

**NARUSZENIE
PRAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
W PRAWIE PRYWATNYM
MIĘDZYNARODOWYM**

Marek Świerczyński

MONOGRAFIE LEX



LEX

a Wolters Kluwer business

NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PRAWIE PRYWATNYM MIĘDZYNARODOWYM

Marek Świerczyński

Zamów książkę w księgarni internetowej

proinfo.pl
księgarnia internetowa



LEX

a Wolters Kluwer business

Warszawa 2013

Stan prawny na 1 grudnia 2012 r.

Redakcja serii

Janusz Barta

Ryszard Markiewicz

Alicja Pollesch

Wydawca

Monika Pawłowska

Redaktor prowadzący

Adam Choiński

Opracowanie redakcyjne

Anna Krzesz

Łamanie

Sławomir Sobczyk

Układ typograficzny

Marta Baranowska

© Copyright by

Wolters Kluwer Polska SA, 2013

ISBN 978-83-264-4094-6

ISSN 1897-4392

Wydane przez:

Wolters Kluwer Polska SA

Redakcja Książek

01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a

tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35

e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl

www.wolterskluwer.pl

księgarnia internetowa www.profinfo.pl

Spis treści

Wykaz źródeł i skrótów / 11

Wstęp / 21

Rozdział I

Lex Loci Protectionis / 29

1. Wprowadzenie / 29
2. Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej / 29
3. Znaczenie zasady terytorializmu dla prawa prywatnego międzynarodowego / 35
4. Zasada asymilacji (traktowania krajowego) a prawo prywatne międzynarodowe / 43
5. Reguła *lex loci protectionis* a reguła *lex loci delicti* / 47
6. Krytyka zasady terytorializmu w kontekście prawa prywatnego międzynarodowego / 54
7. Koncepcja uniwersalizmu (*lex originis*) i zasada państwa pochodzenia / 58
8. Pojęcie własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym / 64
 - 8.1. Zakres praw własności intelektualnej / 66
 - 8.2. Prawa osobiste i majątkowe / 67
 - 8.3. Prawa wymagające i niewymagające rejestracji / 68
 - 8.4. Własność przemysłowa w prawie prywatnym międzynarodowym / 70
 - 8.5. Prawa, które nie wymagają rejestracji, a prawo prywatne międzynarodowe / 73
 - 8.6. Własność intelektualna w ujęciu rozporządzenia Rzym II / 75
 - 8.7. Krajowe prawa własności intelektualnej / 79
 - 8.8. Jednolite wspólnotowe prawa własności intelektualnej / 79

- 8.9. Własność intelektualna w świetle Zasad ALI i Zasad CLIP / **80**
- 9. Obce unormowania kolizyjnoprawne dotyczące naruszeń własności intelektualnej / **82**
- 10. Nowe polskie unormowanie kolizyjnoprawne własności intelektualnej / **89**
- 11. Podsumowanie / **93**

Rozdział II

Rozporządzenie Rzym II / 95

- 1. Wprowadzenie / **95**
- 2. Uwagi ogólne / **95**
- 3. Prace legislacyjne dotyczące rozporządzenia Rzym II / **104**
- 4. Zalety wprowadzenia odrębnej regulacji w rozporządzeniu Rzym II / **105**
- 5. Krytyka regulacji przyjętej w rozporządzeniu Rzym II / **109**
- 6. Krajowe prawa własności intelektualnej (art. 8 ust. 1) / **114**
 - 6.1. Wyłączenia / **118**
 - 6.2. Prawa własności przemysłowej / **120**
 - 6.3. Zagadnienia kwalifikacji rozgraniczającej: art. 6 i art. 8 rozporządzenia Rzym II / **122**
- 7. Jednolite wspólnotowe prawa własności intelektualnej (art. 8 ust. 2) / **123**
 - 7.1. Zakres normy kolizyjnej / **123**
 - 7.2. Łącznik normy kolizyjnej / **130**
 - 7.3. Kwalifikacja kolizyjnoprawna miejsca naruszenia / **134**
 - 7.4. Relacja art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II do przepisów kolizyjnych wynikających z rozporządzeń UE dotyczących wspólnotowych praw własności intelektualnej / **135**
- 8. Znaczenie art. 13 rozporządzenia Rzym II / **137**
- 9. Zakres prawa właściwego (art. 15 rozporządzenia Rzym II) / **140**
 - 9.1. Zakres prawa właściwego wskazanego na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rzym II / **142**
 - 9.2. Zakres prawa właściwego wskazanego na podstawie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II / **145**
- 10. Podsumowanie / **146**

Rozdział III

Zasady ALI oraz Zasady CLIP / 147

1. Wprowadzenie / 147
2. Uwagi ogólne / 148
3. Dyskusja w doktrynie – przed sporządzeniem Zasad CLIP i Zasad ALI / 149
4. Zagadnienia ogólne / 155
 - 4.1. Wprowadzenie do Zasad ALI / 155
 - 4.2. Wprowadzenie do Zasad CLIP / 159
 - 4.3. Elementy wspólne Zasad ALI i Zasad CLIP / 160
 - 4.4. Projekt japoński i Zasady Waseda / 161
5. Ogólne zasady kolizyjne / 162
 - 5.1. Założenia / 162
 - 5.2. Utrzymanie dominacji reguły *lex loci protectionis* / 163
 - 5.3. Łącznik miejsca rezultatu eksploatacji w Projekcie japońskim / 166
6. Problem stosowania reguł kolizyjnych a jurysdykcja krajowa / 169
7. Prawo właściwe dla zobowiązań z czynów nieuczciwej konkurencji / 174
8. Wstępna ogólna ocena projektów / 180
9. Podsumowanie / 182

Rozdział IV

Naruszenia wielomiejscowe (środowisko cyfrowe) / 183

1. Wprowadzenie / 183
2. Uwagi ogólne / 183
3. Eksploatacja przedmiotów praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym / 185
 - 3.1. Naruszenie majątkowych praw autorskich w środowisku cyfrowym / 186
4. Zasada terytorializmu a naruszenia wielomiejscowe w środowisku cyfrowym / 189
 - 4.1. Wielomiejscowość naruszenia a koncepcja *mosaic approach* / 189
 - 4.2. Ochrona oznaczeń w środowisku cyfrowym a zalecenie WIPO z 2001 r. / 195
 - 4.3. Zasada państwa pochodzenia a naruszenia praw własności intelektualnej / 198

5. Wielomiejscowość naruszenia w świetle art. 8 rozporządzenia Rzym II / **202**
 - 5.1. Wielomiejscowość w świetle art. 8 ust. 1 rozporządzenia Rzym II / **202**
 - 5.2. Wielomiejscowość w świetle art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II / **205**
6. Naruszenia wielomiejscowe w Zasadach ALI i Zasadach CLIP / **207**
 - 6.1. Reguła konsolidacyjna dotycząca naruszeń wielomiejscowych w Zasadach ALI / **208**
 - 6.2. Reguła konsolidacyjna dotycząca naruszeń wielomiejscowych *sensu stricto* – wyjątek dotyczący mediów globalnych w Zasadach CLIP / **212**
 - 6.3. Podobieństwa reguł konsolidacyjnych / **214**
 - 6.4. Różnice między regułami konsolidacyjnymi / **217**
 - 6.5. Krytyka rozwiązań przewidzianych w Zasadach ALI i Zasadach CLIP / **218**
 - 6.6. Reguła *de minimis* jako alternatywne rozwiązanie problemu naruszeń wielomiejscowych / **222**
7. Problem naruszeń pośrednich (*secondary liability*) i odpowiedzialności pośredników (*intermediaries*) / **225**
8. Prawo właściwe dla sporów o domeny internetowe / **235**
9. Podsumowanie / **236**

Rozdział V

Swoboda wyboru prawa właściwego / 239

1. Wyłączenie swobody wyboru prawa w rozporządzeniu Rzym II / **239**
2. Krytyka i postulaty dotyczące dopuszczenia swobody wyboru prawa właściwego / **242**
3. Swoboda wyboru prawa a jednolite wspólnotowe prawa własności intelektualnej / **245**
4. Swoboda wyboru prawa właściwego według Zasad ALI i Zasad CLIP / **246**
5. Podsumowanie / **250**

Rozdział VI

Wnioski / 252

1. Wprowadzenie / 252
2. Własna propozycja przepisów kolizyjnych / 254
3. Uzasadnienie propozycji zmian w art. 8 rozporządzenia Rzym II / 255
 - 3.1. Reguła ogólna dotycząca naruszeń krajowych praw własności intelektualnej / 255
 - 3.1.1. Argumenty za utrzymaniem reguły *lex loci protectionis* / 256
 - 3.1.2. Nowoczesne rozumienie reguły *lex loci protectionis* / 258
 - 3.1.3. Reguła *lex loci protectionis* a środowisko cyfrowe / 259
 - 3.1.4. Rekomendacja / 260
 - 3.2. Reguły szczególne dotyczące naruszeń krajowych praw własności intelektualnej / 261
 - 3.2.1. Celowość wprowadzenia wyjątków / 261
 - 3.2.2. Wyjątki a przepisy wymuszające swoje zastosowanie / 263
 - 3.2.3. Konsolidacja a zabezpieczenia sądowe / 265
 - 3.2.4. Reguła *de minimis* jako alternatywa / 266
 - 3.3. Zestaw reguł dotyczących naruszeń jednolitych wspólnotowych praw własności intelektualnej / 266

Summary / 269

Załącznik / 273

Orzecznictwo / 291

Bibliografia / 295

Wykaz źródeł i skrótów

I. Źródła prawa polskiego

- p.p.m. z 1965 r. – ustawa z dnia 12 listopada 1965 – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290 z późn. zm.)
- p.p.m. z 2011 r. – ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432)
- pr. aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
- p.w.p. – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)
- u.ś.u.d.e. – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

II. Źródła prawa unijnego

- TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010 r., s. 47)
- TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 340 z 10.11.1997, s. 173)
- rozporządzenie Rzym I – rozporządzenie nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Dz. Urz. UE L 177 z 04.07.2008, s. 6)

- rozporządzenie Rzym II – rozporządzenie nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2007, s. 40)
- rozporządzenie Bruksela I – rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE L 12 z 16.01.2001, s. 1)
- rozporządzenie o znaku wspólnotowym (CTMR) – rozporządzenie Rady WE nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2009, s. 1)
- rozporządzenie o wzorach wspólnotowych (CDR) – rozporządzenie Rady WE nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 3 z 05.01.2002, s. 1)
- rozporządzenie o oznaczeniach wspólnotowych – rozporządzenie Rady WE nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992, s. 1)
- dyrektywa internetowa – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz. Urz. WE L 167 z 22.06.2001, s. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 230)
- dyrektywa o handlu elektronicznym – dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (Dz. Urz. WE L 178, 17.07.2000, s. 1–16)
- dyrektywa telewizyjna – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/36/WE z dnia 30 czerwca 1997 r. zmieniająca dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich nr 89/552 z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji określonych przepisów prawnych i administracyjnych krajów członkowskich w zakresie działalności telewizyjnej (Dz. Urz. WE L 202 z 30.07.97, s. 60)

- dyrektywa w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z 30.04.2004, s. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 2, s. 32)
- dyrektywa satelitarna – dyrektywa Rady 93/83/WE z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz. Urz. WE L 248 z 06.10.1993, s. 15; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 134)
- dyrektywa audiowizualna – dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2007, s. 27–45)

III. Kodyfikacje prawa prywatnego międzynarodowego

- angielskie p.p.m. – Private International Law (Miscellaneous Provisions) Act 1995 Statutory Instrument 1996 No. 995 (C. 16), część III z późn. zm.
- austriackie p.p.m. – ustawa związkowa z dnia 15 czerwca 1978 r. o prawie prywatnym międzynarodowym (Bundesgesetzblatt 1978, cz. 109, nr 304, s. 1729 i n.)
- belgijskie p.p.m. – ustawa z dnia 16 stycznia 2004 r. wprowadzająca kodeks prawa prywatnego międzynarodowego (M.B., 27 stycznia 2004 r., s. 57344)
- bułgarskie p.p.m. – Ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym z dnia 17 maja 2005 r., Dz. Państwowy Nr 42 z 17 maja 2005 r. z późn. zm. (A. Belohlavek, *Rozporządzenie Rzym I. Konwencja rzymska. Komentarz*, t. II, Warszawa 2010, s. 921 i n.)

- chińskie p.p.m. – ustawa o prawie właściwym dotycząca zagranicznych stosunków cywilnoprawnych Republiki Ludowej Chin (przyjęta na 17. sesji Komitetu Stałego 11 Narodowego Kongresu Ludowego w dniu 28 października 2010 r., która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2011 r.), ang. tłum.: North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 2011, vol. XXXVII, s. 150–157
- EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) – ustawa wprowadzająca do kodeksu cywilnego (niemieckie przepisy prawa prywatnego międzynarodowego) w wersji opublikowanej w dniu 21 września 1994 r. (Federalny Dziennik Ustaw I, s. 2494, 1997 I, s. 1061), ostatnio zmieniona artykułem 2 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. (Federalny Dziennik Ustaw I, s. 1600, 1942)
- hiszpański k.c. – kodeks cywilny z 1998 r. w wersji określonej dekretem nr 1836/1974 z 31.05.1974 r. w sprawie zatwierdzenia wejścia w życie ustawy o podzielonym na artykuły tekście tytułu wstępnego kodeksu cywilnego
- litewski k.c. – kodeks cywilny Republiki Litewskiej, nr 1–459 z 17.05.1994 r., IPRax 1997, nr 5
- portugalski k.c. – dekret nr 47 344 z dnia 25 listopada 1966 r. (Dario do Governo nr 274, s. 1883) oraz dekret nr 496/77 z dnia 25 listopada 1977 r. (Dario da Republica nr 273, s. 2818 (1)–(50))
- rosyjski k.c. – ustawa federalna nr 135 z dnia 26 listopada 2001 r. wprowadzająca w życie trzecią część Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej (Rosyjski Dz. U. z 28 listopada 2001 r.); art. 1186–1224 – tytuł VI części III kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej
- rumuński k.c. – kodeks cywilny z dnia 17 lipca 2009 r. (LEGEA Nr 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil; Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 409 din 10 iunie 2011), która zastąpiła z dniem 1 października 2011 r. przepisy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego ustawy nr 105 z dnia 22 września 1992 r. w sprawie

- regulacji stosunków prawa międzynarodowego prywatnego (tłum. RCDIP 1994, 83 (1), s. 172 i n.)
- szwajcarskie p.p.m. – ustawa związkowa z dnia 18 grudnia 1987 r. o prawie prywatnym międzynarodowym (Bundesblatt 1987, cz. I, s. 5 i n.)
- węgierskie p.p.m. – dekret nr 13/1979 Prezydium Węgierskiej Republiki Ludowej z dnia 13 maja 1979 r. o prawie prywatnym międzynarodowym (Magyar Közlöny 1979, nr 33, s. 495 i n.)
- włoskie p.p.m. – ustawa z dnia 31 maja z 1995 r. Nr 218 Reforma włoskiego systemu prawa prywatnego międzynarodowego (in Suppl. ordinario n. 68, alla Gazz. Uff. n. 128, del 3 giugno 1995)

IV. Konwencje (obowiązujące i projektowane)

- konwencja berneńska – Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym Aktem paryskim konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (załącznik do Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474)
- konwencja monachijska – Konwencja monachijska z dnia 5 października 1973 r. o udzielaniu patentów europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737)
- konwencja paryska – Konwencja Związkowa Paryska z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, zmieniana i uzupełniana w czasie kolejnych konferencji rewizyjnych (w Rzymie 1886 r., w Madrycie w 1890 r. i 1891 r., w Brukseli w 1897 r. i 1900 r., w Waszyngtonie w 1911 r., w Hadze w 1925 r., w Londynie w 1934 r., w Lizbonie w 1958 r. oraz w Sztokholmie w 1967 r.). Polska jest stroną tekstu sztokholmskiego Konwencji (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 z późn. zm., załącznik)

- konwencja rzymska – Konwencja rzymska z dnia 19 czerwca 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych (tekst skonsolidowany Dz. Urz. UE C 169 z 08.07.2005, s. 10)
- konwencja rzymska o ochronie wykonawców – Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 125, poz. 800)
- porozumienie ACTA – projekt umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) 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
- porozumienie madryckie – Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 z późn. zm.) oraz protokół do tego Porozumienia z dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129)
- porozumienie TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights) stanowiące załącznik C do porozumienia ustanawiającego WTO, Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143; porozumienie zostało zatwierdzone przez UE w ramach Światowej Organizacji Handlu decyzją Rady 94/800/WE (Dz. Urz. L 336 z 23.12.1994, s. 1)
- WCT – traktat WIPO o prawie autorskim (WIPO Copyright Treaty), sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12)
- WPPT – traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach (WIPO Performances and Phonograms Treaty), sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 41, poz. 375)

V. Projekty prawa prywatnego międzynarodowego

- Projekt japoński (Transparency Proposal) – „Zasady prawa prywatnego międzynarodowego dotyczące własności intelektualnej” z 2009 r. opracowany na Uniwersytecie WASEDA w ramach projektu Global-COE, dostępny pod adresem: <http://www.tomeika.jur.kyushu-u.ac.jp/ip/pdf/Transparency%20RULES%20%202009%20Nov1.pdf>
- Zasady ALI – Principles of the Law. The American Institute. Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes, American Law Institute, Intellectual Property, St. Paul 2008
- Zasady CLIP – Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) – finalny projekt z dnia 1 grudnia 2011 r. dostępny pod adresem: <http://www.clip.eu/files/pdf2/FinalText-1December2011.pdf>
- Zasady Waseda – Zasady prawa prywatnego międzynarodowego dotyczące praw własności intelektualnej (wspólny projekt przygotowany przez członków Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Międzynarodowego Korei i Japonii), dostępny pod adresem: <http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/28/08.pdf>

VI. Czasopisma i publikatory

- BJIL – Brooklyn Journal of International Law
- CTLR – Computer & Telecommunications Law Review. The Journal of E-commerce, Technology and Communications
- Dz. U. – Dziennik Ustaw
- Dz. Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
- Dz. Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich

EIPR	– European Intellectual Property Review
GRUR Int.	– Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrechts, Auslands- und Internationaler Teil
ICLQ	– The International and Comparative Law Quarterly
IPRax	– Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrecht
ITLR	– International Technology Law Review
JDI	– Journal du droit international (Clunet)
JPIL	– Journal of Private International Law
KPP	– Kwartalnik Prawa Prywatnego
Mon. Praw.	– Monitor Prawniczy
PiP	– Państwo i Prawo
PPPM	– Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
RabelsZ	– Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
RCADI	– Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye
RCDIP	– Revue critique du droit international privé
TCFDIP	– Travaux du Comité Français de Droit International Privé
Zb. Orz.	– Zbiór Orzecznictwa TSUE
ZNUJ	– Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

VII. Wykaz skrótów tytułów opracowań najczęściej cytowanych

CLIP Principles with Comments and Notes 2012	– European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (1 December 2011), Comments and Notes, wersja robocza z 2012 r., planowana publikacja w 2013 r.
M. Pazdan 2012	– M. Pazdan, <i>Prawo prywatne międzynarodowe</i> , Warszawa 2012

- M. Illmer 2011 – M. Illmer (w:) *Rome II Regulation. Pocket Commentary*, red. P. Hubner, München 2011
- J. Fawcett, P. Torremans 2011 – J. Fawcett, P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford 2011
- Commentary on Waseda Principles 2010 – Commentary on Principles of Private International Law on Intellectual Property Rights (Joint Proposal Drafted by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan), October 14, 2010
- Intellectual Property 2010 – Intellectual Property in the Global Arena – Jurisdiction, Applicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan and the US, Tübingen 2010
- Intellectual Property 2009 – *Intellectual Property and Private International Law*, red. S. Leible, A. Ohly, *Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht* 28, Tübingen 2009
- ALI Principles with Comments and Reporters' Notes 2008 – Intellectual Property. Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes as Adopted by the The American Institute, May 14, 2007 (with Comments and Reporters' Notes), St. Paul 2008
- Intellectual Property and PIL 2005 – *Intellectual Property and Private International Law: Heading for the Future*, red. J. Drexel, A. Kur, *International Review of Industrial Property and Copyright (IIC)*, Studies in Industrial Property and Copyright Law, vol. 24, Oxford–Portland, Oregon 2005
- Intellectual Property and CoL 2005 – *Intellectual Property and Conflict of Laws*, red. J. Basedow, J. Drexel, A. Kur, A. Metzger, *Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht* 44, Tübingen 2005
- M. van Eechoud 2003 – M. van Eechoud, *Choice of Law in Copyright and Related Rights: Alternatives to the Lex Loci Protectionis*, The Hague–London–New York 2003
- T.K. Graziano 2003 – T.K. Graziano, *Europäisches Internationales Deliktsrecht*, Tübingen 2003

- Explanatory Memorandum 2003 – uzasadnienie Komisji Europejskiej do projektu rozporządzenia Rzym II z 2003 r., COM (2003) 427 final, 22.7.2003 r., *The Unification of Choice of Law Rules on Torts and Other Non-Contractual Obligations In Europe. The „Rome II” Proposal*, red. A. Malatesta, Padova 2006, s. 307–340
- Hamburg Group Comments 2003 – Hamburg Group for Private International Law, J. Basedow (coord.), *Comments on the European Commission’s Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations*, *RabelsZ* 2003, Bd. 67; http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_ii/contributions/max_planck_en.pdf
- Rome II Consultation – Consultation on a Preliminary Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations (3 maj 2002 r.), http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/rome_ii/news_summary_rome2_en.htm
- T. Pajor 1989 – T. Pajor, *Odpowiedzialność deliktowa w prawie prywatnym międzynarodowym*, Warszawa 1989

VIII. Inne skrótóy

- BGH – Bundesgerichtshof (niemiecki Federalny Trybunał Sprawiedliwości)
- ISP – Intermediary Service Provider (pośrednik w dostarczaniu treści)
- TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przed 1.12 2009 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości)
- WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organisation)

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokonanie krytycznej analizy reguł kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. Szczegółowej ocenie poddano przepisy rozporządzenia Rzym II¹ oraz propozycje legislacyjne wynikające z Zasad ALI (American Law Institute, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, 2008) oraz Zasad CLIP (European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), *Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property*, 1.12.2011 r.)². Uwzględniono również najnowszą polską regulację dotyczącą własności intelektualnej, wynikającą z prawa prywatnego międzynarodowego³

Celem przeprowadzonej analizy jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jakie obowiązują obecnie zasady ustalania prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych z naruszenia praw własności intelektualnej?

¹ J. Pazdan, *Rozporządzenie Rzym II – nowe wspólnotowe unormowanie właściwości prawa dla zobowiązań pozaumownych*, PPPM 2009, t. 4, s. 13–35.

² Tłumaczenie wybranych przepisów obu projektów zamieszczono w aneksie do niniejszego opracowania.

³ Na temat nowego prawa prywatnego międzynarodowego z 2011 r. zob. szczegółowo M. Pazdan 2012; tenże, *Nowa polska ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym*, PiP 2011, z. 6, s. 18–29; tenże, *O projekcie nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym*, PPPM 2007, t. 1, s. 11–19; J. Gołaczyński, *Wybrane zagadnienia na tle ustawy z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe*, Mon. Praw. 2011, nr 11, s. 573–576. O problemach międzyczasowych nowej ustawy pisze M. Kłoda, *Zagadnienia międzyczasowe nowego prawa prywatnego międzynarodowego*, KPP 2011, z. 2, s. 530–575; E. Ulrich, *Das polnische IPR-Gesetz von 2011 – Mitgliedstaatliche Rekodifikation in Zeiten supranationaler Kompetenzwahrnehmung*, RabelsZ 2012, vol. 76, no. 3, s. 597–638.

2. Na ile zasady te są prawidłowe w dobie globalnej eksploatacji dóbr niematerialnych, w szczególności w środowisku cyfrowym?
3. Jakie należy ewentualnie wprowadzić zmiany w obowiązujących kodyfikacjach prawa prywatnego międzynarodowego?

Z odpowiedzi tych mogą wynikać wnioski i sugestie dotyczące konieczności dokonania zmian w prawie prywatnym międzynarodowym na szczeblu unijnym – w rozporządzeniu Rzym II.

Uwagi wprowadzające

Własność intelektualna ma międzynarodowy charakter⁴. Właściwość ta nie wiąże się jedynie z dynamicznym rozwojem środków komunikacji elektronicznej. Pytania stawiane w związku z coraz powszechniejszym wykorzystaniem przedmiotów własności intelektualnej w środowisku cyfrowym skłaniają jednakże do podjęcia dyskusji dotyczącej kolizyjnoprawnych aspektów naruszeń praw własności intelektualnej. Czas już więc na dokonanie właściwego podsumowania. W związku z obowiązującymi obecnie przepisami kolizyjnymi z art. 8 rozporządzenia Rzym II należy zwrócić uwagę również na nowe polskie prawo prywatne międzynarodowe, które weszło w życie 16 maja 2011 r. Zawiera ono rozdział 10 zatytułowany „Własność intelektualna”. Ustawa ta w art. 33 (zawartym w rozdziale 7 „Zobowiązania”) dotyczącym zobowiązań ze zdarzenia niebędącego czynnością prawną odsyła do rozporządzenia Rzym II, które wprowadziło, jak już wyżej wspomniano, przepisy kolizyjne dotyczące naruszeń praw własności intelektualnej. Wyjaśnienia wymagają zatem relacje między tymi aktami prawa prywatnego międzynarodowego.

⁴ Z uwzględnieniem terytorialnej ochrony praw własności intelektualnej oraz związanym z tym wymogiem rejestracji (spełnienia odpowiednich formalności), który dotyczy większości praw własności przemysłowej – por. G. Dinwoodie, który zauważa, że: „copyrightable works possess a greater universality than trademark or patent rights”, *Conflicts and International Copyright Litigation: The Role of International Norms* (w:) Intellectual Property and CoL 2005, s. 198. W tym kontekście R. Skubisz podkreśla potrzebę odróżnienia aspektu powstawania i stosowania wynalazków od udzielenia ochrony prawnej na te rozwiązania (analogicznie w przypadku oznaczeń) – R. Skubisz, *Własność przemysłowa w systemie prawa*, Studia Prawa Prywatnego 2010–2011, z. 4(19)–1(20), s. 3. Jeśli chodzi o prawa autorskie zob. uwagi o uniwersalnym charakterze utworów S. Strömholma, *Copyright and the Conflict of Laws. A Comparative Study*, Munich 2010, s. 1. J. Błęszyński podkreśla, że „twórczość przekracza zarówno bariery czasowe, językowe, kulturowe, jak i polityczne”, *Konwencja berneńska a polskie prawo autorskie*, Warszawa 1979, s. 9.

Przy dokonywaniu pełnej oceny powyższych regulacji prawnych pomocne mogą być wnioski wynikające z analizy propozycji nowych kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego, tzw. *Zasad ALI* i *Zasad CLIP*. Finalna wersja pierwszego dokumentu została opublikowana już w 2008 r. (American Law Institute, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, 2008). Późniejsze Zasady CLIP, opublikowane 1 grudnia 2011 r., powinny mieć większe znaczenie dla UE (European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), *Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property*, 1.12.2011 r.). **Powyższe projekty stanowią skondensowany** wynik wieloletniej debaty prowadzonej w amerykańskich i europejskich środowiskach akademickich, dotyczącej problematyki kolizyjnoprawnej własności intelektualnej. Należy je uznać, wraz z projektami sporządzonymi dla potrzeb legislacyjnych państw azjatyckich: Projektem japońskim (tzw. propozycją transparentności) z 2009 r. oraz Zasadami Waseda z 2010 r.⁵, za ważny etap współczesnych przemian prawa prywatnego międzynarodowego w dziedzinie własności intelektualnej. Warto przy tym podkreślić, że nie zawierają one radykalnych i rewolucyjnych rozwiązań, które byłyby trudne do przyjęcia. Nie opierają się na przykład, gdy chodzi o naruszenia praw własności intelektualnej, na koncepcji uniwersalizmu (*lex originis*). Dążą raczej wspólnie do ustalenia nowoczesnego i pragmatycznego rozumienia tradycyjnej zasady terytorializmu praw własności intelektualnej oraz związanej z nią reguły kolizyjnej *lex loci protectionis*, choć przewidują kilka istotnych modyfikacji w wybranych kwestiach (np. w odniesieniu do tzw. naruszeń wielomiejscowych – *ubiquitous infringements*).

Fakt sporządzania propozycji kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego wskazuje na potrzebę zróżnicowania sposobu ustalania prawa właściwego dla różnych aspektów własności intelektualnej. Proponuje się m.in. w Zasadach ALI przyjęcie odrębnych reguł kolizyjnoprawnych dla praw własności intelektualnej, które wymagają rejestracji⁶ (dotyczących większości praw własności przemysłowej) oraz dla praw, które takiej rej-

⁵ Tłumaczenie wybranych przepisów projektów azjatyckich również zamieszczono w aneksie do niniejszego opracowania. Projekty zostały poddane krytycznej ocenie w opracowaniu R. Matulionyte, *IP and Applicable Law in Recent International Proposals: Report for the International Law Association*, Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law 2012, vol. 3, s. 263–305.

⁶ Pojęciem tym będę się posługiwać w odniesieniu do różnych wymogów formalnych, od spełnienia których zależy istnienie danego prawa wyłącznego. Obejmują one m.in. ściśle rozumiany wymóg zarejestrowania danego prawa własności intelektualnej we właściwym urzędzie państwowym.

stracji nie wymagają (np. prawa autorskiego czy prawa *sui generis* do baz danych). Wyróżnia się w obu projektach naruszenia wielomiejscowe, co w Zasadach CLIP oznacza w szczególności naruszenia dokonywane przy wykorzystaniu środków masowego przekazu (elektronicznych środków komunikacji) i proponuje w odniesieniu do nich wyspecjalizowane regulacje kolizyjne. Wskazuje się na potrzebę dopuszczenia możliwości dokonania wyboru prawa właściwego przez strony zobowiązania z naruszenia własności intelektualnej, w stopniu szerszym – jak w Zasadach ALI, bądź w węższym – jak w Zasadach CLIP (tj. z ograniczeniem wyboru jedynie do środków ochrony prawnej – *remedies*).

W niniejszym opracowaniu poszerzam analizę problematyki prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych z naruszenia własności intelektualnej, której poświęciłem jedynie krótki podrozdział w monografii *Delikty internetowe w prawie prywatnym międzynarodowym*, Kraków 2006. Potrzeba oddzielnego zajęcia się tymi zagadnieniami jest spowodowana znaczeniem własności intelektualnej we współczesnym świecie, co doskonale unaoczniała niedawna dyskusja w sprawie porozumienia ACTA⁷, jak również wielością problemów kolizyjnych wymagających rozpatrzenia. Wskazuje na to również duża liczba nowych zagranicznych opracowań dotyczących relacji własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, zawierających jednak bardzo wiele rozbieżnych propozycji i wniosków. Warto także zwrócić uwagę na wybrane orzecznictwo sądowe, w którym coraz częściej analizowane jest współczesne rozumienie zasady terytorializmu własności intelektualnej.

Bezpośrednim impulsem do sporządzenia niniejszej publikacji było wydanie wskazanych wyżej prywatnych kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego, w szczególności Zasad CLIP, których tłumaczenie na język polski przygotowałem wraz z dr Justyną Balcarczyk. Zostały one opublikowane w zeszycie 3 Kwartalnika Prawa Prywatnego (KPP) z 2012 r.

Ponieważ w monografii z 2006 r., jak również w innych publikacjach odniosłem się szczegółowo do tzw. zasady państwa pochodzenia, w niniejszym opracowaniu postanowiłem przedstawić tylko główne wnioski związane z relacją tej zasady do ochrony własności intelektualnej w środowisku cyfrowym. W pozostałym zakresie proponuję odesłanie do licznych publikacji dotyczących powyższej zasady, dostępnych także w języ-

⁷ E. Zielińska, M. Zieliński, *Rola ACTA w egzekwowaniu praw własności intelektualnej*, PiP 2012, z. 9, s. 3–17.

ku polskim⁸. Ponadto niniejsze opracowanie jedynie sygnalizuje problem relacji prawa konkurencji do prawa własności intelektualnej w ramach prawa prywatnego międzynarodowego, przede wszystkim w kontekście kwalifikacji. Stosowne uwagi zostały zawarte w rozdziale dotyczącym Zasad ALI i Zasad CLIP, ponieważ projekty te wprost odnoszą się do tego zagadnienia.

W publikacji *Prawo właściwe dla zobowiązań z naruszeń własności intelektualnej* (KPP 2010, z. 2, s. 381–432) przedstawiłem dość szczegółową analizę reguł kolizyjnych dotyczących własności intelektualnej zawartych w rozporządzeniu Rzym II (art. 8 w zw. z art. 13). Pozwoliło to na pewne skrócenie ogólnych uwag zawartych w rozdziale II, który dotyczy wyżej wymienionych przepisów kolizyjnych. Natomiast w niektórych aspektach poszerzono jednak zakres rozważań. Dotyczy to głównie zyskującej na znaczeniu problematyki naruszeń jednolitych wspólnotowych praw własności intelektualnej. Z tego powodu zwróciłem uwagę na uregulowania dotyczące regionalnych organizacji integracji gospodarczej (jak nazywają je w szerszym ujęciu Zasady CLIP). W tym przypadku dostrzegam większą potrzebę wprowadzenia bardziej rozbudowanej regulacji kolizyjnoprawnej.

W trakcie pracy nad niniejszą monografią rozpoczęła się dyskusja dotycząca porozumienia ACTA, którego celem jest ujednoczenie zasad ochrony własności intelektualnej w skali globalnej, a szczególnie w kontekście naruszeń w środowisku cyfrowym. Pojawia się w związku z tym pytanie, jaka jest relacja między ujednoczonym międzynarodowym prawem własności intelektualnej a prawem prywatnym międzynarodowym. Chodzi między innymi o to, czy szczególne reguły konsolidacyjne wprowadzone w Zasadach ALI i Zasadach CLIP, uwzględnione odpowiednio w Projekcie japońskim i Zasadach Waseda, dotyczące naruszeń wielomiejscowych, mogą skutkować przyjmowaniem przez sądy (w ramach tzw. konsolidacji) właściwości prawa państwa, które przewiduje wysoki sto-

⁸ Zob. m.in. J. Gołaczyński, *Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym*, Warszawa 2008; tenże, *Prawo właściwe dla umów elektronicznych (w:) Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym*, pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2005, s. 228–234; B. Fuchs, *Zasada państwa pochodzenia w dyrektywie o handlu elektronicznym i jej znaczenie dla prawa prywatnego międzynarodowego (w:) Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych*, Warszawa 2007, s. 39–60; D. Kot, *Materiały – handel elektroniczny*, KPP 2001, z. 1, s. 169; M. Spyra, *Międzynarodowe aspekty handlu elektronicznego – wybrane zagadnienia (w:) Prawo handlu elektronicznego*, pod red. M. Spyry, Bydgoszcz–Kraków 2005; D. Kot, M. Świerczyński, *Prawo właściwe i jurysdykcja krajowa dla stosunków prawnych w Internecie (w:) Handel elektroniczny. Prawne problemy*, pod red. J. Barty, R. Markiewicz, Kraków 2005.

pień ochrony własności intelektualnej, np. prawa państwa będącego stroną porozumienia ACTA (lub podobnego), w szczególności gdyby państwo to było równocześnie państwem, w którym znajduje się siedziba sądu orzekającego w sprawie. Byłoby to zjawisko tzw. *race to the top*, w odróżnieniu od problemu *race to the bottom* utożsamianego z zasadą państwa pochodzenia. Zagadnienie to zostanie poruszone w rozdziale dotyczącym naruszeń wielomiejscowych.

W niniejszym opracowaniu, wzorem porozumienia ACTA (art. 27 ust. 2)⁹, będę posługiwać się bardziej neutralnym (moim zdaniem) pojęciem środowiska cyfrowego zamiast pojęciami internetu czy środków komunikacji elektronicznej. To pierwsze ma charakter ogólny i obejmuje różne środki przekazu, w tym sieci cyfrowe. Do zagadnienia właściwej terminologii dotyczącej nowych technologii w prawie prywatnym międzynarodowym powrócę w rozdziale IV.

Niniejsza publikacja dotyczy zobowiązań pozaumownych z naruszenia praw bezwzględnych własności intelektualnej, a więc nie obejmuje zobowiązań wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z eksploatacją praw własności intelektualnej¹⁰.

Pierwszy rozdział zawiera omówienie podstawowych zagadnień dotyczących własności intelektualnej w ujęciu prawa prywatnego międzynarodowego. W szczególności moim celem było podkreślenie znaczenia zasady terytorializmu dla ochrony własności intelektualnej oraz konsekwencji obowiązywania tej zasady dla prawa prywatnego międzynarodowego. Rozważania obejmują także analizę samego pojęcia własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Staram się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy istnieje ewentualna potrzeba odrębnego kolizyjnoprawnego uregulowania praw własności intelektualnej, które nie wymagają rejestracji czy też spełnienia innych wymogów formalnych (np. prawa autorskie), oraz takich, które dla swojego istnienia wymagają dokonania rejestracji (np. większość praw własności przemysłowej).

W rozdziale II oceniono reguły kolizyjnoprawne rozporządzenia Rzym II dotyczące zobowiązań z naruszenia praw własności intelektualnej. Omówiony został przede wszystkim kluczowy art. 8. Zwrócono także uwagę na odrębne unormowanie sytuacji, gdy dochodzi do naruszeń jedno-

⁹ A. Pudło, *Wybrane aspekty prawne umowy ACTA*, Edukacja Prawnicza 2012, nr 10, s. 35.

¹⁰ W tym zakresie wskazać należy opracowania m.in. E. Traple, *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Warszawa 2010 oraz K. Grzybczyk, *Prawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej*, Warszawa 2010.

litych wspólnotowych praw własności intelektualnej. Ocenie poddano również zagadnienie zakresu prawa właściwego wyznaczonego przez przepisy rozporządzenia (art. 15), mając na uwadze związane z tym kontrowersje.

W rozdziale III zostały przedstawione propozycje rozwiązań kolizyjnoprawnych zawartych w kodyfikacjach prywatnych (głównie w Zasadach ALI i Zasadach CLIP), zasygnalizowano także modyfikacje przyjęte w Projekcie japońskim i Zasadach Waseda. Wszystkie powyższe dokumenty nazywam łącznie projektami, choćby z tego względu, że jeśli nawet stanowią zamkniętą, opublikowaną już wersję, to nie mają charakteru wiążącego, ale stanowią propozycję wzorcowej regulacji, odpowiednio, dla ustawodawcy międzynarodowego, krajowego bądź unijnego. Można je także traktować jako zestaw wytycznych kolizyjnoprawnych (*toolbox*) dla sądów. W rozdziale tym odniesiono się również do problematyki wybranych aspektów prawa konkurencji, mając na uwadze ich relację z prawem własności intelektualnej.

W rozdziale IV omówiono specyfikę naruszeń wielomiejskowych, przede wszystkim tych, które dokonywane są w środowisku cyfrowym. Zawarty w nim został przegląd proponowanych rozwiązań kolizyjnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem odrębnych unormowań zawartych w Zasadach ALI oraz Zasadach CLIP. Rozdział ten jest rozbudowany ze względu na współczesne znaczenie eksploatacji przedmiotów własności intelektualnej przy wykorzystaniu nowych technologii.

Rozdział V dotyczy możliwości i potrzeby dopuszczenia ograniczonej swobody wyboru prawa właściwego przez strony zobowiązania z naruszenia prawa własności intelektualnej.

Ostatni – rozdział VI – zawiera podsumowanie oraz rekomendację przepisów kolizyjnych, które mogą zostać wprowadzone do rozporządzenia Rzym II w ramach jego oczekiwanej wkrótce nowelizacji.

Zakończenie książki stanowi lista omawianych w pracy najważniejszych przepisów kolizyjnych zawartych w najnowszym polskim prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r., rozporządzeniu Rzym II, Zasadach ALI i Zasadach CLIP oraz Projekcie japońskim i Zasadach Waseda. Dokonano również tłumaczenia wybranych przepisów tych czterech końcowych dokumentów na język polski.

Materiały do niniejszej publikacji zostały zgromadzone m.in. w trakcie pobytów w Instytutach Maxa Plancka w Hamburgu i Monachium. Dziękuję również za możliwość skorzystania ze zbiorów biblioteki Instytutu Własności Intelektualnej w Krakowie.

Rozdział I

Lex Loci Protectionis

1. Wprowadzenie

W rozdziale I przedstawione zostaną zagadnienia ogólne dotyczące naruszeń własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym. Omówiona zostanie zasada terytorializmu, tradycyjnie uznawana za podstawową właściwość praw własności intelektualnej, oraz zaznaczony zostanie jej wpływ na obowiązujące regulacje kolizyjnoprawne. Przedstawiona zostanie krytyka zasady terytorializmu, jak również zasygnalizowane alternatywne propozycje rozwiązań kolizyjnoprawnych. Zostanie zwrócona uwaga na wybrane krajowe regulacje kolizyjnoprawne z zakresu własności intelektualnej. Zakończenie rozdziału stanowi omówienie wybranych krajowych unormowań kolizyjnoprawnych z zakresu własności intelektualnej.

2. Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej

Podstawową cechą praw własności intelektualnej, co tradycyjnie podkreśla się w poświęconych im opracowaniach¹¹, jest ich terytorialny cha-

¹¹ S. von Lewinski, *International Copyright Law and Policy*, Oxford 2008, s. 6; G. Dinwoodie, *Developing a Private International Intellectual Property Law: The Demise of Territoriality?*, *William And Mary Law Review* 2009, vol. 51, s. 713; w polskiej literaturze zob. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2008; J. Bleszyński, *Konwencja berneńska...*, s. 7 i n. (z odwołaniem do F. Zolla). O terytorializmie patentów pisze J. Szmidt-Szałewski, *Sądy i prawo właściwe w sprawach o naruszenie patentów europejskich. Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce*, Warszawa 2001, s. 119. P. Podrecki zaznacza: „Prawa własności przemysłowej i intelektualnej mają charakter terytorialny, który może być rozszerzony albo przez uzyskanie prawa na terenie innego kraju albo przez

rakter. Zasada terytorializmu jest przyjmowana tradycyjnie w przedmiocie istnienia, wykonywania, jak również ochrony praw własności intelektualnej (zarówno prawa autorskiego i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, jak i innych praw na dobrach niematerialnych)¹². Zasada ta odzwierciedla prawa suwerenne państw do zorganizowania i uregulowania systemów własności intelektualnej¹³. Wiąże się to z gospodarczym, a także politycznym charakterem tych praw. Każde państwo ustala samodzielnie (w założeniu) zasady ochrony własności intelektualnej¹⁴, co można postrzegać w dwóch ujęciach¹⁵: a) jako wyłączne uprawnienie państwa do określenia zasad dotyczących własności intelektualnej, np. zakresu ich ochrony, włączając w to wszelkie ograniczenia tych praw; b) jako wyłączne uprawnienie państwa do przyznawania lub odbierania indywidualnych praw, w szczególności poprzez rejestrację, unieważnienie lub zakończenie stosownych postępowań.

Zasada terytorializmu powoduje, że skutki praw własności intelektualnej dotyczące terenu danego państwa zależą od prawa tego państwa oraz że prawa te powinny odnosić się wyłącznie do zachowań podejmowanych na tym terytorium, dla którego zostały ustanowione¹⁶. Przyjmuje się w konsekwencji, że ustawodawstwo danego państwa dotyczące własności intelektualnej nie powinno mieć zastosowania do zachowań podejmowanych poza terytorium tego państwa¹⁷. Jednakże zasada ta od pewnego czasu ulega modyfikacjom, o czym będzie jeszcze mowa w niniejszym rozdziale i kolejnych.

W każdym państwie istnieje zatem, w ujęciu ogólnym, niezależny system praw własności intelektualnych, które tworzą odrębnie istniejące (dla

działanie konwencji międzynarodowej”, *Środki ochrony praw własności intelektualnej*, Warszawa 2010, s. 65–66.

¹² M. van Eechoud 2003, s. 4 i 95–97; M. Pazdan 2012, s. 227–233; J. Fawcett, P. Torremans, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford 1998, s. 462. Por. Glossary (w:) *ALI Principles with Comments and Reporters’ Notes 2008*, s. 196; M. Szpunar, *Promocja towarów w prawie wspólnotowym*, Kraków 2002, s. 217–218.

¹³ F. Dessemontet, *The ALI Principles: Intellectual Property in Transborder Litigation* (w:) *Intellectual Property 2010*, s. 41.

¹⁴ D. Vicente, *La propriété intellectuelle en droit international privé*, Leiden–Boston 2009, RCADI 2008, t. 335, s. 125.

¹⁵ A. Kur, *Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?* (w:) *Intellectual Property 2009*, s. 6.

¹⁶ S. von Lewinski, *International...*, s. 6.

¹⁷ Na temat eksterytorialnego stosowania prawa własności intelektualnej zob. G. Dinwoodie, *Extra-Territorial Application of IP Law: A View from America* (w:) *Intellectual Property 2009*, s. 123–136.

każdego państwa osobno) wyłączne prawa podmiotowe. J. Fawcett i P. Torremans używają w tym zakresie następującego określenia: *patchwork of national protections*¹⁸. Tak skrajne i restrykcyjne rozumienie zasady terytorializmu przełamują jednak porozumienia międzynarodowe¹⁹, a w szczególności działalność w dziedzinie własności intelektualnej takich organizacji integracji gospodarczej i politycznej jak UE. Przykładem może być dwuskładnikowy system, który będzie stosowany po wprowadzeniu w życie instytucji jednolitego patentu unijnego, w którym drugi filar stanowią będą patenty krajowe oraz europejskie²⁰. Trzeba jednak podkreślić, że zasada, iż prawa własności intelektualnej mają charakter terytorialny, istnieje także w obrębie UE, co potwierdził TSUE w orzeczeniu w sprawie *Lagardère*²¹.

Konsekwencją zasady terytorializmu są następujące atrybuty prawa własności intelektualnej²²: a) prawa te są nabywane w każdym państwie, niezależnie od istniejących w innych państwach praw do tego samego przedmiotu intelektualnego; b) ustawodawstwo każdego państwa samodzielnie określa ustanowienie praw wyłącznych, czas trwania, zakres i ich treść; c) z faktu istnienia prawa wyłącznego w danym państwie nie można wywodzić, że analogiczne prawo istnieje również w innych państwach.

Koncepcję terytorializmu broni się względami historycznymi, ze względu na istnienie systemu przywilejów obowiązujących na terytorium danego państwa, które zapoczątkowały rozwój własności intelektualnej²³. Pewnego rodzaju pozostałością tego modelu jest ustanawianie praw własności przemysłowej w drodze rejestracji (z reguły wydania sto-

¹⁸ J. Fawcett, P. Torremans, *Intellectual...*, s. 478.

¹⁹ M. Pazdan 2012, s. 228.

²⁰ J. Gaster, *Towards an European Patent Strategy: the EU vision for improving the patent system in Europe* (w: *When Worlds Collide: Intellectual Property, High Technology and the Law*, pod red. M. Barczewskiego, M. Miłosza, R. Warnera, Warszawa 2008, s. 63–64.

²¹ Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie C-192/04, *Lagardère Active Broadcast v. Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE)* i in. (wniosek Sądu Kasacyjnego o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym), Dz. Urz. UE C 156 z 12.06.2004. W tezie 46 uzasadnienia wyroku zapisano: „tym samym nie ma ona [dyrektywa 92/100 – M.Ś.] na celu zakwestionowania zasady terytorialności tych praw, uznanej przez prawo międzynarodowe i dopuszczzonej również przez Traktat WE. Prawa te mają więc charakter terytorialny, a prawo wewnętrzne może przewidywać sankcje jedynie za działania dokonane na terytorium danego kraju”.

²² Por. M. Czajkowska-Dąbrowska, *Sytuacja prawna autorów obcych w Polsce*, Warszawa 1991, s. 76 i n. P. Grzegorzczak, *Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej*, Warszawa 2007, s. 144.

²³ Zob. szerzej L. Górnicki, *Rozwój idei praw autorskich od początków do II Wojny Światowej*, KPP 2000, z. 3, s. 738–767.

Marek Świerczyński – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adwokat; arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych; ekspert legislacyjny Pracodawców RP. Specjalizuje się w problematyce prawa własności intelektualnej, prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa nowych technologii.

■ Monografia jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją, w której w kompleksowy sposób omówiono zagadnienia związane z ustaleniem prawa właściwego dla zobowiązań z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w świetle obowiązujących oraz projektowanych kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego.

- Czytelnik znajdzie w niej wyjaśnienia dotyczące m.in.:
- zasad prawidłowego stosowania przepisów rozporządzenia Rzym II,
 - stosowania obowiązujących przepisów kolizyjnych w sferze własności intelektualnej, gdy do naruszenia dochodzi w Internecie,
 - znaczenia regulacji odnoszących się do własności intelektualnej w nowej polskiej ustawie – Prawo prywatne międzynarodowe w świetle rozporządzenia Rzym II,
 - problematyki prawa właściwego dla odpowiedzialności podmiotów pośredniczących w świadczeniu usług drogą elektroniczną (ISP) z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej,
 - zmian *de lege ferenda*, gdy chodzi o prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych z zakresu własności intelektualnej, w szczególności w kontekście środowiska cyfrowego.

■ Książka jest adresowana przede wszystkim do prawników specjalizujących się w zagadnieniach własności intelektualnej, pracujących w kancelariach oraz innowacyjnych przedsiębiorstwach międzynarodowych. Przydatna będzie także prawnikom zajmującym się obrotem zagranicznym oraz osobom zainteresowanym prawem Internetu w kontekście własności intelektualnej.



Uniwersytet Jagielloński

SERIA REKOMENDOWANA PRZEZ
KATEDRĘ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ UJ

ISSN 1897-4392
ISBN 978-83-264-4094-6



9 78 83 26 44 09 46

Cena 99 zł
(w tym 5% VAT)

Zamówienia:

infolinia 801 04 45 45, fax 22 535 80 01
zamowienia.książki@wolterskluwer.pl
www.wolterskluwer.pl
księgarnia internetowa www.profinfo.pl