt 44 wyr. Trybunału z 20.06.1977 r. w sprawie 28/77 *Tepea* (Celex 61977CJ0028).

<sup>20</sup> Zob. wyr. Trybunału z 22.06.1993 r. w sprawie C-9/93 *IHT* (Celex 61993CJ0009) oraz wyr. z 17.10.1990 r. w sprawie C-10/89 *SA CNL-SUCAL v. Hag* (Celex 61989CJ0010; tzw. sprawa *Hag II*).

tylko postanowienia o zakazie korzystania z konkurencyjnych PWI<sup>21</sup>. Taka interpretacja byłaby z pewnością zgodna z duchem regulacji prawnokonkurencyjnej, jednak przy dokonywaniu oceny ryzyka prawnego związanego z występującym w umowie zakazem korzystania z konkurencyjnych PWI nie można nie wziąć pod uwagę pewnej niekonsekwencji legislacyjnej. Spójrzmy na usytuowanie przepisów Rozporządzenia Wertykalnego odnoszących się do PWI:

- 1) parametry zgodności z prawem postanowień dotyczących PWI w umowach dystrybucyjnych zostały określone w art. 2 ust. 3 Rozporządzenia Wertykalnego;
- 2) art. 2 ust. 3 został ukształtowany jako wyjątek od normy sformułowanej w art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Wertykalnego;
- 3) tenże art. 2 ust. 1 Rozporządzenia Wertykalnego, którego istotą jest ustanowienie wyłączenia grupowego dla porozumień wertykalnych, odnosi się do całych porozumień, nie zaś jedynie do postanowień zawierających ograniczenie konkurencji.

Załóżmy zatem, że z jakiejś przyczyny obecny w umowie dystrybucyjnej zakaz korzystania z konkurencyjnych PWI nie spełni warunków obowiązujących dla zwykłego zakazu konkurencji (na przykład, zostanie ustanowiony na okres dłuższy niż 5 lat). Przy ścisłej wykładni systemowej Rozporządzenia Wyłączeniowego skutki prawne tego zakazu okazują się daleko poważniejsze niż skutki antykonkurencyjnego zakazu konkurowania. Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 rozporządzenia, za nieważne z mocy prawa mogłoby bowiem zostać uznane całe porozumienie, nie zaś tylko, jak w przypadku zakazu konkurowania, samo postanowienie.

W literaturze przedmiotu postuluje się już stosowanie jednakowych sankcji wobec obu postaci zakazu konkurowania (Wijckmans, Tuytschaever, Jurkowska-Gomułka, Modzelewska de Raad i Szejnert-Roszak, 2018, s. 190–191). Należy zatem mieć nadzieję, że wskazana niespójność zostanie skorygowana w praktyce orzeczniczej.

#### 4. Zobowiązanie do niekwestionowania ważności PWI

Celem postanowienia o niekwestionowaniu ważności PWI (klauzula *no-challenge*) jest powstrzymanie licencjodawcy od wszelkich działań, które mogłyby osłabić skuteczność prawa ze znaku towarowego. Poniżej przywołuję dwa rozstrzygnięcia dotyczące klauzuli *no-challenge*, wprawdzie nie na gruncie typowej umowy dystrybucyjnej (umowy odsprzedaży), lecz przyjęty tok rozumowania może być przydatny również przy ocenie umów dystrybucyjnych.

W sprawie *Windsurfing International*, w umowach patentowych dotyczących wytwarzania i dystrybucji desek do windsurfingu, sześciu niemieckich przedsiębiorców zostało zobowiązanych do traktowania znaków słownych „Windsurfer” oraz „Windsurfing,” a także odpowiadającego im znaku graficznego, jako chronionych prawem znaków towarowych. Nietrudno domyślić się, że celem uprawnionego z patentu *Windsurfing International* było przede wszystkim powstrzymanie licencjodawców przed używaniem słów „windsurfer” i „windsurfing” jako określeń generycznych. Trybunał wskazał, że tego rodzaju zobowiązanie (1) nie mieści się w zakresie szczególnego przedmiotu PWI, którego dotyczyła umowa, czyli zasługującego na ochronę uprawnienia wyłącznego z patentu, oraz że (2) zobowiązanie to ogranicza konkurencyjność licencjodawców w sposób sprzeczny z art. 85 ust. 1 TWE<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Art. 5 lit. a Rozporządzenia Wertykalnego.

<sup>22</sup> Zob. wyr. Trybunału z 25.02.1986 r. w sprawie 193/83 *Windsurfing International* (Celex 61983CJ0193). Na podstawie rozporządzenia Komisji z 21.03.2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Celex



Natomiast w decyzji wyłączeniowej w sprawie *Mooshead*, klauzula *no-challenge* została decyzją Komisji wyłączona spod zakazu porozumień anykonkurencyjnych: w ramach kilku umów o transferze *know-how* i licencji na znak towarowy pomiędzy kanadyjskim a brytyjskim producentem piwa, producent brytyjski zobowiązał się do niepodejmowania żadnych kroków, które mogłyby doprowadzić do unieważnienia zastrzeżenia znaku towarowego *Mooshead*.

Niemożność wyjęcia spod zastrzeżenia i w efekcie udaremnienie możliwości swobodnego używania pewnej nazwy (np. termos) przez potencjalnych konkurentów może stanowić barierę wejścia na rynek. Jednak w sprawie *Mooshead* uznano, że marka *Mooshead* była na tyle słabo rozpoznawalna na rynku, że inni producenci byli w stanie prowadzić skuteczną konkurencję, sprzedając piwo pod ich własnymi markami. Komisja doszła więc do wniosku, że ograniczenie możliwości zakwestionowania ważności znaku towarowego *Mooshead* nie mogło w sposób odczuwalny zakłócać konkurencji<sup>23</sup>.

## 5. Ograniczenie reklamy w wyszukiwarce internetowej

Spółka *Guess Europe* prowadzi sprzedaż w modelu selektywnym, opartym o kryteria jakościowe. W 2017 r. Komisja zakwestionowała kilka zobowiązań nałożonych na dystrybutorów selektywnych *Guess Europe*, m.in. zobowiązanie do nieposługiwania się znakiem towarowym *Guess* w reklamie związanej z wyszukiwaniem internetowym, przede wszystkim w *Google AdWords*. Co ciekawe, ograniczenie nie zostało wprost ujęte w umowach dystrybucji, lecz stanowiło praktykę pomiędzy stronami. Komisja oceniła, że tak znaczne skrupowanie możliwości reklamy w wyszukiwarce internetowej osłabiło „znajdowalność” dystrybutorów, a w konsekwencji i rentowność prowadzonej przez nich sprzedaży internetowej. Jednocześnie Komisja uznała, że konieczność ochrony wizerunku marki *Guess* nie uzasadniała wprowadzonego ograniczenia, ponieważ nie zachodziła możliwość pomyłki co do pochodzenia towarów. W konsekwencji Komisja oceniła praktykę jako sprzeczną z prawem ochrony konkurencji ze względu na swój cel, który polegał na zredukowaniu dystrybutorom możliwości reklamowania i sprzedaży towarów, zwłaszcza poza wyznaczone im terytorium oraz na ograniczeniu konkurencji wewnątrzmarkowej<sup>24</sup>.

## V. Zakończenie

Uprawnienia przedsiębiorcy z zakresu własności intelektualnej mogą podlegać kontroli prawnokonkurencyjnej. Zawarte w umowach dystrybucyjnych postanowienia licencyjne należy zatem rozważać pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji.

Część postanowień licencyjnych spełni wymogi wyłączenia blokowego spod zakazu porozumień antykonkurencyjnych. Natomiast pozostałe postanowienia licencyjne nie zostaną automatycznie uznane za niezgodne z prawem, lecz będą wymagały indywidualnej oceny. Ponieważ nie ma formalnej reguły, która ułatwiłaby to zadanie, pozwalając na uniwersalne rozgraniczenie PWI i prawa ochrony konkurencji, konieczne jest zbadanie okoliczności prawnych i ekonomicznych w każdym przypadku. Niezbędnym elementem owej analizy jest ustalenie szczególnego przedmiotu badanego prawa własności intelektualnej oraz określenie wpływu badanego postanowienia

32014R0316), w odniesieniu do umów patentowych klauzula *no-challenge* jest obecnie wprost zaliczona do ograniczeń wykluczonych spod wyłączenia grupowego – czyli zawsze wymaga indywidualnej oceny.

<sup>23</sup> Decyzja Komisji z 23.03.1990 r. w sprawie IV/32.736 *Mooshead/Whitebread* (Celex 31990D0186).

<sup>24</sup> Zob. dec. Komisji z 17.12.2018 r. w sprawie AT.40428 *Guess*, dostępną na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

na konkurencję, w tym zwłaszcza możliwość wystąpienia efektu prokonkurencyjnego (który często przeważa nad efektem antykonkurencyjnym), możliwość zamknięcia innym przedsiębiorcom dostępu do rynku lub ewentualne efekty na innym rynku właściwym. Do istotnych parametrów oceny wpływu na konkurencję należą m.in. wielkość udziału rynkowego objętego porozumieniem, stopień koncentracji rynku, bariery wejścia na rynek, poziom konkurencji wewnątrz- i międzymarkowej, zdolność konkurentów i konsumentów do zareagowania na zmianę ceny towaru, czy też czas obowiązywania ograniczenia<sup>25</sup>.

Przy ocenie rodzajów ryzyka prawnokonkurencyjnego związanych z PWI w umowach dystrybucyjnych za drogowskaz służą oceny i interpretacje zawarte w wytycznych publikowanych przez organy ochrony konkurencji. Szczególnie cenny wgląd w sposób myślenia o relacji pomiędzy PWI a prawem ochrony konkurencji daje – choć nie zawsze na gruncie umowy o charakterze ściśle wertykalnym – orzecznictwo sądów unijnych oraz praktyka decyzyjna organów ochrony konkurencji.

## Bibliografia

- Czapracka, K. (2010). *Intellectual Property and the Limits of Antitrust. A Comparative Study of EU and US Approaches*. Wielka Brytania, USA: Edward Elgar Publishing.
- Czerniak, M. (2018). *Ochrona konkurencji a własność intelektualna na rynkach nowych technologii*. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- Faull, J. i Nickpay, A. (2014). *The EU Law of Competition*. Oxford: Oxford University Press.
- Heinemann, A. (2014). Immaterialgüterrecht und Wettbewerbsrecht: Divergenz oder Konvergenz? *Medien und Recht International*, 3. Pozyskano z: [https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:ffffff-b460-ee60-ffff-ffffa7c6f73e/Divergenz\\_Konvergenz.pdf](https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:ffffff-b460-ee60-ffff-ffffa7c6f73e/Divergenz_Konvergenz.pdf).
- Kyle, M. (2016). Competition Law, Intellectual Property and the Pharmaceutical Sector. *Antitrust Law Journal*, 81(1).
- Lange, K.W., Klippel, D. i Ohly, A. (red.). (2009). *Geistiges Eigentum und Wettbewerb*, Tybinga: Mohr Siebeck Verlag.
- Miąsik, D. (2012). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów a prawo własności intelektualnej – czy art. 2 ustawy jest w ogóle potrzebny? *IKAR*, 1(1). Pozyskano z: [https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/01/pdf/01\\_miasik\\_ustawa.pdf](https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/01/pdf/01_miasik_ustawa.pdf).
- Ritter, L. i Braun, W.D. (2005). *European Competition Law. A Practitioner's Guide*. Holandia: Kluwer Law International.
- Schmidtchen, D. (2009). Zur Beziehung zwischen dem Recht geistigen Eigentums und dem Wettbewerbsrecht – eine ökonomische Analyse. W: K.W. Lange, D. Klippel, A. Ohly (red.), *Geistiges Eigentum und Wettbewerb* (t. 26). Tybinga: Mohr Siebeck Verlag.
- U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. (2017). *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*. Pozyskano z: <https://www.justice.gov/atr/IPguidelines/download>.
- Wijckmans, F., Tuytschaever, F., Jurkowska-Gomułka, A., Modzelewska de Raad, M. i Szejnert-Roszak, O. (2018). *Porozumienia dystrybucyjne w prawie konkurencji. Unia Europejska-Polska*. Warszawa: Wolters Kluwer.

<sup>25</sup> Zob. DoJ/FTC (2017). *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* oraz Wytyczne Komisji w sprawie ograniczeń wertykalnych (Celex 52010SC0411).