

Ewa Wojnarska-Krajewska

## Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (tzw. ACTA) a prawo polskie<sup>1</sup>

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) and Polish law: Article includes an analysis of regulations of the ACTA Agreement in the light of current Polish legislation. The article indicates, that in many areas, binding Polish provisions concerning demand and execution of intellectual property rights ensure the same or even higher level of protection that is in the ACTA Agreement. The publication contains indications concerning conflict of laws with Polish regulations and areas of potential amendment, which might be necessary after entry into force the Acta Agreement.

**Keywords:** intellectual property | copyrights  
**Słowa kluczowe:** własność intelektualna | prawa autorskie

Magister prawa, ekspert ds. legislacji w BAS; ewa.wojnarska-krajewska@sejm.gov.pl.

### Wprowadzenie

26 stycznia 2012 r. przedstawiciel polskiego rządu złożył podpis pod umową handlową, która wywołała gwałtowne protesty zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej. W lutym tego roku Komisja Europejska zdecydowała się skierować pytanie o zgodność tego porozumienia z prawem europejskim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Umowę, która wywoła tak wielkie kontrowersje, jeszcze zanim została na dobre przyjęta, jest ACTA, czyli międzynarodowe porozumienie dotyczące zwalczania obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Powszechna mobilizacja internautów, tysiące protestujących na ulicach wydają się zaskakujące z uwagi na brak rewolucyjnych rozwiązań zawartych w oprotestowanym porozumieniu. Skąd zatem ten sprzeciw i jaki realnie

<sup>1</sup> Artykuł powstał na podstawie opinii sporządzonej dla BAS.

wpływ na obowiązujący w Polsce porządek prawny mogłoby mieć przyjęcie ACTA? Zagadnienia te są przedmiotem analizy w niniejszym artykule.

Gwałtowne protesty w wielu krajach towarzyszące podpisaniu ACTA wskazują, zdaniem autorki, na pojawiający się we współczesnym świecie coraz wyraźniejszy sprzeciw nie wobec samego porozumienia, ale wobec całego systemu ochrony praw własności intelektualnej w obowiązującym kształcie. W dobie Internetu zdaje się on nie odpowiadać w pełni potrzebom zmieniającej się szybko rzeczywistości komunikacyjnej i kulturalnej.

ACTA jest porozumieniem, które nie wprowadza zasadniczo nowych rozwiązań w zakresie praw własności intelektualnej, lecz reguluje dochodzenie i egzekucję tych praw w istniejącej obecnie postaci. W tym kontekście można stwierdzić, że ACTA jest porozumieniem, w którym jego strony kontynuują ochronę praw autorskich w takim kształcie, jaki wypracowywany jest od końca XIX wieku w kolejnych konwencjach międzynarodowych. W tym sensie ACTA nie stanowi żadnego przełomu. Nie jest też umową w jakiś szczególnie restrykcyjny sposób chroniącą uprawnienia podmiotów praw własności intelektualnej w stosunku do już obowiązujących w Polsce rozwiązań.

W dalszej części artykułu porównano zapisy ACTA z obowiązującymi obecnie w Polsce przepisami oraz wskazano obszary potencjalnych nowelizacji, których przyjęcie mogłoby stać się konieczne po ewentualnym wejściu ACTA w życie. Ponieważ ACTA odnosi się tylko do majątkowych praw autorskich, a nie reguluje ochrony osobistych praw autorskich, problematyką ochrony praw osobistych autorka artykułu nie zajmuje się. Nie odnosi się również do kwestii zgodności ACTA z Konstytucją RP.

Porozumienie ACTA dotyczy środków i procedur służących dochodzeniu i egzekwowaniu praw własności intelektualnej. Nie dotyczy natomiast zakresu ani istoty praw własności intelektualnej (tym samym nie może na przykład ograniczać zakresu dozwolonego użytku). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ACTA: *Niniejsza Umowa nie narusza przepisów prawa Stron dotyczących dostępności, nabywania, zakresu i utrzymywania w mocy praw własności intelektualnej*. Natomiast art. 3 ust. 2 stanowi, że: *Niniejsza Umowa nie tworzy obowiązku stosowania przez Stronę środków w przypadku gdy dane prawo własności intelektualnej nie jest chronione na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczych danej Strony*.

W umowie wyartykułowano przy tym wyraźnie, że środki prawne w niej przewidziane mają charakter uzupełniający w stosunku do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej – TRIPS (dalej: porozumienie TRIPS), przyjętego 15 kwietnia 1994 r. ACTA w pełni respektuje też zasady ustanowione w deklaracji z Doha w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego, przyjętej 14 listopada 2001 r. podczas IV Konferencji Ministerialnej WTO.

Stronom pozostawiono swobodę wyboru środków prawnych, w jakich mają zrealizować postanowienia ACTA w ramach swoich systemów prawnych. Pol-

ska, realizując ACTA, powinna działać w zakresie swojego systemu prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem konstytucyjnych praw i wolności obywateli (wynika to przede wszystkim z art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 lit. a, art. 22, art. 27 ust. 2–4 ACTA).

Zapisy ACTA charakteryzują się dużym stopniem ogólności sformułowań. Należy jednak uznać, że jest to usprawiedliwione faktem, iż tylko tego typu rozwiązanie zapewnia możliwość wdrożenia zapisów umowy w państwach o różnej tradycji prawnej, w ramach obowiązujących w nich zróżnicowanych systemów prawnych, ekonomicznych i społecznych.

### **Ogólne zasady dotyczące dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej**

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ACTA każda strona zapewnia w swoim prawie dostępność procedur dochodzenia i egzekwowania praw, tak aby umożliwić skuteczne działania przeciwko naruszaniu praw własności intelektualnej, w tym:

- dostępność środków doraźnych zapobiegających naruszeniom,
- dostępność środków odstrasżających od dalszych naruszeń.

Wprowadzając zasady dochodzenia i egzekwowania praw własności intelektualnej w odniesieniu zarówno do postępowania cywilnego, karnego, jak i w odniesieniu do środków stosowanych przy kontroli granicznej, ACTA nakazuje jednocześnie, aby procedury ustanowione bądź utrzymane w mocy w państwach stron:

- zapewniały zabezpieczenie przed ich nadużywaniem (art. 6 ust. 1 ACTA),
- były uczciwe i sprawiedliwe oraz zapewniały odpowiednią ochronę praw wszystkich podlegających im uczestników (art. 6 ust. 2 ACTA),
- uwzględniały potrzebę zachowania proporcji między wagą naruszenia, interesami stron trzecich i mającymi zastosowanie środkami zaradczymi i sankcjami (art. 6 ust. 3 ACTA).

Powyższe klauzule mają oczywiście charakter bardzo ogólny, ale wskazują, że przy przygotowywaniu ewentualnych nowych regulacji ustawodawca musi mieć na uwadze wyważenie interesów wszystkich zainteresowanych stron oraz powinien dbać o zachowanie proporcji między rozmiarami naruszenia prawa a surowością sankcji czy środka zapobiegawczego. Tym samym nie sposób uznać ochrony praw intelektualnych za dobro nadrzędne nad innymi, które uzasadniałoby wprowadzanie regulacji przyznającej „posiadaczom praw własności intelektualnej” uprawnień kosztem nadmiernego ograniczenia praw osób trzecich. Ponadto, jak zaznaczono wcześniej, wszystkie nowe regulacje służące ochronie dobra w postaci prawa własności intelektualnej muszą być

wprowadzane z poszanowaniem innych praw człowieka i obywatela, takich jak: wolność słowa, prawo do prywatności czy prawo do sądu.

## **„Posiadacz praw”**

### **Zakres pojęcia „posiadacz praw” w rozumieniu ACTA**

Analizując zawarte w art. 5 ACTA „Definicje ogólne”, należy zwrócić uwagę na pojęcie „posiadacza praw”. Po pierwsze jest ono dosyć nieprecyzyjnie sformułowane w następujący sposób: „posiadacz praw obejmuje zrzeczenia i stowarzyszenia, które na mocy przepisów są uprawnione do dochodzenia praw własności intelektualnej” (art. 5 lit. I ACTA). Wydaje się, że bardziej zrozumiałe brzmiałoby sformułowanie: „posiadacz praw obejmuje także zrzeczenia i stowarzyszenia”, co wskazywałoby, że za posiadacza praw należy w pierwszej kolejności uważać podmioty, którym przysługują prawa własności intelektualnej, a nie podmioty uprawnione tylko do ich dochodzenia. Jakkolwiek krytycznie nie oceniać tej definicji, należy uznać, że ACTA traktuje jako posiadaczy praw obie te kategorie podmiotów, a tym samym zrównuje pozycję zrzeczeń i stowarzyszeń uprawnionych do dochodzenia praw własności intelektualnej (czyli w polskich realiach organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; dalej: organizacje zbiorowego zarządzania) z pozycją samych posiadaczy tych praw.

### **Zakres uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi**

Obecnie pozycję prawną organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w polskim prawie określa rozdział 12 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.; dalej: u.p.a.). Zgodnie z art. 105 ust. 1 u.p.a.: *Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie.*

Należy więc uznać, że już obecnie obowiązujące w Polsce regulacje przyznają organizacjom zbiorowego zarządzania ogólne upoważnienie do inicjowania czy występowania jako strona we wszelkiego rodzaju postępowaniach, czy to cywilnych, czy karnych, czy też związanych z dochodzeniem praw własności intelektualnej przy kontrolach granicznych w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem.

W postępowaniu cywilnym domniemanie legitymacji dla organizacji zbiorowego zarządzania należy wywodzić wprost z art. 105 ust. 1 u.p.a. Z domniemania tego wynika brak obowiązku wykazywania przez właściwy organ organizacji zbiorowego zarządzania lub właściwą organizację (w zakresie pola

eksploatacji objętego zbiorowym zarządzaniem) upoważnienia do reprezentacji w procesie cywilnym<sup>2</sup>.

W postępowaniu organizacja zbiorowego zarządzania również może być uznana za podmiot uprawniony do inicjowania i występowania jako strona w toku postępowania w związku z ogólnym domniemaniem jej kompetencji w zakresie autorskich praw majątkowych, wynikającym z art. 105 ust. 1 u.p.a. odczytywanym łącznie z art. 49 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 ze zm.; dalej: k.p.k.), uznający za pokrzywdzonego osobę fizyczną lub prawną, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Takie ujęcie przepisu umożliwia uznanie za pokrzywdzonego także organizacji zbiorowego zarządzania. Z kolei przepis art. 122<sup>1</sup> u.p.a. wprost przyznaje organizacji zbiorowego zarządzania status pokrzywdzonego w odniesieniu do dochodzenia na drodze karnej praw wynikających z ustawy o prawie autorskim.

We wszelkich innych postępowaniach zmierzających do ochrony praw własności intelektualnych należy również z art. 105 ust. 1 u.p.a. wywodzić domniemanie kompetencji organizacji zbiorowego zarządzania do występowania z wszelkimi wnioskami i roszczeniami, jeżeli te mieszczą się w zakresie autorskich praw majątkowych objętych zbiorowym zarządzaniem.

Zdefiniowanie w ACTA „posiadacza praw” jako „zrzeszenia lub stowarzyszenia, które na mocy przepisów jest uprawnione do dochodzenia praw własności intelektualnej” skłania do interpretacji, że to regulacje umów i konwencji międzynarodowych oraz przepisów prawa krajowego wyznaczają zakres uprawnień organizacjom zbiorowego zarządzania do dochodzenia praw własności intelektualnej. Nie można inaczej wyznaczyć zakresu tego pojęcia, mimo nieprecyzyjności definicji, ponieważ ACTA zawiera wyraźne odesłanie do przepisów, które regulują pozycję organizacji zbiorowego zarządzania. Stosowne regulacje obowiązujące w polskim systemie prawnym zostały szczegółowo opisane wcześniej. W związku z powyższym zakres uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania nie powinien ulec zmianie w związku z ewentualnym wejściem w życie ACTA.

## Odpowiedzialność urzędników

Wątpliwości budzi art. 6 ust. 4 ACTA, który stanowi, że: *żadne postanowienie niniejszego rozdziału nie może być interpretowane w taki sposób, aby nakładało na Stronę wymóg pociągnięcia swoich urzędników do odpowiedzialności za działania podjęte w związku z wypełnianiem ich urzędowych obowiązków.*

<sup>2</sup> Wyrok SN z 8 grudnia 2000 r., sygn. akt I CKN 971/98, OSNC 2001, nr 6, poz. 97.

Obecnie w Polsce obowiązują regulacje, które pozwalają na pociągnięcie urzędników do odpowiedzialności za działania podjęte w związku z wypełnianiem ich urzędowych obowiązków. Znajdują się one w ustawie z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. nr 34, poz. 173; dalej: u.o.m.). Zgodnie z art. 1 u.o.m. funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność majątkową za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa. Urzędnik może odpowiadać materialnie również na podstawie przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.; dalej: k.p.). W razie wyrządzenia przez niego przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest jego pracodawca. Jednak urzędnik ponosi wobec pracodawcy odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i może zostać zobowiązany do zapłaty odszkodowania bądź w wysokości nieprzewyższającej kwoty jego trzymiesięcznego wynagrodzenia bądź w wypadku umyślnego wyrządzenia szkody – jest odpowiedzialny za naprawienie szkody w pełnej wysokości.

Nie wydaje się, by istniały racjonalne powody, które uzasadniałyby wyłączenie tego typu odpowiedzialności urzędników tylko w wypadkach związanych z ochroną własności intelektualnej. Intencja cytowanych wcześniej zapisów ACTA nie jest jasna. Jednak zgodnie z literalną interpretacją art. 6 ust. 4 ACTA stanowi o braku obowiązku strony pociągnięcia swoich urzędników do odpowiedzialności, ale też jeżeli strona ma taką wolę – to zapis ten zdaje się nie wykluczać możliwości przyjęcia bądź utrzymania przez nią w mocy regulacji, które określają odpowiedzialność urzędnika za działania podjęte w związku z wypełnianiem obowiązków.

## **Ochrona cywilnoprawna (prawo materialne i procesowe)**

### **Podstawowe roszczenia posiadacza praw według ACTA**

Sekcja 2 ACTA poświęcona jest dochodzeniu i egzekwowaniu praw własności intelektualnej w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ACTA: *Każda Strona umożliwiwa posiadaczom praw dochodzenie i egzekwowanie wszelkich praw własności intelektualnej w drodze cywilnego postępowania sądowego.*

ACTA w art. 8–9 przewiduje dla państw stron obowiązek wprowadzenia do swojego prawa wewnętrznego bądź utrzymania przepisów, które umożliwiłyby posiadaczom praw własności intelektualnej:

- możliwość dochodzenia wydania przez organy sądowe nakazu zaprzestania przez stronę działań stanowiących naruszenia,
- możliwość dochodzenia wydania przez sąd nakazu stronie lub w stosownych wypadkach stronie trzeciej, nad którą odnośny organ sądowy

sprawuje jurysdykcję, nakazu mającego na celu uniemożliwienie wprowadzenia do obrotu handlowego towarów, które naruszają prawa własności intelektualnej,

- możliwość żądania odszkodowania odpowiedniego dla wyrównania szkody, jakiej posiadacz praw doznał w wyniku naruszenia,
- możliwość żądania nakazania sprawcy naruszenia przez jej organy sądowe, aby wypłacił posiadaczowi praw swoje zyski, które osiągnął w wyniku naruszenia,
- możliwość dochodzenia przynajmniej w odniesieniu do naruszenia prawa autorskiego lub praw pokrewnych chroniących utwory, fonogramy i wykonania, a także w wypadku podrabiania znaków towarowych co najmniej:
  - a) odszkodowania w z góry ustalonej wysokości lub
  - b) możliwości korzystania z domniemania służącego ustaleniu wysokości odszkodowania wystarczającego do wyrównania posiadaczowi praw szkody spowodowanej naruszeniem, lub
  - c) dodatkowego odszkodowania, przynajmniej w odniesieniu do prawa autorskiego,
- możliwość dochodzenia nakazania przez organy sądowe, w stosownych wypadkach, na zakończenie cywilnych postępowań sądowych dotyczących naruszenia przynajmniej prawa autorskiego lub praw pokrewnych, lub znaków towarowych, aby strona przegrywająca wypłaciła stronie wygrywającej kwotę kosztów lub opłat sądowych oraz stosownych honorariów pełnomocnika procesowego, lub wszelkich innych wydatków przewidzianych w prawie danej strony.

### **Wykaz przepisów chroniących własność intelektualną w polskim prawie cywilnym**

W polskim prawie przewidziano wiele roszczeń, jakie przysługują podmiotom, których prawa własności intelektualnej zostały naruszone. Podstawowym przepisem regulującym zakres roszczeń posiadacza praw w polskim prawie cywilnym jest art. 24 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.; dalej: k.c.) w brzmieniu:

*§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.*

*§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.*

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Szczególne regulacje w omawianym zakresie zostały przewidziane dla ochrony praw autorskich. Wprowadza je art. 78 i 79 u.p.a.

Art. 79. 1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

- 1) zaniechania naruszenia;
- 2) usunięcia skutków naruszenia;
- 3) naprawienia wyrządzonej szkody:
  - a) na zasadach ogólnych albo
  - b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;
- 4) wydania uzyskanych korzyści.

2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać:

- 1) jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;
- 2) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek;
3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszenia lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.

Szczególne regulacje w omawianym zakresie zostały przewidziane również dla ochrony praw własności przemysłowej. Wprowadza je ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.; dalej: u.p.w.p.). Jej art. 287 brzmi:

1. Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszenia, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

- 1) na zasadach ogólnych albo



2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

2. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu patentu, może orzec, na wniosek uprawnionego, o podaniu do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła patent, na jej wniosek, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszania lub orzeczenie, o którym mowa w art. 286, byłyby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe, a zapłata stosownej sumy pieniężnej należy uwzględnić interesy uprawnionego.

Analogiczne roszczenia przysługują w odniesieniu do dodatkowego prawa ochronnego (art. 291<sup>1</sup> u.p.w.p.) w odniesieniu do wzorów użytkowych oraz do wzorów przemysłowych (art. 292 u.p.w.p.) oraz w odniesieniu do topografii układów scalonych (art. 293 u.p.w.p.). Natomiast art. 296 u.p.w.p. dotyczący prawa ochrony na znak towarowy brzmi:

1. Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody:

1) na zasadach ogólnych albo

2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

1a. Do roszczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 287 ust. 2 i 3.

2. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1) znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;

2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;

3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść użytkownikowi nienależną korzyść lub być szkodziące dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.

3. Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym,

jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego, bądź osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku.

4. Licencjodawca, powołując się na udzielone mu prawo ochronne na znak towarowy, może wystąpić z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej, odnoszące się do okresu i terenu jej obowiązywania, postaci znaku będącego przedmiotem licencji, a także wskazania towarów, dla których znak może być używany, oraz ich jakości. Przepis stosuje się odpowiednio do sublicencji.

5. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy w razie naruszenia tych postanowień umowy sublicencyjnej, o których mowa w ust. 4, a także w przypadku gdy umowa ta zawarta została z naruszeniem przepisu art. 163 ust. 2.

### **Wątpliwości związane z roszczeniami cywilnymi wynikającymi z ACTA**

W art. 9 ACTA wprowadza podstawową zasadę, że podmiot, którego prawa własności intelektualnej zostały naruszone lub stowarzyszenia posiadające legitymację w postępowaniu cywilnym mają prawo żądać od sprawcy naruszenia *odszkodowania odpowiedniego dla wyrównania szkody, jakiej posiadacz praw doznał w wyniku naruszenia*. Istotne jest zatem, że ACTA wprowadza identyczną zasadę do tej, która obecnie obowiązuje w polskim prawie cywilnym, czyli zasadę pełnego wyrównania szkody. Kolejne zdania art. 9 ACTA dotyczą zasad wyliczania tak określonego odszkodowania, a więc kwestii wtórnych: *określając kwotę odszkodowania za naruszenie praw własności intelektualnej, organy sądowe Strony muszą mieć możliwość wzięcia pod uwagę między innymi, przedstawionego przez posiadacza praw jakiegokolwiek zgodnego z prawem obliczenia wartości, które może obejmować utracone zyski, wartość towarów lub usług, których dotyczy naruszenie, wycenionych zgodnie z ceną rynkową lub sugerowaną ceną detaliczną*. Zatem ACTA nie obliuguje organów sądowych do wyliczania odszkodowania w określony sposób.

Obecnie w polskim systemie prawnym uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od sprawcy naruszenia, obok innych roszczeń, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w wypadku, gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu (art. 79 ust. 1 pkt 3 u.p.a.). Naprawienie szkody na zasadach ogólnych następuje na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, a alternatywne żądanie wypłaty dwukrotności albo trzykrotności stosownego wynagrodzenia jest specyficzną instytucją prawa autor-

skiego uznawaną za swoisty rodzaj kary cywilnej. Wybór jednej ze wskazanych dróg naprawienia szkody przysługuje uprawnionemu<sup>3</sup>.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania należy uwzględnić zarówno *damnum emergens* (rzeczywistą szkodę), jak i *lucrum cessans* (utracone korzyści), co oznacza, że uregulowania w tej kwestii zawarte w art. 9 ust. 1 ACTA nie stanowią żadnej nowości w stosunku do obowiązujących w Polsce zasad wyliczania odszkodowania.

Ponadto polskie postępowanie cywilne jest oparte na zasadzie otwartego katalogu dowodów i swobody sędziowskiej w ich ocenie. W wypadku istnienia trudności lub niemożliwości dokładnego udowodnienia wysokości roszczeń, o których mowa w art. 79 u.p.a., sąd może nawet zasądzić odpowiednią sumę według swej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, co wynika z art. 322 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.; dalej: k.p.c.). Już zatem w chwili obecnej poszkodowany może zgłaszać przed sądem wszystkie dowody, które w jego mniemaniu obrazują wysokość poniesionej przez niego szkody (w tym wycen dokonanych na podstawie ceny rynkowej lub sugerowanej ceny detalicznej), a państwo stwarza możliwość organom sądowym wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności sprawy, w tym wszelkich dowodów przedstawianych przez stronę, a nawet w pewnych okolicznościach zasądzenia odszkodowania na podstawie określonych przez sąd kryteriów. Nie oznacza to absolutnie, że sąd musi przychylić się do wyliczeń przedstawianych mu przez stronę albo opierać się na cenach rynkowych czy sugerowanych cenach detalicznych.

W polskim orzecznictwie wypracowano również sposób rozumienia pojęcia „stosowne wynagrodzenie”, którym posługuje się prawo autorskie w odniesieniu do alternatywnego w stosunku do zasad ogólnych roszczenia odszkodowawczego. Za takie należy uważać wynagrodzenie, jakie otrzymałby podmiot prawa autorskiego (lub praw pokrewnych), gdyby pozwany zawarł z nim umowę o korzystanie z utworu w zakresie dokonanego naruszenia. Interpretacja taka została przyjęta w wyroku Sądu Najwyższego (SN) z 25 marca 2004 r.<sup>4</sup>. Analogicznie wypowiedział się SN w wyroku z 29 listopada 2006 r.<sup>5</sup> oraz Sąd Apelacyjny (SA) we Wrocławiu w wyroku z 23 marca 2008 r.<sup>6</sup>. W wyroku SN podniesiono przy tym, że jeżeli organizacja zbiorowego zarządzania nie dysponuje zatwierdzoną tabelą wynagrodzeń i strony nie określą wysokości wynagrodzenia w drodze porozumienia, wynagrodzenie powinno być ustalone przez sąd, zgodnie ze

<sup>3</sup> J. Barta, R. Markiewicz, *Komentarz do art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych* [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, J. Barta, R. Markiewicz (red.), LEX 109117.

<sup>4</sup> Sygn. akt II CK 90/03, OSNC 2005, nr 4, poz. 66.

<sup>5</sup> Sygn. akt II CSK 245/06, LEX 233063.

<sup>6</sup> Sygn. akt I ACa 456/08, OSAW 2008, nr 4, poz. 112.

wskazówkami zawartymi w art. 110 u.p.a. Tym samym należy uznać, że również w odniesieniu do wyliczania odszkodowania jako dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia należnego twórcy nie ma przeszkód do wzięcia pod uwagę przez sąd ceny detalicznej nośnika utworu, czy też jego ceny rynkowej bez obowiązku jednak opierania się na nich ostatecznie w wyroku.

Uważna i kompleksowa analiza art. 9 ust. 1 ACTA w zestawieniu z obecnie obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi odszkodowań, interpretowanymi na podstawie bogatego orzecznictwa i doktryny, prowadzi do wniosku, że zasady ustalania odszkodowań za naruszenie praw własności intelektualnej w Polsce w wypadku wejścia w życie ACTA w swej zasadniczej formie nie musiałyby ulec zmianie.

Wątpliwości natomiast budzą zapisy art. 9 ust. 2 ACTA, które przewidują szczególnie rodzaju zasady określania odszkodowań i domniemania procesowe w odniesieniu do naruszeń prawa autorskiego lub praw pokrewnych chroniących utwory, fonogramy i wykonania, a także w wypadku podrabiania znaków towarowych.

Nieznane polskiemu prawu jest przewidywane w ACTA odszkodowanie w „z góry ustalonej wysokości”. Jest zupełnie niejasne, w jaki sposób takie odszkodowanie miałyby być określane i przez kogo. Podobnie rzecz się ma z zapisem o możliwości korzystania z domniemania służącego ustaleniu wysokości odszkodowania. Trudno orzec, jakie domniemanie strony umowy miały na myśli. Artykuł 9 ust. 2 ACTA przewiduje też dodatkowe odszkodowanie, przynajmniej w odniesieniu do prawa autorskiego, co akurat wydaje się być w świetle obecnie obowiązujących w Polsce przepisów realizowane przez możliwość orzeczenia dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia. Podobny przepis nie obowiązuje jednak w odniesieniu do podrabiania znaków towarowych, a tym samym w tym obszarze zdaje się nie funkcjonować żadna z alternatywnie przewidzianych w art. 9 ust. 2 ACTA form ochrony. Artykuł 9 ust. 2 ACTA zawiera tak dalece nieprecyzyjne sformułowania, a dotyczy kwestii tak kluczowej dla stron procesu jak odszkodowanie, że jego wejście w życie mogłoby otworzyć drogę do zgłaszania przez posiadaczy praw własności intelektualnej roszczeń i prób stosowania przez nich domniemań nieznanych dotąd polskiemu prawu.

### **Niszczenie pirackich materiałów**

Artykuł 10 ACTA przewiduje inne niż określone powyżej środki zaradcze mające na celu pełniejszą ochronę podmiotów, którym przysługują prawa własności intelektualnej. Zgodnie z art. 10 ACTA:

*1. Przynajmniej w odniesieniu do pirackich towarów chronionych prawem autorskim i towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym każda Strona przewiduje możliwość nakazania przez jej organy sądowe w cywilnych postępowaniach sądowych, na wniosek posiadacza praw, zniszczenia towarów*

stanowiących naruszenie, poza wyjątkowymi okolicznościami, bez jakiegokolwiek rekompensaty.

2. Ponadto każda Strona przewiduje możliwość nakazania przez jej organy sądowe, aby materiały i narzędzia, których głównym przeznaczeniem było wytwarzanie lub tworzenie towarów stanowiących naruszenie, zostały niezwłocznie i bez jakiegokolwiek rekompensaty zniszczone lub usunięte z obrotu handlowego w sposób, który zminimalizuje ryzyko dalszych naruszeń.

3. Strona może przewidzieć stosowanie środków zaradczych opisanych w niniejszym artykule na koszt sprawcy naruszenia.

Polskie przepisy w omawianym zakresie są mniej radykalne, nakazują organom sądowym, by przy orzekaniu o zniszczeniu brały pod uwagę zasadę proporcjonalności oraz ochronę interesów stron trzecich. Zgodnie z art. 79 ust. 4 u.p.a.: *Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich. Zgodnie z art. 286 u.p.w.p.: sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.*

Porównanie ACTA z obecnie obowiązującymi w Polsce regulacjami prowadzi do wniosku, że wejście w życie omawianej umowy będzie oznaczało zaostrożenie przepisów dotyczących orzekania przez sąd o niszczeniu bezprawnie wytworzonych przedmiotów oraz środków i materiałów użytych do ich wytworzenia. Odmowa wydania nakazu ich zniszczenia w świetle obowiązków wynikających z ACTA może być uzasadniona jedynie wyjątkowymi okolicznościami sprawy.

### **Obowiązek ujawniania informacji**

W art. 11 ACTA przewidziano obowiązek dla stron wprowadzenia w swoich krajowych ustawodawstwach rozwiązań, które dopuściłyby w cywilnych postępowaniach sądowych możliwości nakazania przez organy sądowe sprawcy naruszenia lub osobie, którą podejrzewa się o naruszenie praw własności intelektualnej, na uzasadniony wniosek posiadacza praw, przekazania posiadaczowi praw lub organom sądowym, przynajmniej dla celów zgromadzenia dowodów, stosownych informacji będących w posiadaniu lub pod kontrolą sprawcy naruszenia lub osoby, którą podejrzewa się o naruszenie. Informacje takie mogą obejmować informacje dotyczące dowolnej osoby zaangażowanej

w jakimkolwiek aspekt naruszenia lub podejrzanego naruszenia oraz dotyczące środków produkcji lub kanałów dystrybucji towarów lub usług stanowiących naruszenie lub, co do których zachodzi podejrzenie naruszenia, w tym informacje umożliwiające identyfikację osób trzecich, co do których istnieje podejrzenie, że są zaangażowane w produkcję i dystrybucję takich towarów lub usług, oraz identyfikację kanałów dystrybucji tych towarów lub usług.

ACTA jednocześnie wprowadza ograniczenia tego obowiązku w odniesieniu do:

- informacji, których ujawnienie byłoby sprzeczne z jej prawem, w tym z przepisami chroniącymi prawo do prywatności, lub z umowami międzynarodowymi, których jest stroną,
- informacji poufnych, których ujawnienie utrudniłoby egzekwowanie prawa lub byłoby w inny sposób sprzeczne z interesem publicznym, lub
- informacji poufnych, których ujawnienie naruszałoby zgodne z prawem interesy handlowe poszczególnych przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych (art. 4 ACTA).

Ujawnienie informacji musi się ponadto odbywać bez uszczerbku dla przepisów prawa strony dotyczących przywilejów, ochrony poufności źródeł informacji lub przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi (art. 11 ACTA).

Obecnie w świetle prawa polskiego możliwe jest nakazanie przez sąd udzielenia informacji osobie, której prawa autorskie lub prawa pokrewne zostały naruszone. Stanowi o tym art. 80 ust. 1 pkt 2–4 u.p.a., który brzmi następująco:

*1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się jego majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosku mającego w tym interes prawny: (...)*

- 2) o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia informacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji mającej znaczenie dla roszczeń, o których mowa w art. 79 ust. 1;*
- 3) o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które mają znaczenie dla roszczeń, określonych w art. 79 ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenie towarów lub usług naruszających autorskie prawa majątkowe, jeżeli:*
  - a) stwierdzono, że posiada ona towary naruszające autorskie prawa majątkowe, lub*
  - b) stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających autorskie prawa majątkowe, lub*
  - c) stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach naruszających autorskie prawa majątkowe, lub*

d) została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestnicząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług naruszających autorskie prawa majątkowe, a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze.

2. Sąd, dopuszczając dowód lub rozpoznając wnioski, o których mowa w ust. 1, zapewnia zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.

3. Od obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może uchylić się ten, kto według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mógłby jako świadek odmówić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie.

4. W uzasadnionych przypadkach sąd może uzależnić wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, od złożenia kaucji (...).

*Od omawianego orzeczenia przysługuje zażalenie.*

W roszczenie informacyjne zostały również na mocy art. 105 ust. 2 u.p.a. wyposażone organizacje zbiorowego zarządzania, które mogą w zakresie swojej działalności domagać się udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat.

Należy podkreślić, że omawiane regulacje dotyczą wyłącznie naruszeń autorskich praw majątkowych. Analogiczne do art. 80 u.p.a. przepisy obowiązują w odniesieniu do ochrony praw własności intelektualnej. Wprowadza je przepis art. 286<sup>1</sup> u.p.w.p.

Omawiany art. 11 ACTA budzi następujące wątpliwości:

1. Sposób ukształtowania roszczeń informacyjnych przewidziany obecnie w polskim prawie daje podmiotom, przeciwko którym takie roszczenie przysługuje, większe gwarancje procesowe niż art. 11 ACTA. Obowiązujący kształt roszczenia informacyjnego w Polsce zawęża kategorię podmiotów, którym sąd może nakazać ujawnienie informacji, do takich, co do których stwierdzono, że w jakiś sposób uczestniczyły w procederze naruszania praw autorskich lub praw pokrewnych, a ponadto ich działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze. W ACTA tego typu ograniczenia nie występują, mowa jest o obowiązku wydania przez organ nakazu ujawnienia informacji zarówno wobec sprawcy, jak i wobec osoby, którą tylko podejrzewa się o naruszenie praw autorskich lub pokrewnych. Tym samym zapisy ACTA w tym zakresie należy uznać za dalej idące niż obowiązujące w Polsce regulacje.

2. W ACTA nie przewidziano możliwości uzależniania przez sąd wydania nakazu ujawnienia informacji od uprzedniego złożenia kaucji przez powoda

ani tym bardziej obowiązku zwrotu przez wnioskodawcę kosztów jej udzielenia. Tym samym może powstać obawa, że w razie wejścia w życie ACTA, obowiązujące w krajowym ustawodawstwie regulacje dotyczące kaucji mogą zostać uznane za nadmiernie ograniczające uprawnienia posiadaczy praw. Uwaga ta nabiera szczególnego znaczenia w świetle faktu, że w innych przypadkach ACTA wyraźnie przewiduje możliwość orzeczenia kaucji na zabezpieczenie, a zatem brak takiego zapisu powinien prowadzić do wniosku, że strony ACTA nie uważają kaucji ani innej formy zabezpieczenia interesu udzielających informacji za dopuszczalną.

## Zabezpieczenie

Artykuł 12 ACTA nakazuje stronom przyznanie swoim organom sądowym prawa zastosowania szybkich i skutecznych środków tymczasowych na zabezpieczenie roszczeń, przy czym w stosownych wypadkach mogą one być orzeczone bez wysłuchania drugiej strony.

W świetle obowiązującego obecnie w Polsce prawa sąd ma możliwość zastosowania takich środków w każdej sprawie cywilnej, podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny. Przede wszystkim zastosowanie znajdują w tym wypadku przepisy art. 310 k.p.c. oraz art. 730 i n. k.p.c. Artykuł 747 k.p.c. określa zamknięty katalog sposobów zabezpieczenia roszczeń o charakterze pieniężnym. Z kolei art. 755 k.p.c. określa sposób zabezpieczenia roszczeń o charakterze niepieniężnym, przy czym nie zawiera enumeratywnego ich wyliczenia, lecz pozostawia sądowi swobodę w doborze ewentualnie innych sposobów zabezpieczenia, które ten uzna za potrzebne i skuteczne. Postępowanie zabezpieczające jest szybkie. Rozstrzygnięcia zapadają w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku do sądu. Co do zasady również sąd orzeka w tej sprawie bez wysłuchania drugiej strony na posiedzeniu niejawnym, co zostało określone w art. 735 § 1 k.p.c.

W Polsce obowiązują również przepisy w szczególny sposób regulujące kwestię zabezpieczeń praw z zakresu własności intelektualnej w postaci art. 80 u.p.a., jak również art. 286<sup>1</sup> u.p.w.p., które są przepisami szczególnymi w stosunku do wspomnianych wyżej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego<sup>7</sup>. Do zabezpieczenia dowodów stosuje się odpowiednio art. 733, art. 742 i art. 744–746 k.p.c.

Należy uznać, że obowiązująca w Polsce regulacja zabezpieczeń roszczeń z zakresu ochrony praw własności intelektualnej w postępowaniu cywilnym

<sup>7</sup> Takie relacje przepisu potwierdzają postanowienia: SN z 9 września 1997 r., sygn. akt I CZ 95/57, niepubl.; SA w Warszawie z 20 czerwca 1995 r., sygn. akt I ACz 580/95, I ACz 229/96, I ACz 1162/055.



i gwarancji procesowych stron nie odbiega od poziomu ochrony wskazanego w art. 12 ACTA. Szczególne zasady procesowe przy stosowaniu środków zabezpieczających przez sąd wydają się być usprawiedliwione charakterem rozpoznawanej sprawy, koniecznością szybkości działania przy zabezpieczaniu roszczeń przy jednoczesnym braku ostateczności takich rozstrzygnięć. Druga strona ma też możliwość odwołania się od orzeczenia o zabezpieczeniu i na tym etapie postępowania przedstawienia swoich racji. Zabezpieczenie jej interesów może ponadto nastąpić przez uzależnienie zabezpieczenia roszczenia przez sąd od złożenia kaucji przez podmiot zainteresowany.

### **Środki stosowane przy kontroli granicznej**

Sekcja 3 ACTA poświęcona jest środkom stosowanym w celu ochrony praw własności intelektualnej przy przepływie towarów przez granice.

W Polsce w omawianym zakresie obowiązuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 z 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (dalej: rozporządzenie).

Należy zauważyć, że zakres ochrony w odniesieniu do środków stosowanych przy kontroli granicznej w ACTA jest szerszy niż w rozporządzeniu. Rozporządzenie dotyczy bowiem towarów, które naruszają konkretne, wymienione w art. 2 prawa własności intelektualnej. ACTA zaś w art. 13 stanowi, że ochroną prawną na granicach powinny być objęte wszystkie prawa własności intelektualnej bez wprowadzania żadnych rozróżnień między nimi.

Natomiast określone w art. 16 ACTA procedury dotyczące wstrzymania zwolnienia podejrzanego towaru, wniosku posiadacza praw z art. 17 ACTA, kaucji lub równoważnych zabezpieczeń z art. 18, kwestii ustalenia naruszenia – art. 19 ACTA, środków zaradczych – art. 20 ACTA, opłat – art. 21 ACTA, ujawniania informacji – art. 22 ACTA są analogiczne do tych przewidzianych w rozporządzeniu. Czasem nawet uprawnienia służb celnych i posiadaczy praw określone są szerzej w rozporządzeniu niż w ACTA. Na przykład w art. 9 rozdziału 3 rozporządzenia szerzej uregulowano możliwości pozyskiwania informacji o nadawcy/odbiorcy towaru niż zostało to przewidziane w art. 22 ACTA (rozporządzenie przewiduje chociażby możliwość dokonania przez posiadacza praw inspekcji podejrzanego towaru, a nawet przesłania mu przez organy celne próbek towaru do analizy, o czym w ACTA nie ma mowy).

Artykuł 14 ACTA obejmuje zakresem środków stosowanych na granicy również towary o charakterze handlowym wysyłane w małych paczkach i co do zasady również małe ilości towarów przewożonych w bagażu podróżnego. Przytoczony zapis potencjalnie dopuszcza przeszukanie i konfiskatę towarów

przewożonych przez granicę w bagażu osobistym podróżnych. Co prawda w ostatecznej wersji tekstu umowy wskazano, że: *strona może wyłączyć z zakresu stosowania niniejszej sekcji małe ilości towarów o charakterze niehandlowym znajdujące się w bagażu osobistym podróżnego* (art. 14 ust. 2 ACTA), ale wprowadzenie tego wyłączenia nie jest obowiązkowe. Co więcej kluczowe dla zastosowania środków kontroli granicznej kryterium handlowego charakteru dóbr znajdujących się w bagażu zostało niedookreślone („skala handlowa” jest zdefiniowana w art. 23, ale jedynie dla celów sekcji 4).

Przy omawianiu tej sekcji należy więc zwrócić uwagę na jej szeroko określony zakres oraz na niejasności co do przewidywanej w art. 14 możliwości stosowania środków przy kontroli granicznej w odniesieniu do towarów przewożonych w bagażu podróżnych.

## **Dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej w postępowaniu karnym**

### **Działania na skalę handlową**

Sekcja 4 ACTA została poświęcona procedurze karnej. Środki karne przewidziane w tej sekcji powinny być przez państwa stosowane, o ile czyny niedozwolone skierowane przeciwko prawom własności intelektualnej dokonywane są na skalę handlową.

W art. 23 ust. 1 ACTA zdefiniowano na użytek sekcji 4 pojęcie „działań na skalę handlową”, przy czym definicję tę należy uznać za dalece niedoskonałą. Działania na skalę handlową w rozumieniu ACTA: *obejmują przynajmniej działania prowadzone jako działalność handlowa w celu osiągnięcia bezpośredniej lub pośredniej korzyści ekonomicznej lub handlowej*. Trudności w interpretacji pojęcia skali handlowej nie mają o tyle znaczenia, że w polskim systemie prawnym sankcje karne za naruszenia praw własności intelektualnych przewidziane są niezależnie od skali dokonanych naruszeń. Tym samym w świetle obowiązujących w Polsce przepisów karnych każdy może być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli jego działania wypełniają dyspozycję normy karnej niezależnie od tego, czy dokonał naruszenia jednorazowo i bez uzyskania z tego tytułu jakichkolwiek korzyści finansowych, czy też dokonał go w ramach zorganizowanej działalności o charakterze handlowym. Oczywiście tego typu działalność na większą skalę często stanowi kwalifikowany typ przestępstwa bądź też, funkcjonując w jego podstawowym typie, może zostać bardziej surowo osądzona. Jednak polskie prawo nie ogranicza co do zasady karalności czynów naruszających prawa własności intelektualnej tylko do czynów popełnianych na skalę handlową, a zatem ewentualne wejście w życie ACTA nic w tej kwestii nie zmieni.

### **Czyny karalne w rozumieniu ACTA i w świetle obowiązującego w Polsce prawa**

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ACTA: *Każda Strona przewiduje przepisy dotyczące postępowań karnych i sankcji, które są stosowane przynajmniej w przypadkach umyślnego podrabiania znaku towarowego lub piractwa praw autorskich lub pokrewnych na skalę handlową.*

Według zaś art. 23 ust. 2 ACTA: *Każda Strona przewiduje przepisy dotyczące postępowań karnych i sankcji przynajmniej za umyślny przywóz lub wywóz oraz użytek krajowy w obrocie handlowym i na skalę handlową etykiet i opakowań:*

- *które zostały opatrzone bez zezwolenia znakiem towarowym identycznym ze znakiem towarowym zarejestrowanym na jej terytorium lub niedającym się od niego odróżnić; oraz*
- *które są przeznaczone do użytku w obrocie handlowym towarami lub w związku z usługami, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których taki znak towarowy został zarejestrowany.*

Natomiast art. 23 ust. 3 ACTA brzmi: *Strona może przewidzieć w stosownych przypadkach przepisy dotyczące postępowań karnych i sankcji za nieupoważnione kopiowanie dzieł kinematograficznych podczas seansu filmowego w obiekcie wyświetlającym filmy ogólnie otwartym dla publiczności.* Należy zwrócić uwagę, że jest to przepis fakultatywny, który nie nakłada na Polskę obowiązku nałożenia sankcji za przewidziane w nim czyny.

Przy omawianiu katalogu czynów, co do których ACTA wprowadza obowiązek poddania ich sankcjom karnym w krajach sygnatariuszach porozumienia, należy zwrócić w pierwszej kolejności uwagę na pojęcie „piractwa praw autorskich lub pokrewnych”, którym posłużono się w art. 23 ust. 1 ACTA. Pojęcie to nie zostało zdefiniowane w ACTA. Nie funkcjonuje też w polskim systemie prawnym. Jako pojęcie potoczne odnosi się do naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Trudno jednak jednoznacznie je zinterpretować. Tym samym nie można stwierdzić, że w zakresie tego pojęcia mieszczą się jedynie naruszenia praw autorskich i pokrewnych już obecnie penalizowane w polskim prawie. Nie można zatem wykluczyć, że w świetle art. 23 ust. 1 ACTA za „piractwo” należałoby uznać szerszy zakres czynów niż obecnie przewiduje to polskie prawo.

Polskie prawo penalizuje wiele czynów naruszających prawa własności intelektualnej. Stosowne przepisy zawarte są zarówno w ustawie z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.; dalej: k.k.), jak i w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie – Prawo własności przemysłowej i w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Obecnie w polskim systemie prawnym ścigane są następujące naruszenia praw własności intelektualnej:

- a) na podstawie ustawy o prawie autorskim

W ramach art. 115 ust. 2 u.p.a. da się wyodrębnić kilkanaście typów czynów zabronionych. W rachubę wchodzi bowiem: rozpowszechnianie cudzego utworu w wersji oryginalnej bez podania nazwiska twórcy, rozpowszechnianie cudzego utworu w wersji oryginalnej bez podania pseudonimu twórcy, rozpowszechnianie cudzego utworu w postaci opracowania bez podania nazwiska twórcy, rozpowszechnianie cudzego utworu w postaci opracowania bez podania pseudonimu twórcy, rozpowszechnianie bez podania nazwiska twórcy artystycznego wykonania, rozpowszechnianie bez podania pseudonimu twórcy artystycznego wykonania, publiczne zniekształcanie cudzego utworu, publiczne zniekształcanie artystycznego wykonania, publiczne zniekształcanie fonogramu, publiczne zniekształcanie wideogramu, publiczne zniekształcanie nadania. Ustawa czyni przedmiotem przestępstwa (ust. 3) cudze prawa określone w art. 16 (autorskie prawa osobiste), art. 17, 18 (autorskie prawa majątkowe), art. 19 ust. 1 lub 2 (prawa majątkowe twórcy i jego spadkobierców), art. 20 ust. 1–4 (prawa majątkowe twórców, artystów wykonawców, producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców), art. 40 ust. 1 lub 2 (prawa majątkowe Funduszu Promocji Twórczości), art. 86 (prawa do artystycznych wykonań), art. 94 ust. 4 (prawa do fonogramów i wideogramów) i art. 97 (prawa do nadań)<sup>8</sup>. Do katalogu praw autorskich, objętych ochroną karnoprawną w zakresie ich naruszenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub w sposób inny niż określony w art. 115 ust. 1 lub 2 u.p.a. dodano również uprawnienia twórcy z tytułu *droit de suite*. Ochrona karnoprawną obejmuje zarówno utwory plastyczne i fotograficzne, jak i rękopisy utworów literackich i muzycznych<sup>9</sup>.

*Art. 116. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (...).*

*Art. 117. 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwała lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (...).*

*Art. 118. 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warun-*

<sup>8</sup> Z. Cwiakalski, *Komentarz do art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych* [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, J. Barta, R. Markiewicz (red.), LEX 109177.

<sup>9</sup> K. Korus, *Komentarz do przepisów ustawy – Prawo autorskie i prawa pokrewne, zmienionych ustawą z dnia 23 marca 2006 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych* (Dz.U.06.66.474), LEX 21794.

kom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukryciu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (...).

Art. 118<sup>1</sup>. 1. Kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urządzenia lub ich komponenty, o których mowa w ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 119. Kto uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu albo odmawia udzielenia informacji przewidzianych w art. 47, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

b) na podstawie Kodeksu karnego, w którego rozdz. 35 wprowadza się następujące typy czynów naruszających prawa własności intelektualnej

- nielegalne uzyskanie programu komputerowego (art. 278 § 2),
- przywłaszczenie prawa majątkowego (art. 284),
- paserstwo programu komputerowego (art. 293 § 1),
- oszustwo komputerowe (art. 287).

c) na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Artykuł 305 – nielegalne używanie znaku towarowego, art. 303 – kradzież autorstwa projektu wynalazczego, art. 304 – zgłoszenie wynalazku przez osobę nieuprawnioną, art. 307 – bezprawne oznaczenie przedmiotów znakiem chronionym, art. 308 – znak towarowy niekorzystający z ochrony.

d) na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Art. 24. Kto, za pomocą technicznych środków reprodukcji, kopiuje zewnętrzną postać produktu lub tak skopiowany wprowadza do obrotu, stwarzając tym możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, czym wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 25. 1. Kto, oznaczając lub wbrew obowiązkowi nie oznaczając towarów albo usług, wprowadza klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów lub usług albo nie informuje o ryzyku, jakie wiąże się z korzystaniem z nich, i naraża w ten sposób klientów na szkodę, podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy lub sprzedaży, o której mowa w art. 17a.

Jak wynika z analizy powyższych przepisów, zakres ochrony praw własności przemysłowej jest obecnie w Polsce szerszy niż w ACTA, natomiast istnieją

wątpliwości co do zakresu ochrony praw autorskich i pokrewnych w związku z zapisami ACTA stanowiącymi o karalności „piractwa praw autorskich i pokrewnych”, które zostały opisane wcześniej.

### **Podżeganie i pomocnictwo**

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ACTA: *W odniesieniu do przestępstw określonych w niniejszym artykule, których dotyczą przewidziane przez Stronę przepisy dotyczące postępowań karnych i sankcji, Strona ta zapewnia w swoim prawie odpowiedzialność karną za pomocnictwo i podżeganie.*

Ewentualne wejście w życie ACTA nie wprowadziłoby żadnych zmian w polskim prawie, jeśli chodzi o karalność podżegania i pomocnictwa, jako że obecnie Kodeks karny zawiera stosowne regulacje w tym zakresie. Artykuł 18 k.k. podaje ustawowe określenie form zjawiskowych popełnienia czynu zabronionego. Inaczej mówiąc, określa on sprawstwo *sensu largo*. Pojęcie to obejmuje zarówno sprawstwo w wąskim znaczeniu, tzn. sprawcze formy zjawiskowe, czyli sprawstwo pojedyncze (jednosprawstwo), współsprawstwo, sprawstwo kierownicze i sprawstwo polecające, jak również podżeganie i pomocnictwo. Dwa ostatnie są niesprawczymi formami zjawiskowymi czynu zabronionego. Zgodnie z polską koncepcją odpowiedzialności za podżeganie i pomocnictwo nie stanowią formy uczestnictwa w cudzym przestępstwie, lecz równorzędną ze sprawstwem *sensu stricto* formę jego popełnienia<sup>10</sup>:

*Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.*

*§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.*

*§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.*

*Art. 19 § 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo.*

<sup>10</sup> M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa, *Komentarz do art. 18 Kodeksu karnego* [w:] *Kodeks karny. Praktyczny komentarz*, M. Mozgawa (red.), LEX 86792.

## Środki w postaci zajęcia, przepadku i zniszczenia

Institucje karne i karnoprosesowe wymienione w art. 25 ACTA w postaci zajęcia, przepadku i zniszczenia są obecnie znane polskiemu systemowi prawa karnego.

Stosowne regulacje zawiera Kodeks karny: przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia przestępstwa – art. 44 § 1 k.k. i art. 45 § 1 k.k.; przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z popełnienia przestępstwa – art. 44 § 2 k.k.; przepadek określonych przedmiotów naruszających zakaz wytwarzania, posiadania, obrotu, przesyłania, przenoszenia lub przewozu – art. 44 § 6 k.k. i art. 45 § 1 k.k.

Z kolei odpowiadające art. 25 ACTA środki zabezpieczające przewidziano w rozdziale 32 Kodeksu postępowania karnego. Wobec podejrzanego, w razie popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę, przepadek, nawiązkę lub świadczenie pieniężne albo nałożyć obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, może z urzędu nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego. W razie popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu lub wyrządzenia przestępstwem szkody w mieniu, może z urzędu nastąpić zabezpieczenie roszczeń o naprawienie szkody (art. 291 § 1 i 2 k.p.k.). Zabezpieczenie grożącego przepadku następuje przez zajęcie ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych oraz przez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości. Zakaz ten podlega ujawnieniu w księdze wieczystej, a w wypadku jej braku, w zbiorze złożonych dokumentów. W miarę potrzeby może być ustanowiony zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oskarżonego. Zabezpieczenie następuje w sposób wskazany w Kodeksie postępowania karnego (art. 292).

Również art. 121 u.p.a. przewiduje obligatoryjny przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz fakultatywny przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

W art. 306 u.p.w.p. określono, że w razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust. 3 (nielegalne używanie znaku towarowego) sąd orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa; jeżeli takie materiały, narzędzia albo środki techniczne nie były własnością sprawcy, sąd może orzec ich przepadek na rzecz Skarbu Państwa, a w razie skazania za przestępstwo określone w art. 305 ust. 1 i 2 (nielegalne używanie znaku towarowego), sąd może orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

### **Wszczynanie postępowań z urzędu**

Najwięcej wątpliwości w sekcji 4 ACTA budzi art. 26, który przewiduje obowiązek dla państw stron takiego ukształtowania przepisów, aby dawały „w stosownych wypadkach” możliwość wszczynania przez właściwe urzędy dochodzeń lub działań prawnych z urzędu.

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy jako zasadę przyjmują ściganie tego typu przestępstw na wniosek zainteresowanego, a jedynie w wypadkach uzasadnionych skalą i dużą wagą przewinienia – z urzędu.

Przestępstwa ścigane na wniosek pokrzywdzonego kwalifikowane są do kategorii przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego (publicznoskargowych), które jednak ścigane są warunkowo. Z chwilą złożenia wniosku takie postępowanie toczy się z urzędu. Brak stosownego wniosku pochodzącego od uprawnionego do tego podmiotu jest przeszkodą powodującą odmowę wszczęcia postępowania karnego lub umorzenie postępowania już wszczętego, gdyby potrzeba posiadania wniosku ujawniła się dopiero po wszczęciu postępowania. Stanowi zatem tzw. negatywną przesłankę procesową (art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.). W sprawach o wykroczenia ścigane na żądanie pokrzywdzony może samodzielnie wystąpić z własnym wnioskiem o ukaranie (art. 27 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Jest to tzw. oskarżenie posiłkowe konkurencyjne. Pokrzywdzony nie musi w tym wypadku czekać na reakcję oskarżyciela publicznego.

Naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych określonych w prawie autorskim są ścigane na wniosek pokrzywdzonego (art. 122 u.p.a.), podobnie jak wszystkie przestępstwa określone w ustawie – Prawo własności przemysłowej (art. 310) poza wyjątkiem przestępstwa z art. 305 ust. 3 u.p.w.p. Przestępstwa przeciwko prawom własności intelektualnej określone w Kodeksie karnym ścigane są z urzędu. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w art. 27 przewiduje tryb ścigania przewidzianych w niej przestępstw na wniosek pokrzywdzonego, a wykroczeń – na żądanie pokrzywdzonego.

Trudno jednoznacznie ustalić, co oznacza użyte w art. 26 sformułowanie, że tryb ścigania z urzędu powinien znaleźć zastosowanie „w stosownych wypadkach”. W związku z nieprecyzyjnością tego sformułowania, przepis art. 26 ACTA mógłby być interpretowany jako nakładający na Polskę obowiązek poszerzenia katalogu przestępstw naruszenia praw własności intelektualnej ściganych z urzędu.

## **Dochodzenie i egzekwowanie praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym**

### **Uwagi ogólne**

Obecnie polskie przepisy dotyczą zarówno naruszeń praw własności intelektualnej dokonanych w środowisku cyfrowym, jak i poza nim. Polskie pra-



wo nie dokonuje szczególnych rozróżnień w tym zakresie. Ponieważ sekcja 5 ACTA przewiduje zrównanie poziomów ochrony w środowisku cyfrowym i poza nim, postulat ten należy uznać za już w Polsce zrealizowany.

Istotne jest, że sekcja 5 ACTA nie zawęży zakresu naruszeń, do których się odnosi, do tych dokonywanych na skalę handlową, co jest sprzeczne z istotą porozumienia ACTA jako umowy handlowej.

Przy omawianiu środków przewidzianych w sekcji 5 ACTA należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ACTA wszelkie procedury wprowadzane na jej podstawie nie mogą naruszać podstawowych zasad, takich jak wolność słowa, prawo do prywatności czy prawo do sprawiedliwego procesu.

### **Nakaz ujawnienia informacji**

Artykuł 27 ust. 4 ACTA stanowi, że: *Strona może, zgodnie ze swoimi przepisami ustawodawczymi i wykonawczymi, zapewnić swoim właściwym organom prawo do wydania dostawcy usług internetowych nakazu niezwłocznego ujawnienia posiadaczowi praw informacji wystarczających do zidentyfikowania abonenta, którego konto zostało użyte do domniemanego naruszenia, jeśli ten posiadacz praw złożył wystarczające pod względem prawnym roszczenie dotyczące naruszenia praw związanych ze znakami towarowymi, praw autorskich lub pokrewnych i informacje te mają służyć do celów ochrony lub dochodzenia i egzekwowania tych praw.*

Należy zwrócić uwagę, że przepis ten ma charakter fakultatywny. Stwarza państwom stronom porozumienia możliwość wprowadzenia do swoich systemów prawnych tego typu uregulowań, ale nie nakłada na nie takiego obowiązku. Tym samym nie zmienia nic w stosunku do istniejącej sytuacji. Polski ustawodawca nawet po wejściu w życie ACTA będzie miał pozostawioną pełną swobodę co do możliwości wprowadzania stosownych przepisów do krajowego ustawodawstwa.

Należy ponadto zwrócić uwagę, że obowiązki informacyjne już obecnie w Polsce może na dowolny podmiot nałożyć sąd, jeśli są spełnione ustawowe warunki (por. część opinii na temat obowiązku ujawniania informacji, s. 21 i n.). Również prawo wspólnotowe, zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej w związku z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, nie stoi na przeszkodzie ustanowieniu przez państwa członkowskie obowiązku przekazania prywatnym osobom trzecim danych osobowych, tak aby umożliwić im wnoszenie do sądów cywilnych powództw o naruszenie praw autorskich<sup>11</sup>. Przepisy w zakresie roszczeń informacyjnych już w Polsce obowiązują.

<sup>11</sup> Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE (ósma izba) z 19 lutego 2009 r., sprawa C-557/07, wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożo-

Gdyby polski ustawodawca chciał rozszerzyć bądź zawęzić zakres istniejącej regulacji, może to zrobić niezależnie od zapisów ACTA. Regulacja ta jednak musiałaby zostać przyjęta z zachowaniem podstawowych zasad wynikających z Konstytucji RP, takich jak wolność słowa, prawo do prywatności czy prawo do sprawiedliwego procesu.

Zakres możliwych regulacji zawęża dodatkowo wyraźnie wyartykułowany w prawie europejskim zakaz nakładania na dostawców Internetu obowiązków monitorowania i filtrowania treści udostępnianych przez użytkowników. Artykuł 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego stanowi bowiem, że: *państwa Członkowskie nie nakładają na usługodawców świadczących usługi określone w art. 12, 13 i 14 ogólnego obowiązku nadzorowania informacji, które przekazują lub przechowują ani ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów i okoliczności wskazujących na bezprawną działalność.*

Trybunał Sprawiedliwości w swoim orzecznictwie również wyraźnie wskazuje, że dostawcy Internetu nie mogą być zobowiązani do wprowadzania systemu filtrowania obejmującego wszystkich użytkowników w celu zapobieżenia bezprawnemu używaniu utworów objętych ochroną prawa autorskiego. W najnowszym wyroku z 16 lutego 2012 r. w sprawie SABAM/ Netlog NV (C-360/10) Trybunał orzekł, że nałożenie na usługodawcę tego typu obowiązku naruszałoby zakaz wynikający wprost z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE oraz wymóg zapewnienia odpowiedniej równowagi między z jednej strony ochroną prawa autorskiego a z drugiej strony wolnością prowadzenia działalności gospodarczej, prawem do ochrony danych osobowych oraz wolnością otrzymywania i przekazywania informacji. Wcześniej do analogicznej konkluzji Trybunał doszedł w wyroku z 24 listopada 2011 r. w sprawie SABAM v. Scarlet 2 (C-70/10).

### **Obchodzenie i usuwanie zabezpieczeń technicznych; usuwanie informacji o zarządzaniu prawami**

Artykuł 27 ust. 5, 6 i 7 ACTA wprowadza obowiązek sankcjonowania w państwach stronach porozumienia czynów, polegających na nielegalnym obchodzeniu zabezpieczeń technicznych, produkcji urządzeń do obchodzenia, usuwaniu informacji o zarządzaniu prawami.

Obchodzenie zabezpieczeń technicznych i produkcja urządzeń do obchodzenia jest w Polsce uznawana za czyn zabroniony w świetle prawa karnego. Stanowi o tym art. 118<sup>1</sup> u.p.a., który brzmi:

---

ny przez Oberster Gerichtshof – Austria) – LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten GmbH v. Tele2 Telecommunication GmbH.

1. Kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwarzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urządzenia lub ich komponenty, o których mowa w ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Z kolei usuwanie lub zmiana jakichkolwiek podanych w formie elektronicznej informacji o zarządzaniu prawami, jak i świadome rozpowszechnianie utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami nie jest w chwili obecnej w Polsce penalizowane. Istnieje jedynie możliwość dochodzenia przez podmiot poszkodowany takim czynem swoich praw na drodze cywilnej na podstawie art. 79 ust. 7 u.p.a.

Zgodnie z postanowieniami ACTA Polska powinna: *zapewnić odpowiednią ochronę prawną przeciwko każdemu, kto świadomie i bez zezwolenia dopuszcza się powyższych czynów wiedząc lub – gdy chodzi o środki cywilnoprawne – mając uzasadnione podstawy, aby wiedzieć, że czyn ten spowoduje, umożliwi, ułatwi lub ukryje naruszenie jakichkolwiek praw autorskich lub praw pokrewnych* (art. 27 ust. 7). Trudno orzec, czy obecne regulacje, gwarantujące ochronę na drodze postępowania cywilnego, można z punktu widzenia powyższego zapisu oceniać jako odpowiednie. Szczególną uwagę zwraca sformułowanie „wiedząc lub – gdy chodzi o środki cywilnoprawne – mając uzasadnione podstawy, aby wiedzieć”, w którym zdaje się ukrywać intencja uregulowania świadomych i celowych naruszeń dokonanych z pełną wiedzą na drodze postępowania karnego. Z drugiej strony umiejscowienie komentowanego przepisu poza sekcją poświęconą w ACTA środkom karnym zdaje się jednak wskazywać, że czyny w postaci usuwania informacji o zarządzaniu prawami i rozpowszechnianie utworów z usuniętymi informacjami tego typu nie powinny być poddane sankcjom karnym.

Należy zwrócić również uwagę na sformułowanie art. 27 ust. 5 ACTA, zgodnie z którym: *Każda Strona zapewnia odpowiednią ochronę prawną oraz skuteczne środki zaradcze przeciwko obchodzeniu skutecznych środków technicznych stosowanych przez autorów, wykonawców lub producentów fonogramów w związku z korzystaniem z ich praw, które to środki ograniczają podejmowanie wobec ich utworów, wykonań i fonogramów działań, na które ci autorzy, wykonawcy lub producenci fonogramów nie udzielili zezwolenia lub które nie są prawnie dozwolone.*

Zapis powyższy budzi wątpliwości, jako mogący potencjalnie prowadzić do ograniczenia prawa dozwolonego użytku. Niewątpliwie, jeżeli dany podmiot działa zgodnie z prawem, a więc również korzysta z utworu w ramach

dozwolonego użytku, nie powinien być za to ścigany, nawet jeżeli posiadacz praw własności intelektualnej nie godzi się na tego typu działania. Część art. 27 ust. 5 ACTA poświęcona zezwoleniom udzielonym przez posiadaczy praw wydaje się prowadzić do możliwości realnego ograniczenia zakresu dozwolonego użytku w obowiązującym kształcie. Należy jednak zwrócić uwagę na ogólne zasady ACTA, zgodnie z którymi nie może ona modyfikować zakresu istniejących obecnie praw autorskich. Przy interpretacji art. 27 ust. 5 ACTA należałoby się zatem kierować tymi ogólnymi wytycznymi i uznać dozwolony użytek za kategorię nadrzędną nad zezwoleniem posiadacza praw, a do zezwolenia odnosić się dopiero po ustaleniu, że dane działanie nie mieści się w zakresie dozwolonego użytku. Niemniej jednak wydaje się, że nieprecyzyjne sformułowanie komentowanego zapisu powoduje zbyt dużo niejasności, co do sytuacji prawnej osób korzystających z prawa dozwolonego użytku.

## Podsumowanie

ACTA jest porozumieniem międzynarodowym, które nie wprowadza nowych praw własności intelektualnej. W założeniu nie rozszerza też ani nie zawęża istniejących w tym zakresie w poszczególnych krajach regulacji materialnoprawnych, chociaż interpretacja niektórych zawartych w niej zapisów może zmierzać w tym kierunku.

Regulacje dotyczące ochrony praw własności intelektualnej w polskim prawie w chwili obecnej zasadniczo odpowiadają poziomowi ochrony przewidzianemu w ACTA. Porozumienie zawiera jednak również wiele zapisów, których dalece posunięta niejasność i nieprecyzyjność powoduje, że powstaje niepewność co do ich realizacji w praktyce. Realne obawy budzą kwestie określania odszkodowań, stosowania zabezpieczeń w postępowaniu cywilnym i realizowania roszczeń informacyjnych. Pewne wątpliwości powstają również w zakresie stosowania środków kontroli granicznej. W zakresie postępowań karnych istotny problem stanowi brak definicji pojęcia „piractwa praw autorskich”, które podlega ściganiu. Nie pozwala to na jednoznaczne stwierdzenie, że katalog czynów penalizowanych obecnie w polskim prawie nie uległby w wyniku wejścia w życie ACTA poszerzeniu. Wątpliwości budzi również ewentualna konieczność rozszerzenia zakresu czynów podlegających ściganiu z urzędu.

Umowa ACTA budzi również obawy, co do możliwości nadużywania prawa do uzyskiwania danych osobowych osób podejrzewanych o naruszenia praw własności intelektualnej, szczególnie w Internecie. Kwestia wykorzystywania danych osobowych budzi coraz więcej obaw w miarę rozwoju nowych technik komunikacyjnych. Sama umowa w obszarze najbardziej wrażliwym, a więc w zakresie ujawniania danych internautów, nie wprowadza obowiązku monitorowania i filtrowania treści przez dostawców Internetu. Pozostaje

tym samym zgodna z prawem unijnym, wprowadzającym wprost taki zakaz. Umożliwia krajom stron porozumienia nakazanie dostawcom Internetu przekazania danych podmiotów podejrzewanych o naruszenie praw własności intelektualnej bezpośrednio ich posiadaczom. Przepis ten ma charakter fakultatywny, a regulacje odnośnie do przekazywania informacji już w chwili obecnej szeroko zakreślają uprawnienia posiadaczy praw własności intelektualnej. Dlatego samo wejście w życie ACTA nie powinno prowadzić do radykalnych zmian w tym obszarze (choć – o czym pisałam wyżej – zakres podmiotowy i przedmiotowy roszczeń informacyjnych uległby pewnemu rozszerzeniu). Jednak obawy dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania danych osobowych co do zasady należy uznać za w pełni uzasadnione. Problem ten dostrzegła Komisja Europejska, która ostatnio przedstawiła projekt zasadniczych i kompleksowych zmian w tej dziedzinie

Konkludując, należy zatem stwierdzić, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące dochodzenia i egzekucji praw własności intelektualnej już obecnie w wielu obszarach zapewniają poziom ochrony przewidziany w ACTA bądź wyższy. Niektóre postanowienia umowy ACTA budzą jednak wątpliwości interpretacyjne niepozwalające jednoznacznie stwierdzić, jak w praktyce wyglądałaby ich realizacja. Inne prowadzą wprost do zaostrzenia polskich przepisów. Jeszcze inne budzą obawy, jednak z uwagi na swój fakultatywny charakter pozwalają państwom stron porozumienia samodzielnie zdecydować, czy i ewentualnie w jaki sposób zostaną wprowadzone do krajowego porządku prawnego.

Niezależnie jednak od samej treści ACTA, jak też od tego, jak dalej potoczą się jej losy, za największą jej wartość należy uznać otwarcie dyskusji na temat prawa własności intelektualnej we współczesnym świecie. Model ich ochrony wypracowany w poprzednich wiekach zdaje się wyczerpywać. Pozytywnie należy odbierać masowe zainteresowanie tym tematem. Być może dyskusja wokół ACTA stanie się impulsem do wypracowywania nowych rozwiązań w tym zakresie.