

OPINIA PRAWNA

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na zlecenie zarządu spółki Partacki Architekci Sp. z o.o. przez zespół WYCZERPANI PRAWEM, w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., Dz.U.2006.90.631 -j.t. (zwaną dalej: „p.a.”);
- kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz.U.2014.121 -j.t. (zwany dalej „k.c.”);
- kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r., Dz.U.2014.101 -j.t. (zwany dalej „k.p.c.”);
- kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U.1997.88.553 (zwany dalej „k.k.”);
- ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z dnia 28 października 2002 r. Dz. U. 2012.768-j.t (zwaną dalej „u.o.z.”);
- dyrektywę 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U.U.E.L.2001.167.10 (zwaną dalej: „dyrektywą InfoSoc”);
- dyrektywę 2009/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych, Dz.U.U.E.L.2009.111.16 (zwaną dalej: „dyrektywą komputerową”);
- Traktat o Unii Europejskiej, Dz.U.2004.90.864/30 (zwany dalej: “TUE”);
- Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U.2004.90.864/2 (zwany dalej: “TFUE”)

oraz o stan faktyczny przedstawiony przez zleceniodawcę.

Przedmiotem opinii jest wykładnia treści postanowień umów zawartych pomiędzy spółką KREATORIS Sp. z o.o. (zwaną dalej: „KREATORIS”) a Studium Architektonicznym A(r)cha! Sp. z o.o. oraz pomiędzy spółką Partacki Architekci Sp. z o.o. (zwaną dalej: „PARTACKI”) a A(r)cha!, ocena możliwych kroków prawnych przeciwko spółce PARTACKI ze strony KREATORIS oraz analiza sytuacji

prawnej spółki zleceniodawcy w ewentualnym sporze sądowym z KREATORIS. W związku z tym rozważenia wymagają w szczególności następujące problemy:

- A. charakter prawny i przedmiot umowy licencyjnej zawartej pomiędzy KREATORIS a Studiem Architektonicznym A(r)cha! Sp. z o.o. (zwanym dalej: "A(r)cha!") oraz zakres uprawnień licencjobiorcy;
- B. charakter prawny i skuteczność "Umowy odsprzedaży licencji" zawartej pomiędzy A(r)cha! a PARTACKI;
- C. możliwe roszczenia i ich zakres oraz inne kroki prawne jakie KREATORIS może podjąć w stosunku do PARTACKI;
- D. możliwość obrony Partacki przed roszczeniami KREATORIS, w szczególności powołania się na wyczerpanie prawa do rozpowszechniania egzemplarza utworu;
- E. sytuacja procesowa PARTACKI w sporze sądowym z KREATORIS, w szczególności możliwość wezwania ARCHA do udziału w postępowaniu oraz ewentualne roszczenia PARTACKI w stosunku do A(r)cha!.

1. STAN FAKTYCZNY

1.1. Stosunek prawny łączący A(r)cha! z KREATORIS

Studio Architektoniczne A(r)cha! nabyło u KREATORIS program komputerowy do projektowania architektonicznego Archduke. Program został ściągnięty przez A(r)cha! ze strony internetowej KREATORIS. Studio złożyło jednocześnie „zamówienie na licencje” na korzystanie z programu na 10 stanowiskach komputerowych. KREATORIS w odpowiedzi na zamówienie wystawiła fakturę, w której doszło do określenia przedmiotu umowy jako „10 licencji na korzystanie z programu Archduke z obsługą posprzedażową”. Jednocześnie na fakturze znalazła się adnotacja „Warunki licencji na stronie www.kreatoris.com/archduke”. Zarazem na tejże stronie, z której pobrano program i za pośrednictwem której złożono zamówienie, znajdowało się zastrzeżenie tej samej treści i klikalne okienko „Zapoznałem się z treścią warunków licencji i akceptuję je.”

W opisanych wyżej warunkach licencji znajdują się m.in. postanowienia następującej treści: „Kreatoris Sp. z o.o. udziela nabywcy licencji na zwielokrotnienie Programu poprzez jego zainstalowanie na komputerach w liczbie wskazanej w Zamówieniu, stosowanie Programu przez komputery, na których został zainstalowany zgodnie z licencją, wykonanie kopii zapasowej. Nabywca licencji nie ma prawa udzielania dalszych licencji. Przekroczenie zakresu licencji zobowiązuje nabywcę każdorazowo do zapłaty na rzecz Kreatoris Sp. z o.o. kary umownej w wysokości 10.000 zł.”

1.1.1. Charakter umowy łączącej A(r)cha! z KREATORIS

Umowa, która została zawarta przez strony została przez nie określona jako „sprzedaż”, a jej przedmiotem było “10 licencji na korzystanie z programu Archduke z obsługą posprzedażową”. Zarówno pierwsze, jak i drugie określenie mogą budzić wątpliwości interpretacyjne, więc aby móc formułować wnioski dotyczące sytuacji prawnej podmiotów uczestniczących w czynnościach objętych okolicznościami faktycznymi, należy w pierwszej kolejności ustalić, jaką umowę strony zawarły. Charakterystyka będzie opierała się na analizie elementów stanu faktycznego przedstawionego przez zleceniodawcę, a wszelkie elementy wykraczające poza czystą analizę faktów, z uwagi na zawłość tematyki i zapewnienie klarowności wyводу, będą rozwinięte w kolejnych częściach opinii, poświęconych już w całości analizie prawnej.

Jednoczesne użycie określenia “sprzedaż” oraz “zamówienie na licencje” jest wynikiem używania języka potocznego do opisywania czynności prawnych, co jest normalnym zjawiskiem, także wśród podmiotów profesjonalnych, którymi są spółki A(r)cha! i KREATORIS. Dlatego zgodnie z art. 65 ust. 2 k.c. należy zbadać, jaki był zgodny zamiar stron bazując na celu umowy, a nie na jej dosłownym brzmieniu. Licencje są bowiem, zgodnie z językiem prawnym, udzielane, a nie sprzedawane; pojęcie sprzedaży odnosi się do przenoszenia autorskich praw majątkowych za wynagrodzeniem. Z uwagi na fakt, iż przedmiot sprzedaży został określony jako “10 licencji” oraz uszczegółowiony w warunkach licencji jako “Kreatoris udziela nabywcy licencji” należy uznać, iż strony zawierając umowę, miały na celu zawarcie odpłatnej umowy licencyjnej, a nie umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych. Z przedstawionych postanowień umownych wynika, że zamiarem stron, było umożliwienie A(r)cha! korzystania z programu. Nie wynika natomiast, aby miała ona nabyć wyłączność takiego korzystania lub możliwość dalszego rozporządzania nabytymi prawami, co byłoby typowe, gdyby strony zawarły umowę przenoszącą prawa.

Dla oceny prawnej umowy zawartej pomiędzy stronami konieczne jest uwzględnienie także działań stron polegających na udostępnieniu programu do pobrania i jego pobraniu. Czynność ta nie pozostaje bez wpływu dla rozróżnienia między pojęciem “sprzedaży” a “udzielenia” [zamówienia] licencji.

Zakwalifikowanie prawne działań polegających na zawarciu umowy licencyjnej połączonej ze ściąganiem programu komputerowego ze strony internetowej było przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TS UE) w wyroku z dnia 3 lipca 2012r. o sygnaturze C-128/11, w sprawie UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp (szerzej o podstawach do powoływania i zasadności opierania się na wyrokach TS UE w części opinii

poświęconej stanowi prawnemu). W tamtej sprawie firma Oracle, tak jak w niniejszej sprawie KREATORIS, zajmuje się sprzedażą programów komputerowych poprzez system pobierania plików z Internetu. Klient pobiera kopię oprogramowania bezpośrednio ze strony internetowej Oracle na swój komputer. Przyznane w umowie licencyjnej prawo do korzystania z takiego programu obejmuje uprawnienie do trwałego przechowywania kopii tego programu na serwerze i udostępnienia go określonej liczbie użytkowników poprzez wprowadzenie go do pamięci głównej ich komputerów, co powoduje, że stan faktyczny jest tożsamy z tym, który występuje w sprawie będącej przedmiotem opinii. Spór między Oracle a UsedSoft zasadzał się na tym, iż firma UsedSoft nabywała licencje od klientów Oracle a następnie odsprzedawała je podmiotom zainteresowanym. Ocena, czy działania UsedSoft naruszały prawa autorskie Oracle zależała od ustalenia, czy doszło do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Oracle a nabywcami pobranego egzemplarza programu, a przez to do wyczerpania autorskich praw majątkowych na polu jakim jest rozpowszechnianie. Zgodnie ze stanowiskiem TS UE wyrażonym w sprawie UsedSoft, umową sprzedaży jest taka umowa, w wyniku której podmiot w zamian za jedнокrotną zapłatę przenosi na inną osobę nieograniczone w czasie prawo korzystania z przedmiotu umowy .

1

1.1.2. Przedmiot umowy łączącej A(r)cha! z KREATORIS

Strony określiły przedmiot umowy jako “10 licencji na korzystanie z programu Archduke z obsługą posprzedażową”. Określenie “10 licencji” może budzić pewne wątpliwości, a mianowicie: czy w wyniku zawartej umowy udzielonych zostaje 10 odrębnych licencji, czy 1, która upoważnia do korzystania z programu komputerowego na 10 stanowiskach.

Za pierwszym ze stanowisk przemawia literalne brzmienie umów, bowiem KREATORIS i A(r)cha! określiły liczbę licencji jako 10. A(r)cha! posłużyła się także ściśle określoną liczbą przy zawieraniu umowy ze spółką PARTACKI, na mocy której “przeniosła na Partacki Architekci (...) 4 licencje nabyte od Kreatoris”. Wykładnia przeciwna znajduje natomiast podstawę w brzmieniu warunków licencji: “Kreatoris Sp. z o.o. udziela nabywcy licencji na zwielokrotnienie Programu poprzez jego zainstalowanie na komputerach w liczbie wskazanej w Zamówieniu”. Z niniejszego fragmentu można wywnioskować, iż zamiarem stron było udzielenie jednej licencji, która upoważniała do zwielokrotnienia i zainstalowania programu na dziesięciu stanowiskach. Druga z interpretacji jest także znacznie częściej spotykana w praktyce. Ceny 10 licencji są wyższe, niż 1 licencji umożliwiającej 10 zwielokrotnień, przez co nabywcy co do zasady decydują się na drugą z opcji. Różnica między

1

Tak też: R. Markiewicz, J. Barta, *Z perspektywy legalnego dysponenta programu komputerowego*, ZNUJ PPWI, Kraków 2012, s. 27.

dwoma stanowiskami jest niezmiernie istotna, gdyż od niej zależy ocena, czy, a jeżeli tak to w jakim zakresie, doszło do wyczerpania prawa.

W wyniku poczynionych wyżej rozważań należy zatem uznać, iż przedmiotem umowy A(r)cha! i KREATORIS uczyniły jedną licencję, która umożliwia korzystanie z programu na 10 stanowiskach.

1.1.3. Zakaz udzielania sublicencji

Należy też zwrócić uwagę na następujące postanowienie umowy licencyjnej: "Nabywca licencji nie ma prawa udzielania dalszych licencji". Tłumacząc to zdanie na język prawniczy, jest to zakaz udzielania sublicencji, czyli upoważniania innego podmiotu do wykonywania całości bądź części uprawnień wynikających z licencji. Postanowienie to nie było konieczne, jest jedynie powtórzeniem regulacji p.a.

1.2. Umowa między A(r)cha! i PARTACKI

A(r)cha!, z uwagi na fakt, iż zainstalowała program wyłącznie na sześciu z dziesięciu możliwych stanowisk, zawarła umowę "odsprzedaży licencji" z PARTACKI, której celem było przeniesienie na PARTACKI pozostałych czterech licencji nabytych od KREATORIS. Zgodnie z uwagami poczynionymi w akapicie 1.1.4., działanie takie należy zakwalifikować jako złamanie przez A(r)cha! zakazu sublicencji. Jednocześnie PARTACKI pobrała program Archduke ze strony KREATORIS, nie składając jednak w KREATORIS zamówienia. Partacki zainstalowała program na 4 stanowiskach komputerowych i rozpoczęła jego stosowanie. Ocena tego stanu faktycznego nastąpi w dalszej części opinii i sprowadzać się musi do oceny ważności bądź skuteczności umowy i możliwości powołania się przez PARTACKI na zarzut wyczerpania prawa.

1.3. Korzystanie z programu przez PARTACKI

Miesiąc po rozpoczęciu stosowania programu przez PARTACKI wykryto w nim usterkę. PARTACKI wystąpiła do KREATORIS o usunięcie tej usterki wskazując, że usuwanie usterek programu stanowi jedną z czynności obsługi posprzedażowej, wpisanej w warunki licencyjne, a taką obsługę uzyskał poprzednik prawny Partacki Architektki – Studio Architektoniczne A(r)cha!.

W wyniku tego wystąpienia KREATORIS dowiedziała się o sprzedaży 4 z 10 licencji przez A(r)cha!, co uznała za naruszenie swoich interesów. Polityka marketingowa KREATORIS przewidywała bowiem

progresywny rabat na opłatach licencyjnych (konkretnie w przypadku nabycia 10 do 20 licencji wynosił on 5%, od 20 do 50 – 7%, a powyżej 50 – 10%).

2. NARUSZENIE PRZEZ PARTACKI MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH PRZYSŁUGUJĄCYCH KREATORIS

Spółce KREATORIS, zgodnie z 74 ust. 3 p.a. przysługują majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego Archduke. Na monopol prawnoautorski, zgodnie z art. 74 ust. 4 p.a. składają się prawo do zwielokrotnienia, prawo do tłumaczenia i adaptacji oraz wprowadzania innych zmian oraz prawo do rozpowszechniania. Art. 74 ust. 4 p.a. stanowi *lex specialis* względem art. 17 p.a. W istocie jednak treść art. 74 ust. 4 p.a. odpowiada w znacznym stopniu treści prawa autorskiego do korzystania z utworu wymienionego w art. 17 tj. prawu do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Przyjęta przez ustawodawcę kazuistyczna redakcja przepisów miała na celu jedynie usunięcie wątpliwości, jakie mogłyby powstawać w praktyce przy dokładnym wyznaczeniu zakresu prawa wyłącznego do programu .

Przyjmując powyżej ustalony charakter prawny zawartych umów oraz utrwalony w polskiej doktrynie prawa autorskiego pogląd o czysto zobowiązującym charakterze umów licencyjnych , z przedstawionego przez zleceniodawcę stanu faktycznego wynika, iż PARTACKI nie nabyła żadnych uprawnień do korzystania z programu. PARTACKI ani nie nabyła autorskich praw majątkowych do programu Archduke, ani nie zawarła umowy licencyjnej z uprawnionym z tych praw, a zawarta przez nią z A(r)cha! „umowa odsprzedaży” nie może być traktowana jako ważna umowa licencyjna, a to wobec faktu, iż norma dyspozytywna art. 67 ust. 3 p.a. zakazująca sublicencjonowania, nie została wyłączona, a wręcz zakaz został podkreślony poprzez powtórzenie go w treści umowy licencyjnej w postaci postanowienia: „Nabywca licencji nie ma prawa udzielania dalszych licencji”. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 k.c. czynności prawne sprzeczne z ustawą są nieważne. Z tego powodu A(r)cha! nie była uprawniona do „odsprzedaży” części zakresu licencji polegającej na upoważnieniu do stosowania programu na czterech stanowiskach komputerowych, a PARTACKI nie uzyskała uprawnienia do korzystania z programu.

2

Tak: J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, LEX 2011, uwagi do art.

74.

3

Tak: R. Markiewicz, J. Barta, *Z perspektywy legalnego dysponenta programu komputerowego*, ZNUJ PPWI 2012, nr 118, s.; E. Traple, *Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim*, Warszawa 2012, s. 25; T. Targosz, K. Włodarska-Dziurzyńska, *Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe*, Warszawa 2011, s. 82; R. Markiewicz, J. Barta, *Prawo autorskie*, Warszawa 2010, s. 203.

Działania PARTACKI nie znajdują legitymacji także w przepisach o dozwolonym użytku, gdyż nie mieszczą się w żadnym z ustawowych wyjątków.

Wobec tego jedyną podstawą mogącą obronić PARTACKI przed zarzutem naruszenia prawa jest konstrukcja wyczerpania prawa do rozpowszechniania egzemplarza utworu wraz z podstawą ustawową do korzystania z tego egzemplarza z art. 75 ust. 1 p.a. Wyczerpanie prawa jest konstrukcją, która umożliwia legalnemu nabywcy zbycie egzemplarza utworu bez ryzyka, że wtórny nabywca naruszy autorskie prawa majątkowe; podstawa z art. 75 ust. 1 p.a. pozwala legalnemu nabywcy korzystać z tak nabytego egzemplarza. Gdyby przyjąć, że doszło do wyczerpania prawa odnośnie do “odsprzedanych” stanowisk, działania PARTACKI nie stanowiłyby naruszenia autorskich praw majątkowych KREATORIS, o czym szerzej poniżej.

3. WYCZERPANIE PRAWA DO ROZPOWSZECHNIANIA EGZEMPLARZA UTWORU

3.1 Zasadność powoływania się na prawo unijne i orzeczenia TS UE

W związku z wątpliwościami opisanymi w powyższym punkcie należy zastanowić się, czy istnieje prawne uzasadnienie dla działań A(r)che!, które zmieniłoby także sytuację prawną PARTACKI jako wtórnego nabywcy. Wówczas mógłby stać się on “uprawnionym nabywcą” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy komputerowej, a tym samym korzystać z uprawnień przewidzianych w art. 75 p.a. W celu rozstrzygnięcia tych wątpliwości należy rozważyć, czy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania utworu dotyczy także utworu udostępnionego on-line. Nie zostało to jednoznacznie rozstrzygnięte na gruncie art. 51 ust. 3 p.a., choć w doktrynie wskazuje się, że pod pojęciem “egzemplarza” rozumie się tylko “materialny nośnik” .⁴

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, która zgodnie z art. 4 ust. 3 TUE wymaga przestrzegania zasady lojalnej współpracy oraz efektywności prawa UE, należy także wziąć pod uwagę rozwiązania przyjęte na gruncie tego porządku prawnego. Zasada prounijnej wykładni nakazuje interpretować prawo krajowe, które zostało także poddane harmonizacji przez Unię Europejską, zawsze w zgodzie z tymi uregulowaniami, tak dalece jak jest to możliwe. Kontrowersje wywołuje kwestia, czy dotyczy to także orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Chociaż nie są one wymienione w art. 288 TFUE jako wiążące akty prawne, to orzecznictwo pokazuje, że ich wpływ na prawo

4

Tak też: J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, LEX 2011, teza 6 do art. 51 ust. 3.

europejskie, a tym samym na prawo krajowe, jest bardzo silny. Zgodnie z art. 19 TUE Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej został utworzony w celu zapewnienia przestrzegania prawa w procesie jego interpretacji i stosowania. B. Greczner w swoim artykule “Wpływ orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na europejskie prawo telekomunikacyjne”⁵, porównuje rolę sędziów TS UE do dworkinowskiego sędziego Herkulesa, który ma podjąć próbę napisania “spójnej powieści”. Oznacza to, że rolą TS UE jest nie tylko proste stosowanie prawa, lecz także wypełnianie luk tak, aby system ten był spójny i efekcie powstaje “powszechnie obowiązująca wykładnia prawa europejskiego”.

Oznacza to, że mimo braku jasnych przesłanek jak rozumieć “egzemplarz utworu” na gruncie prawa polskiego, aby jednoznacznie rozstrzygnąć taką możliwość, musimy przyjrzeć się prawu europejskiemu oraz orzeczeniom TS UE. Stosowanie przepisów o wyczerpaniu prawa wobec dobra niematerialnego przekazywanego za pośrednictwem internetu jednoznacznie wyklucza dyrektywa internetowa, co zostało wyrażone w raporcie z 2000 roku dotyczącym implementacji i efektów tej dyrektywy⁶. Jednak w związku z wydaniem dyrektywy komputerowej, która stanowi *lex specialis* w stosunku do dyrektywy internetowej, co zostało podkreślone także w jednym z najnowszych

wyroków TS UE w sprawie Nintendo⁷, coraz więcej sądów krajowych zaczęło wysuwać tezy, iż na gruncie art. 4 ust. 1 lit. c dyrektywy komputerowej nie jest konieczne przeniesienie własności materialnej kopii programu, gdyż dyrektywa nie wprowadza rozróżnienia na kopie materialne i niematerialne, zatem wprowadzanie zróżnicowania byłoby nieuzasadnione⁸. Ostatecznie kwestię tą na gruncie prawa europejskiego rozstrzygnęło wspomiane już orzeczenie TS UE z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie C-128/11 UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., którego znaczenie, kluczowe dla sprawy KREATORIS, zostanie omówione poniżej.

3.2. Wyczerpanie prawa

5

Artykuł dostępny na stronie internetowej <http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/29214/018.pdf> [dostęp: 9 marca 2014r., godzina 10:12].

6

Por. *Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the implementation and effects of Directive 91/250/EEC on the legal protection of computer programs.*

7

Wyrok TSUE z 23.1.2014 r, C-355/12, Nintendo v PC Box.

8

Tak też L. G. Grigoriadis, *Exhaustion and Software Resale Rights in Light of Recent EU Case Law*, s.114 [w: International Media & Entertainment Law; artykuł dostępny także w SSRN] oraz rzecznik generalny TS UE Y. Bot w opinii do sprawy UsedSoft, punkt 84.

Zdaniem doktryny "Istotą »wyczerpania« jest zapewnienie swobody obrotu przez osoby trzecie rzeczami (materialnymi egzemplarzami, nośnikami utworów), na których utrwalone zostały dzieła chronione, po ich uprzednim legalnym, a więc dokonanym przez uprawnionego albo za jego zgodą,

9

wprowadzeniu do obrotu". Takie wyłączenie spod ochrony służy względem ekonomicznym oraz funkcjonalnym, gdyż po pierwsze podmiot praw autorskich otrzymał już raz wynagrodzenie za stworzone dzieło, a po drugie ze względów praktycznych kontrola dalszego obrotu egzemplarzem dzieła byłaby znacznie utrudniona.

W przedmiotowej sytuacji, nie mamy wątpliwości, że pierwsza przesłanka "wprowadzenia do obrotu przez uprawnionego" została spełniona, gdyż to właśnie KREATORIS jest podmiotem majątkowych praw autorskich do programu komputerowego. Bardziej wnikliwej analizie wymaga przesłanka "egzemplarza dzieła". Jak już wyżej zostało wspomniane, co do zasady wyczerpanie prawa powstaje tylko w odniesieniu do materialnego egzemplarza dzieła i nie dochodzi do niego, gdy dobro niematerialne zostaje przekazane za pośrednictwem przekazu radiowego czy internetu. Jednak, co zostało zasygnalizowane w poprzednim punkcie, kontrowersje wzbudzała kwestia rozumienia pojęcia materialnego egzemplarza programu komputerowego. Wątpliwości te były powoływane przez doktrynę i orzecznictwo (szczególnie sądów austriackich i niemieckich) na długo przed orzeczeniem UsedSoft ze względu na funkcjonalną równoważność pomiędzy "sprzedażą" egzemplarza przez internet, a klasyczną sprzedażą. Byłoby nieuzasadnionym uniemożliwienie dalszego obrotu programem, do którego nabywca ma bezterminową i nieograniczoną przez obowiązek połączenia on-line możliwość korzystania¹⁰. Rezultatem "sprzedaży" jest trwała kontrola użytkownika nad kopią, która przybiera postać materialną. Należy podkreślić, że w opisanej sytuacji, mając na uwadze coraz powszechniejszą formę nabywania programów komputerowych za pośrednictwem internetu, wydawałoby się nieuzasadnionym pozostawienie nadmiernej ochrony i ograniczenie skutków

11

wyczerpania prawa autorskiego. Rewolucyjne znaczenie dla rozważań nad możliwością wyczerpania prawa do programu komputerowego udostępnianego on-line miał powoływany już wyrok UsedSoft, który dopuścił taką możliwość w sytuacji, gdy doszło do "własnościowej" dystrybucji on-line programu komputerowego: "prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego zostaje wyczerpane, jeśli podmiot praw autorskich, który zezwolił, choćby nieodpłatnie, na pobranie tej kopii

9

J. Barta. R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2013, str. 147.

10

Tak w doktrynie: S. von Lewinski, M.M. Walter, *European Copyright Law*, Oxford 2010, str. 987.

11

Podobnie wyrok z 4.10.2011 r. w sprawach połączonych C - 403/08 i C - 429/08 Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA przeciwko QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen oraz Karen Murphy przeciwko Media Protection Services Ltd, pkt 105,106.

z internetu na nośnik danych, również przyznał, w zamian za zapłatę ceny mającej umożliwić mu uzyskanie wynagrodzenia odpowiadającego wartości gospodarczej kopii dzieła, którego jest on właścicielem, prawo do nieograniczonego korzystania z tej kopii.”

3.2.1. Umowa zawarta między A(r)cha! a KREATORIS - umowa sprzedaży

Jak to zostało już zasygnalizowane wstępnie w stanie faktycznym, umowa zawarta przez A(r)cha! i KREATORIS, polegająca na pobraniu pliku ze strony internetowej wraz z jednoczesnym zawarciem umowy licencyjnej oraz jedнокrotną zapłatą ceny, stanowi sprzedaż. Wnioskowanie to jest oparte przede wszystkim na podobieństwie sprawy KREATORIS do sprawy UsedSoft, w której to Trybunał przyjął właśnie takie rozumienie umowy sprzedaży.

Alternatywne stanowisko wyraził oponent UsedSoft, firma Oracle, która twierdziła, iż nie dokonuje sprzedaży kopii programów komputerowych, których dotyczy spór zawisły przed sądem krajowym, a jedynie udostępnia ona swym klientom nieodpłatnie na swej stronie internetowej kopię danego programu, którą ci klienci mogą następnie pobrać.

Stanowiska tego nie podzielił jednak TS UE, który za opinią rzecznika generalnego podkreślił, iż pojęciu sprzedaży należy nadać możliwie jak najszersze, autonomiczne i jednolite dla całej UE znaczenie. Zdaniem Trybunału pobranie kopii programu komputerowego i zawarcie związanej z nią umowy licencji na korzystanie są ze sobą nierozdzielnie powiązane. Pobranie kopii programu komputerowego jest pozbawione sensu gospodarczego, jeśli posiadacz tej kopii nie może z niej korzystać. Zarówno TS UE, jak i rzecznik generalny, zwracają uwagę na fakt, iż z dyrektywy komputerowej jasno wynika, że wprowadza ona rozróżnienie między sprzedażą a najmem, od czego zależy m.in. możliwość ewentualnego zastosowania zasady wyczerpania prawa. Motyw 12 tej dyrektywy określa najem jako umożliwienie korzystania przez określony czas, w celach [dochodowych], z programu komputerowego lub jego kopii. A contrario należy uznać, że w przypadku czynności, niezależnie od tego, jak nazwały ją strony, polegającej na przeniesieniu własności kopii programu komputerowego na okres nieoznaczony w zamian za jednorazową zapłatę ceny, ma miejsce sprzedaż programu komputerowego lub jego kopii w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej dyrektywy.

Reasumując: czyni się zatem rozróżnienie na czynności, które mają cechy sprzedaży i czynności, które mają cechy najmu, a następnie określa się, do której z tych czynności jest bliżej tej, którą zawarły strony. Umowa, którą zawarły ze sobą A(r)cha! i KREATORIS jest umową, w wyniku której dochodzi

de facto do przeniesienia własności kopii na czas nieoznaczony, za jednorazową zapłatą ceny. A(r)cha!

12

i KREATORIS zawarły zatem umowę sprzedaży. Oznacza to, że wymagana przesłanka z orzeczenia UsedSoft została spełniona i doszło do wyczerpania prawa do rozpowszechniania programu komputerowego, którego podmiotem praw autorskich jest KREATORIS.

3.2.2. Pojęcie legalnego dysponenta i zakres wyczerpania

W sytuacji, gdy doszło do wyczerpania prawa do rozpowszechniania kopii programu komputerowego, należy zastanowić się, jakie konsekwencje ma to dla ewentualnego wtórnego nabywcy. Zgodnie z tezą 80 i 81 powołanego orzeczenia należy uznać, że "drugi nabywca tej kopii, podobnie jak każdy następny, jest jej uprawnionym nabywcą w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy komputerowej. Co za tym idzie, w przypadku odsprzedaży kopii programu przez pierwszego nabywcę, jej nowy nabywca będzie mógł dokonać, zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24, pobrania na swój komputer kopii sprzedanej mu przez pierwszego nabywcę". Na gruncie prawa polskiego oznacza to, że wtórny nabywca może dokonywać czynności wymienionych w art. 75 p.a., gdyż jest on osobą, która "legalnie weszła w jego posiadanie".

Jednocześnie w orzeczeniu UsedSoft podkreślono, iż Trybunał uznaje pobranie kopii programu komputerowego oraz zawarcie związanej z nią umowy licencyjnej, jako nierozdzielnie połączone (teza 44). Konsekwencją tego jest fakt, iż zarówno sama licencja nie może zostać podzielona, jak i nie może ona zostać oddzielona od kopii programu komputerowego. Oznacza to, że "legalnym dysponentem" może zostać tylko osoba, która nabyła oba te prawa jednocześnie. W celu złagodzenia rygoryzmu tych stwierdzeń przyjęto także konstrukcję, iż w sytuacji, gdy egzemplarz zostanie dezaktywowany u zbywcy (teza 87), istnieje możliwość pobrania programu bezpośrednio od podmiotu praw autorskich, ponieważ "pobranie to stanowi zwielokrotnienie programu komputerowego konieczne do umożliwienia korzystania z tego programu przez tego nowego nabywcę zgodnie z zamierzonym celem". Tym samym zostaje zachowana "nierozdzielność" kopii programu oraz licencji, które pozostają w rękach jednego nabywcy (pierwotnego, a potem wtórnego), co ma uniemożliwić sytuację, gdy kopia programu oraz licencja znajdują się równocześnie u innych podmiotów. Za J. Bartą oraz R. Markiewiczem należy uznać, że zgodnie z podaną wyżej

12

W taki sposób, w powołanej sprawie UsedSoft wypowiedział się także rzecznik generalny TS UE Yves Bot, punkty 56-60 opinii.

wykładnią licencja stanowi swego rodzaju “obciążenie” programu komputerowego, a nie osobny

13
przedmiot umowy .

3.2.3. Pojęcie legalnego “dzielenia licencji”

Po przeanalizowaniu przesłanek wyczerpania prawa oraz sytuacji prawnej wtórnego nabywcy, który te prawa nabył, aby traktować PARTACKI jako “uprawnionego nabywcę” w rozumieniu dyrektywy komputerowej, należy rozważyć, czy przedmiotem sprzedaży było 10 osobnych licencji, czy jedna licencja, z której wynika upoważnienie do korzystania na 10 stanowiskach. Jak to zostało już ustalone powyżej (punkt 1.1.2.), przedmiotem umowy między A(r)cha! a KREATORIS jest 1 licencja, której zakres obejmuje możliwość korzystania z programu Archduke na dziesięciu stanowiskach. Do wyczerpania dochodzi wówczas tylko względem kopii wzorcowej, czyli tej, która została pobrana ze strony internetowej, natomiast pozostałych 9 “licencji” jest tylko wynikiem ustalonego zakresu umowy licencyjnej i nie podlega oddzielnemu wyczerpaniu. Konsekwencją uznania, iż mamy do czynienia z jedną licencją jest fakt, iż czynność, której dokonały między sobą A(r)cha! i PARTACKI, tj. “odsprzedaż” licencji, jest umożliwieniem osobie trzeciej korzystania z części zakresu licencji, czyli sublicencjonowaniem, którego ustawowy zakaz nie został wyłączony w umowie. Zatem z powodu naruszania ustawy PARTACKI nie może zostać uznany za legalnego nabywcę.

Za tym poglądem opowiedział się także TS UE w sprawie UsedSoft, czemu dał wyraz w tezie 69 wyroku: “jeśli kupiona przez pierwszego nabywcę licencja występowała w pakiecie dla takiej ilości użytkowników, która przekraczała jego potrzeby, nabywca ten nie ma prawa na podstawie przewidzianego w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24 wyczerpania prawa do rozpowszechniania do dokonania podziału tej licencji i odsprzedaży jedynie prawa do korzystania z programu komputerowego przez określoną liczbę użytkowników”.

4. KATALOG ROSZCZEŃ KREATORIS WOBEC PARTACKI ARCHITEKCI

Jak wynika z powyższych rozważań, nie jest możliwe znalezienie podstawy prawnej dla działań PARTACKI. W dalszej kolejności przedstawiamy dopuszczalne kroki prawne KREATORIS w stosunku do spółki, która naruszyła jej autorskie prawa majątkowe zwielokrotniając utwór i bezpodstawnie z niego korzystając. Materialną podstawę roszczeń stanowi art. 74 ust. 4 p.a.

W związku z naruszeniem majątkowych praw autorskich do programu komputerowego, KREATORIS może wytoczyć powództwo wywodząc swoje roszczenia z art. 79 p.a. W myśl tego przepisu osoba, której autorskie prawa majątkowe do utworu zostały naruszone, może żądać następujących działań: zaniechania naruszeń, usunięcia skutków naruszenia, naprawienia wyrządzonej szkody i wydania uzyskanych korzyści, a także, niezależnie od powyższych roszczeń, podania do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu prawa, jakiego dopuścił się pozwany lub zapłaty wielokrotności uprawdopodobnionych korzyści, które uzyskał pozwany w wyniku bezprawnego działania. W tym miejscu należy rozważyć, które z wymienionych roszczeń powoda są adekwatne do ochrony praw KREATORIS.

Jednakże jeszcze przed analizą roszczeń opartych na ustawie prawnoautorskiej należy podkreślić, iż z uwagi na nieważność umowy sublicencji (punkt 2 niniejszej opinii) KREATORIS nie będzie mieć roszczenia do PARTACKI o zapłatę należności z tytułu kary umownej. Ponadto KREATORIS z PARTACKI nie łączył stosunek umowny, w którym taka kara byłaby zastrzeżona.

4.1 Zaniechanie naruszeń

Na kanwie niniejszego stanu faktycznego KREATORIS może w pierwszej kolejności zasadnie zażądać zaniechania naruszeń, tj. zaprzestania korzystania z programu komputerowego przez PARTACKI (art. 79 ust. 1 pkt 1 p.a.). Roszczenie o zaniechanie przysługuje uprawnionemu wtedy, gdy stan naruszenia jego praw nadal trwa lub wprawdzie ustał, ale wciąż istnieje realna obawa wkroczenia w sferę jego monopolu autorskiego. Ze stanu faktycznego wynika, iż PARTACKI bezprawnie stosowała i prawdopodobnie dalej stosuje program Archduke w swoim przedsiębiorstwie. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym obowiązkiem, jaki zawierałby wyrok uznający powództwo, byłoby właśnie zaniechanie naruszeń w postaci zaprzestania stosowania programu Archduke.

4.2 Naprawienie szkody

4.2.1. Uwagi ogólne

Kolejnym roszczeniem adekwatnym w rzeczonyj sprawie wydaje się żądanie naprawienia wyrządzonej szkody, bądź na zasadach ogólnych prawa cywilnego, bądź poprzez zapłatę sumy pieniężnej

w wysokości dwukrotnego lub trzykrotnego stosownego wynagrodzenia za korzystanie z utworu (art. 79 ust. 1 pkt 3 p.a.).

Wybór przez powoda dochodzenia naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego wiąże się dla niego z obowiązkiem dowodzenia powstałego po jego stronie uszczerbku, wielkości tego uszczerbku, od której będzie zależna wysokość odszkodowania, a także wymaga wykazania nierozzerwalnego związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy zaistniałą szkodą, a działaniem bezprawnym osoby naruszającej autorskie prawa majątkowe. W sytuacjach, w których powstała po stronie powoda szkoda jest trudna do oszacowania lub niewielka, wybór reżimu deliktowego dla dochodzenia naprawienia szkody jest ryzykowny i wiąże się z nieproporcjonalnie dużym wysiłkiem związanym z dostarczaniem dowodów dla postępowania cywilnego. Stąd też można się spodziewać, że KREATORIS zażąda zapłaty sumy pieniężnej w wysokości wielokrotności stosownego wynagrodzenia, zwłaszcza, że jej zasądzenie nie jest w żaden sposób zależne od wykazania zaistnienia uszczerbku po stronie powoda .

14

Wybór pomiędzy możliwością zasądzenia dwukrotności i trzykrotności wynagrodzenia należnego tytułem udzielenia przez powoda zgody na korzystanie z programu komputerowego zależy od charakteru zawinienia naruszenia praw autorskich.

4.2.2. Charakter winy

Wina w prawie cywilnym może mieć postać zarówno winy umyślnej – przejawiającej się po stronie sprawcy czynu zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym (sprawca godzi się na wystąpienie skutku), jak i nieumyślnej – pod postacią niedbalstwa rozumianego jako niedochowanie należytej staranności wymaganej w danej sytuacji od określonej osoby. Mając na uwadze fakt, że prawo autorskie stanowi część prawa cywilnego, konieczna jest ocena, czy PARTACKI podejmując się pobrania programu, jego zainstalowania i rozpoczynając stosowanie programu w swoim przedsiębiorstwie, wiedziała (wina umyślna) lub przy dochowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć lub przynajmniej mogła się spodziewać (wina nieumyślna), że umowa o charakterze sublicencji, jaką zawarła z A(r)cha Sp. z o.o. nie upoważniała jej do korzystania z programu Archduke. W pierwszej sytuacji możliwe jest zasądzenie trzykrotności, a w drugiej dwukrotności wynagrodzenia należnego tytułem udzielenia przez powoda zgody na korzystanie z programu komputerowego.

Za brakiem zawinienia PARTACKI przemawia okoliczność, iż zawierając „Umowę odsprzedaży licencji” działała on w zaufaniu do sprzedawcy, że ten skutecznie przenosi na nią prawa licencyjne. Świadczy

14

Wyrok SN z 21.10.2011 r., IV CSK 133/11 „odszkodowanie z tytułu zawinionego naruszenia autorskich praw majątkowych nie zależy od wykazania wysokości poniesionego uszczerbku”.

o tym fakt, iż PARTACKI sama poinformowała KREATORIS o stosowaniu w swojej firmie programu autorstwa KREATORIS, gdyż chciała skorzystać z usługi serwisowania programu, która to usługa należała do treści umowy licencyjnej zawartej pomiędzy KREATORIS i A(r)cha!. Gdyby PARTACKI świadomie naruszała majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego Archduke, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można przyjąć, iż nie ujawniłaby tego faktu w sposób dobrowolny spółce KREATORIS.

Biorąc jednak pod uwagę podwyższony standard staranności obowiązujący podmioty w obrocie profesjonalnym, istnieje znaczne ryzyko, iż Sąd oceniając stan faktyczny, przypisze PARTACKI winę umyślną. Wynika to z faktu, iż na tej samej stronie, na której znajduje się łącze do pobierania pliku z programem, widniało także zastrzeżenie o treści: „Warunki licencji na stronie www.kreatoris.com/archduke” oraz klikalne okienko: „Zapoznałem się z treścią warunków licencji i akceptuję je”. Treść umowy licencyjnej wyłączającej sublicencjonowanie, na podstawie której PARTACKI miała stać się sublicencjobiorcą, znajdowała się zatem w łatwo dostępnym miejscu na stronie internetowej, a więc od osoby reprezentującej PARTACKI można było wymagać jej przeczytania. Takiego standardu należytej staranności, czyli starannego zaznajomienia się z treścią umów, z których wywodzi się prawa, należy wymagać od przedsiębiorców działających w warunkach

15

obrotu . Brak zapoznania się z treścią pierwotnej umowy licencji Sąd może zatem zakwalifikować jako będące postacią winy nieumyślnej niedbalstwo, co skutkowałooby zasądzeniem w procesie na rzecz pozwanego nie dwukrotności, a trzykrotności stosownego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3b p.a. Podkreślenia wymaga, iż zgodnie z zasadami ogólnymi prawa cywilnego (art. 6 k.c.) ciężar udowodnienia bezprawności i zawinionego charakteru naruszenia majątkowych praw autorskich przez PARTACKI obciąża powoda – spółkę KREATORIS.

4.2.3. Pojęcie stosownego wynagrodzenia

Pojęcie „stosownego wynagrodzenia” nie zostało zdefiniowane w ustawie, więc w celu jego wykładni należy posłużyć się tezami z orzecznictwa. Zgodnie ze stanowiskiem SN, szacując jego wysokość, w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę cenę licencji, która zostałaby zawarta pomiędzy naruszającym prawa a uprawnionym, gdyby uprawniony udzielał zgody na korzystanie z utworu

15

Za takim rozumieniem podwyższonego standardu należytej staranności przedsiębiorcy opowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z 17.8.1993 r., III CRN 77/93: "Należyta staranność dłużnika, określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (art. 355 § 2 KC), obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej".

w granicach zaistniałego naruszenia . Nie bez znaczenia dla oceny stosownego wynagrodzenia, w braku zatwierdzonych tabel wynagrodzenia, są stawki rynkowe powszechnie stosowane w obrocie w stosunku do takich umów .

Kierując się tymi kryteriami, w przedmiotowym stanie faktycznym, z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo uznania przez sąd zawinionego charakteru naruszenia (niedbalstwo), oszacowaniu będzie podlegała trzykrotność ceny licencji na korzystanie z programu komputerowego Archduke na czterech stanowiskach komputerowych. Co oczywiste, cena nie będzie objęta rabatem, który przewiduje KREATORIS dla kontrahentów nabywających licencję na 10 i więcej stanowisk komputerowych.

4.3. Usunięcie skutków naruszenia

Kolejną możliwością jest skierowanie przeciwko PARTACKI roszczenia o usunięcie skutków naruszenia, wywodzone z treści art. 79 ust. 3 p.a., którego zaspokojenie przywróciłoby stan zgodny z prawem. Zaspokojenie tego roszczenia w niniejszym stanie faktycznym mogłoby polegać na usunięciu z pamięci komputerów PARTACKI programu komputerowego Archduke. Szczególną postacią omawianego roszczenia, znajdującą podstawę w art. 79 ust. 2 pkt 1 p.a., jest zobowiązanie naruszającego do ogłoszenia publicznie faktu naruszenia prawa albo też żądanie opublikowania części lub całości niekorzystnego dla niego orzeczenia sądu.

4.4. Wydanie uzyskanych korzyści

W punkcie 4 art. 79 ust. 1 p.a. wymienione zostało roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści.

18

Według przeważającej części doktryny przepis ten stanowi samodzielną podstawę odpowiedzialności, niezależną od art. 405 i n. k.c. (bezpodstawne wzbogacenie). Przesłanką, która odróżnia tę regulację od roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia, jest możliwość orzeczenia

16

Por. wyrok Sądu Najwyższego z 8.3.2012 r., V CSK 102/11.

17

Por. wyrok Sądu Najwyższego z 8.2.2012 r., V CSK 56/11.

18

Zob. S. Grzybowski [w:] S. Grzybowski, A. Kopff, J. Serda, Zagadnienia prawa autorskiego, Warszawa 1972, s. 226 i n.; A. Kopff, Roszczenie o wydanie uzyskanych korzyści w prawie autorskim i wynalazczym a roszczenie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia [w:] Z.Radwański, Studia z prawa zobowiązań, Warszawa-Poznań 1979, s. 21 i n.;

obowiązku wydania uzyskanych korzyści niezależnie od istnienia winy po stronie naruszającego prawa.

„Utracone korzyści” mogą być rozumiane jako niezapłacone wynagrodzenie za korzystanie z dzieła oraz zysk sprawcy uzyskany w wyniku jego bezprawnej eksploatacji. Orzecznictwo podjęło się próby zdefiniowania tego pojęcia. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 września 2005 r., I ACa 1155/05 Sąd wskazał: „Przez uzyskane korzyści, które mają być wydane, należy rozumieć te korzyści, które naruszający uzyskał w związku z dokonaniem naruszenia prawa autorskiego. Należy zatem owe korzyści utożsamiać z przychodami naruszającego prawa autorskie, które to przychody pozostają nadto w normalnym związku przyczynowym z dokonaniem naruszeniem. Uzyskane korzyści, o których mowa w art. 79 ust. 1 Prawa autorskiego, nie obejmują zatem nieponiesionych przez naruszcyciela kosztów i innych oszczędności poczynionych w jego wydatkach, a dotyczą one jedynie efektywnego (faktycznego) zysku”.

Przekładając tezy sądu na opiniowany stan faktyczny wydaje się, iż KREATORIS może domagać się w pozwie wydania utraconych korzyści, określając ich wartość jako zysk z działalności przedsiębiorstwa PARTACKI, opierającej się na efektach korzystania z programu komputerowego Archduke.

4.5. Zapłata na rzecz Funduszu Promocji Twórczości

Program Archduke został stworzony z przeznaczeniem do stosowania w działalności gospodarczej przedsiębiorców wykonujących projekty architektoniczne i tak też korzystała z niego PARTACKI. Z tego względu, przy założeniu przyjęcia przez Sąd zawinonego charakteru naruszenia, KREATORIS może zażądać od PARTACKI zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na rzecz Funduszu Promocji Twórczości (art. 79 ust. 2 pkt 2 p.a.). Kwota ta nie może być niższa niż dwukrotna wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez PARTACKI w wyniku naruszenia prawa.

4.6. Naruszenie autorskich praw osobistych

Opierając niniejszą opinię prawną wyłącznie na stanie faktycznym przedstawionym przez zleceniodawcę, brak jest podstaw, aby rozważać ewentualność naruszenia przez spółkę PARTACKI również autorskich praw osobistych KREATORIS do utworu, jakim jest program Archduke. Prawa osobiste przysługują bowiem wyłącznie twórcy programu komputerowego Twórcą może być zaś

wyłącznie osoba fizyczna lub kilka osób fizycznych, a nigdy osoba prawna jaką jest KREATORIS będące sp. z o.o. zob. J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2010, s. 70).

5. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ POZWU

Art. 80 ust. 1 pkt 1 *in fine* p.a. przewiduje możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń do Sądu, przed którym toczy się postępowanie w sprawie stwierdzenia naruszenia praw autorskich. Do tego zabezpieczenia jako regulację o charakterze ogólnym stosuje się kodeks postępowania cywilnego¹⁹, a więc między innymi art. 730 § 2 k.p.c. definiujący interes prawny będący przesłanką do zastosowania przez Sąd instytucji zabezpieczenia roszczeń. Przepis ten stanowi: „Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie”. W komentarzach do tego przepisu wskazuje się, że osiągnięcie celu postępowania należy wiązać z rodzajem ochrony prawnej, która ma być udzielona, zaś o nieosiągnięciu tego celu można mówić wtedy, gdy bez zastosowania zabezpieczenia, ochrona prawna zapewniona merytorycznym orzeczeniem okaże się niepełna²⁰.

Zabezpieczenie jest więc instytucją subsydiarną i nie powinno co do zasady służyć zaspokojeniu roszczeń, a jedynie ma zapobiegać znacznemu utrudnieniu lub nawet uniemożliwieniu ich zaspokojenia już po zapadłym w sprawie orzeczeniu merytorycznym.

Biorąc pod uwagę treść roszczeń KREATORIS w stosunku do PARTACKI w ewentualnym sporze sądowym, trudno znaleźć podstawy do przyjęcia istnienia interesu prawnego w rozumieniu art. 730 § 2 k.p.c. w zabezpieczeniu roszczeń niepieniężnych w postaci zaniechania naruszenia. Nie do wyobrażenia jest bowiem sytuacja, w której żądanie zaniechania stosowania programu komputerowego dla celów przedsiębiorstwa PARTACKI stałoby się - w wyniku braku zabezpieczenia na czas procesu – nieegzekwowalne.

Co się tyczy zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, KREATORIS wykazując swój interes prawny we wniosku o zabezpieczenie powinna wykazać, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że do czasu

19

J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie Komentarz*, LEX 2011, teza 2 do art. 80.

20

A. Jakubecki [w:] A. Jakubecki, *Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz*, Warszawa 2010, s. 1051-1052.

zakończenia postępowania i uzyskania tytułu egzekucyjnego spółka PARTACKI stanie się niewypłacalna i ściągnięcie od niej zapłaty stosownego odszkodowania stanie się utrudnione bądź całkowicie niemożliwe.

6. WNIOSEK O ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW Z ART. 116 I ART. 117 P.A.

Niezależnie od wskazanych powyżej roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, KREATORIS może złożyć do Prokuratury lub Policji wnioski o ściganie przestępstwa określonego w art. 116 p.a. lub 117 p.a. Z uwagi na fakt, iż do przepisów ustawy prawnoautorskiej stosuje się generalne reguły kodeksu karnego należy przyjąć, iż przestępstwo może popełnić jedynie osoba fizyczna lub kilka takich osób.

Z racji tego, poniższe rozważania dotyczyć będą ewentualnej odpowiedzialności osoby, która w spółce PARTACKI dokonywała czynności związanych z pobraniem, instalacją oraz korzystaniem z programu komputerowego Archduke.

Art. 116 p.a. dotyczy przestępstwa rozpowszechniania cudzego utworu. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 przez rozpowszechnienie należy rozumieć wszelkie formy udostępnienia utworu „publicznie”, zatem nie tylko poprzez udostępnienie jego egzemplarzy albo także np. poprzez jego odtwarzanie w miejscach publicznych (tak też: J. Barta, R. Markiewicz, „Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz.”, LEX 2011, teza 13 do art. 6) Jak zdefiniował TS UE w orzeczeniu z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie C-306/05 Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) przeciwko Rafael Hoteles SA, udostępnienie publiczne oznacza, iż każdy może mieć do nich dostęp. Działania pracowników PARTACKI nie polegały na publicznym udostępnianiu programu Archduke, więc nie można ich pociągnąć do odpowiedzialności za przestępstwo z art. 116 p.a.

Z pojęciem rozpowszechniania, a co za tym idzie udostępniania publicznie, wiąże się także odpowiedzialność z art. 117 p.a., czyli za bezprawne utrwalanie lub zwielokrotnianie utworu w celu jego rozpowszechniania. Jak to zostało ustalone, działania PARTACKI w żadnej mierze nie wiążą się z upublicznianiem utworu w ramach bieżącej działalności, a co dopiero z zamierzonym działaniem mającym na celu takie udostępnianie. Dlatego pracownikom PARTACKI nie grozi odpowiedzialność karna przewidziana w tym artykule.

Jako że nie istnieją podstawy do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób fizycznych, pracowników firmy PARTACKI, wykluczona będzie także odpowiedzialność karna całej spółki.

7. PRYZPOZWANIE A(R)CHA!

Jeżeli dojdzie do wytoczenia powództwa przez KREATORIS przeciwko PARTACKI, firma zleceniodawcy opinii znajdzie się w takim położeniu, w którym obrona przed zarzutem naruszenia autorskich praw majątkowych wydaje się trudna lub wręcz niemożliwa. W tej sytuacji najrozsądniejszym krokiem prawnym, jaki powinna podjąć spółka PARTACKI, jest skorzystanie z instytucji przypozwaniania spółki A(r)cha!.

Przypozwanie zostało zdefiniowane w art. 84 k.p.c.: „Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału.” Wezwanie, o którym mowa w przepisie następuje przez wniesienie do Sądu, przed którym toczy się sprawa, pisma procesowego, w którym strona – zwykle jest to pozwany - wzywa osobę trzecią do przystąpienia do procesu w charakterze interwenienta ubocznego strony wzywającej.

Skorzystanie z tej instytucji przez PARTACKI wobec A(r)cha!, nawet jeżeli zawiadomiona nie zdecyduje się przystąpić do postępowania (nie ma bowiem takiego obowiązku), spowoduje, iż w razie, gdyby PARTACKI przegrała w sądzie spór z KREATORIS (sąd orzekłby brak podstawy prawnej do korzystania z utworu) i następnie zwróciła się do A(r)cha! z roszczeniem odszkodowawczym (o treści roszczeń – poniżej w punkcie 8.), A(r)cha! nie będzie mogła w ewentualnym sporze sądowym podnieść zarzutu, że sprawa, z której rozstrzygnięcia wynika roszczenie odszkodowawcze, była prowadzona przez spółkę Partacki wadliwie lub strona korzystała z błędnych argumentów w sprawie o naruszenie majątkowych praw autorskich.

8. EWENTUALNE ROSZCZENIA PARTACKI PRZECIWKO A(R)CHA!

Jak wynika z wcześniejszych ustaleń dotyczących treści umowy łączącej A(r)cha! z KREATORIS i charakteru prawnego „Umowy odsprzedaży licencji”, A(r)cha! nie była uprawniona do zawarcia ze spółką PARTACKI umowy sublicencji programu komputerowego Archduke. Sublicencja udzielona PARTACKI jest na mocy art. 58 § 1 k.c. nieważna jako sprzeczna z zakazem ustawowym zawartym

w art. 67 ust. 3 p.a. Dlatego z uwagi na brak stosunku obligacyjnego łączącego PARTACKI z A(r)cha!

21

Jedyną podstawą ewentualnych roszczeń będzie wyłącznie ustawa .

Podstawami prawnymi dla możliwych roszczeń o zapłatę mogą być:

- a) w zakresie zwrotu nienależnie zapłaconej ceny – przepisy art. 405 i n. k.c. (bezpodstawne wzbogacenie);
- b) w zakresie odszkodowania – art. 415 i n. k.c. – delikty prawa cywilnego.

W pierwszym przypadku koniecznym będzie wykazanie przez PARTACKI, iż w wyniku nieważnej „Umowy odsprzedaży licencji” doszło do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie A(r)cha! uzyskanego kosztem zubożenia PARTACKI. Takim wzbogaceniem jest kwota, którą A(r)cha! Uzyskała z tytułu nieważnej umowy sublicencji i to ona będzie możliwa do zasądzenia w razie wytoczenia tego roszczenia. Skorzystanie z tej podstawy prawnej pozwoli więc poszkodowanemu odzyskać jedynie sumę, jaką zapłacił za nieważną sublicencję.

Jeżeli zaś chodzi o drugą podstawę prawną, tj. roszczenia odszkodowawcze na podstawie deliktu prawa cywilnego, PARTACKI dochodząc odszkodowania będzie musiał wykazać, że w wyniku zawarcia nieważnej umowy poniósł szkodę i że wynika ona z zawinionego działania lub zaniechania A(r)cha!. Na PARTACKI spoczywa w tym wypadku ciężar udowodnienia istnienia winy oraz nierozzerwalnego adekwatnego związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy szkodą a faktem, iż umowa jest nieważna.

Szkodą, zgodnie z art. 361 § 2 k.c. wyrażającym zasadę pełnego odszkodowania, obejmuje zarówno stratę na mieniu (*damnum emergens*), jak i utracone korzyści, jakich mógł się spodziewać poszkodowany, gdyby do wyrządzenia szkody nie doszło (*lucrum cessans*). Tylko wzięcie pod uwagę obu postaci szkody przy szacowaniu wysokości uszczerbku zapewnia realizację prawnego obowiązku naprawienia szkody. Na wysokość szkody poniesionej przez PARTACKI składać się więc będą:

- a) jako straty na mieniu – zasądzone w procesie na rzecz KREATORIS odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z utworu oraz koszty zaspokojenia innych roszczeń wynikających z wyroku Sądu;
- b) jako utracone korzyści – dochody, które PARTACKI byłaby uzyskała, gdyby nie orzeczone przez Sąd obowiązki zaprzestania korzystania z programu komputerowego Archduke w przedsiębiorstwie PARTACKI.

21

Z uwagi na brak umowy niemożliwym będzie, co oczywiste, wysuwanie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi.

9. WNIOSKI OPINII

1. Zawarta pomiędzy KREATORIS a A(r)cha! umowa ma charakter umowy sprzedaży, której przedmiotem jest prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z egzemplarza programu komputerowego Archduke na warunkach określonych w porozumieniu licencyjnym. Prawo do korzystania z tego egzemplarza (licencja) nie obejmowało uprawnienia do sublicencjonowania.
2. A(r)cha! zawierając umowę z PARTACKI naruszyła warunki licencji programu Archduke, ponieważ umowa ta była w istocie sublicencją. W świetle ustawowego zakazu sublicencji, który nie został wyłączonej w licencji przez KREATORIS, umowa łącząca A(r)cha! z PARTACKI jest bezwzględnie nieważna z mocy art. 58 § 1 k.c.
3. Jediną możliwością przeniesienia prawa do korzystania z zakupionego programu byłoby przeniesienie własności egzemplarza dzieła w całości (w pełnym zakresie nabytych uprawnień), co wiązałoby się z wyczerpaniem autorskich praw majątkowych odnośnie do tego egzemplarza. Nie jest możliwe podzielenie uprawnień w zakresie korzystania z utworu i przeniesienie na osobę trzecią jedynie części uprawnień licencyjnych.
4. Zgodnie z zasadą prounijnej wykładni, w świetle prawodawstwa UE i aktualnego orzecznictwa TS UE, pod pojęciem sprzedaży egzemplarza utworu rozumieć należy również sprzedaż egzemplarza zdematerializowanego, dostępnego online.
5. Jedinym egzemplarzem programu komputerowego Archduke, w stosunku do którego doszło do wyczerpania prawa, jest egzemplarz programu, zakupiony i pobrany z internetu przez A(r)cha!. Kolejne, zwielokrotnione kopie tego egzemplarza, służące do stosowania go na poszczególnych stanowiskach komputerowych, nie są objęte wyczerpaniem i nie mogą być przedmiotem sprzedaży.
6. Z powodu nieważności umowy sublicencji, PARTACKI nigdy nie nabyła prawa do pobrania i stosowania w swoim przedsiębiorstwie egzemplarza programu Archduke. Naruszenie przez PARTACKI majątkowych praw autorskich do utworu polega na zwielokrotnieniu i korzystaniu z utworu bez zgody uprawnionego.
7. W wyniku bezumownego korzystania z utworu, KREATORIS w stosunku do PARTACKI przysługują roszczenia cywilnoprawne określone w art. 79 p.a. oraz prawo do żądania zabezpieczenia tych roszczeń. Materialną podstawą roszczeń cywilnoprawnych jest art. 74 ust. 4 w zw. z art. 79 p.a.

- 8.** Brak podstaw do żądania przez KREATORIS od PARTACKI zapłaty kary umownej, ponieważ ta została przewidziana jedynie w umowie zawartej pomiędzy KREATORIS a A(r)cha!, która to umowa nie wiąże PARTACKI.
- 9.** Nie ma podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przestępstwa określone w art. 116 i 117 p.a. pracownika PARTACKI bezpośrednio odpowiedzialnego za pobranie, zwielokrotnianie i stosowanie programu Archduke.
- 10.** W przypadku pozwania PARTACKI przez KREATORIS, PARTACKI powinien zwrócić się o przyznanie spółki A(r)cha!.
- 11.** W razie przegranej sprawy cywilnej ze spółką KREATORIS, PARTACKI przysługują roszczenia o zapłatę w stosunku do A(r)cha! z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia oraz naprawienia poniesionej przez PARTACKI szkody w wyniku zawinionego działania A(r)cha!.