

WYCZERPANIE PRAWA AUTORSKIEGO W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM

1. Wstęp

Banalne jest stwierdzenie, że rozwój nowoczesnych technologii stanowi ogromne wyzwanie dla wielu klasycznych instytucji prawa autorskiego. W związku z możliwością dokonywania obrotu cyfrowymi kopiami utworów w Internecie doktryna i judykatura skonfrontowane zostały również z pytaniem o dopuszczalność zastosowania konstrukcji wyczerpania prawa w przypadku tego rodzaju transakcji¹. Odpowiedź na nie wymaga starannego wyważenia interesów podmiotów praw autorskich, dla których rozwój środowiska cyfrowego stanowi przyczynę naruszania ich praw na niespotykaną dotąd skalę, oraz nabywających w Internecie różnego rodzaju treści, którym na skutek wielu zabezpieczeń, stosowanych w odniesieniu do utworów utrwalonych w postaci niematerialnej, przysługują w praktyce często mniejsze prawa niż nabywcom materialnych egzemplarzy utworów. Rozstrzygnięcie tej kwestii musi ponadto znaleźć oparcie w normatywnych ramach, które obecnie tworzone są w zasadniczej części przez unijne dyrektywy oraz konwencje międzynarodowe. Przedmiot rozważań w niniejszym artykule stanowić będzie przede wszystkim kontrowersyjna kwestia dopuszczalności ekstrapolacji rozstrzygnięcia TS w sprawie *UsedSoft*² na rodzaje utworów inne niż programy komputerowe.

* Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00–927 Warszawa, e-mail: m.gil@student.uw.edu.pl.

¹ Zgodnie z szacunkami Juniper Research wartość rynku treści cyfrowych ma osiągnąć 154 mld dolarów w roku 2019, <https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/online-gaming-fuels-150bn-digital-content-market>, 6.12.2016.

² Wyrok TS z dnia 3 lipca 2012 r., C-128/11, *UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.* (EU:C:2012:407) – dalej: wyrok w sprawie *UsedSoft*.

2. Podstawowe cechy instytucji wyczerpania prawa autorskiego

Istotę instytucji wyczerpania prawa stanowi wygaśnięcie prawa do korzystania z utworu na polu wprowadzenia do obrotu w stosunku do tego egzemplarza (kopii), który został wprowadzony do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą³ (podkreślenia wymaga, iż wyczerpanie, w swoim klasycznym kształcie, ogranicza się tylko do tego pola eksploatacji⁴). W innym przypadku właściciel rzeczy, która inkorporuje utwór, musiałby za każdym razem uzyskiwać zgodę podmiotu praw autorskich na jej zbycie. Byłoby ekonomicznie nieuzasadnione, gdyby uprawniony z tytułu prawa autorskiego mógł czerpać dodatkowe korzyści w związku z każdym dalszym rozporządzeniem takim przedmiotem w sytuacji, gdy stosowne wynagrodzenie uzyskać powinien już podczas pierwszego wprowadzenia go do obrotu. Co więcej, w znacznym stopniu zahamowany zostałby obrót takimi przedmiotami.

Zasada ta wywodzi się z orzecznictwa niemieckiego (*Erschöpfungsgrundsatz*⁵) i amerykańskiego (*first sale doctrine*⁶). Na poziomie wspólnoto-

³ T. Targosz [w:] *Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz*, red. D. Flisak, Warszawa 2015, s. 771.

⁴ W wyroku z dnia 18 marca 1980 r., 62/79, *Coditel przeciwko Ciné Vog Films* (EU:C:1980:84) TS wykluczył zastosowanie konstrukcji wyczerpania prawa do komunikowania publicznego, a w wyroku z dnia 17 maja 1988 r., 158/86, *Warner Brothers Inc. i Metronome Video ApS przeciwko Erikowi Vüffowi Christiansonowi* (EU:C:1988:242) do prawa najmu egzemplarzy utworów; w przypadku tych pól eksploatacji jest bowiem zupełnie naturalne, że podmioty uprawnione pobierają każdorazowo wynagrodzenie za korzystanie z utworu. W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, iż w niniejszym opracowaniu konsekwentnie posługiwane są będą (oczywiście z wyłączeniem cytatów) pojęciem „komunikowania publicznego” (ang. *communication to the public*, niem. *öffentliche Wiedergabe*) w miejsce błędnego nazewnictwa przyjętego w polskim tekście dyrektywy 2001/29, gdzie mowa jest o „udostępnieniu publicznym”; mylące jest także określenie „publiczne rozpowszechnianie” (ang. *distribution*, niem. *Verbreitung*) zawarte w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/29, które zastąpię terminem „wprowadzenie do obrotu” (terminologia ta lepiej oddaje istotę tych pól eksploatacji oraz zbieżna jest polskim tłumaczeniem Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie w dniu 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12), gdzie jednak mowa jest o „publicznym komunikowaniu”); por. K. Wojciechowski, *Pojęcie komunikowania publicznego utworu w prawie autorskim* [w:] *Oblicza prawa cywilnego. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Błaszynskiemu*, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, Warszawa 2013, s. 616 i n.

⁵ H. Redeker, *Das Konzept der digitalen Erschöpfung – Urheberrecht für die digitale Welt*, CR 2012, nr 2, s. 74; za przelomowy uznaje się wyrok Sądu Rzeszy (niem. *Reichsgericht*) z dnia 16 czerwca 1906 r., I 5/06 (RGZ 1908, nr 63, s. 394); historia rozwoju instytucji wyczerpania została szczegółowo omówiona przez P. Mezei, *Digital First Sale Doctrine Ante Portas: Exhaustion in the Online Environment*, JIPITEC 2015, nr 6, s. 23 i n.

⁶ Por. D.K. Gęsicka, *Copyright law beyond borders? Evolution of the first sale doctrine in the copyright legal system – the American and Canadian case study*, ZNUJ 2016, z. 131, s. 151–159; po raz pierwszy w wyroku Sądu

wym wywiedziona została z traktatów europejskich przez TS w latach 70. XX wieku jako nieodłączny element zasady swobodnego przepływu towarów⁷.

Ze względu na terytorialny zasięg wyczerpania prawa wyróżnić można⁸:

- wyczerpanie krajowe – ograniczające się jedynie do terytorium danego państwa;
- wyczerpanie „wspólnotowe” – obejmujące terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- wyczerpanie międzynarodowe – odnoszące się do innych niż „wspólnotowe” ponadnarodowych modeli wyczerpania prawa (uznane przez TS za niezgodne z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.Urz. WE L 167 z dnia 22 czerwca 2001 r., s. 10 – dalej: dyrektywa 2001/29⁹).

Na poziomie krajowym instytucja wyczerpania uregulowana została w art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) – dalej: pr. aut.: „Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem jego najmu lub użyczenia”. Przepis ten stanowi implementację art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29 („Prawo do rozpowszechniania na obszarze Wspólnoty oryginału lub kopii danego utworu wyczerpuje się tylko w przypadku pierwszej sprzedaży danego przedmiotu lub innego przeniesienia własności na obszarze Wspólnoty przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem”) oraz art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia

Najwyższego USA w sprawie *Bobbs-Merrill Company przeciwko Isidorowi Strausowi i Natanowi Strausowi* (U.S. 1908, nr 210, s. 339).

⁷ Wyrok TS z dnia 8 czerwca 1971 r., 78/70, *Deutsche Grammophon przeciwko Metro SB* (EU:C:1971:59).

⁸ J. Barta, R. Markiewicz, *Prawo autorskie*, Warszawa 2016, s. 179–181; M.M. Walter, L. Riede [w:] *European Copyright Law. A Commentary*, red. M.M. Walter, S. von Lewinski, Oksford 2010, s. 1005.

⁹ Wyrok TS z dnia 12 września 2006 r., C-479/04, *Laserdisken ApS przeciwko Kulturministeriet* (EU:C:2006:549).

23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz.Urz. UE L 111 z dnia 5 maja 2009 r., s. 16) – dalej: dyrektywa 2009/24 („Pierwsza sprzedaż na terytorium Wspólnoty kopii programu komputerowego przez uprawnionego lub za jego zgodą wyczerpuje prawo dystrybucji na terytorium Wspólnoty tej kopii, z wyjątkiem prawa do kontroli dalszych wypożyczeń programu lub jego kopii”). Przepisy te mają charakter jedynie klaryfikacyjny¹⁰, gdyż, jak wskazano powyżej, instytucja wyczerpania wywiedziona została przez Trybunał w Luksemburgu z przepisów traktatowych.

Wystąpienie skutku wyczerpania prawa uzależnione jest od spełnienia następujących przesłanek (co warte podkreślenia, w odniesieniu do konkretnego egzemplarza utworu):

1. istnienie oryginału lub egzemplarza utworu;
2. wprowadzenie go do obrotu (a zatem zgodnie z art. 6 pkt 6 pr. aut. publiczne udostępnienie oryginału albo egzemplarza utworu drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą¹¹);
3. na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dopuszczalność zastosowania konstrukcji wyczerpania prawa w stosunku do niematerialnych egzemplarzy utworów odrzucana była przez większość doktryny ze względu na niewypełnienie pierwszej z wymienionych przesłanek¹². W środowisku cyfrowym nie da się bowiem wskazać konkretnego materialnego egzemplarza utworu (a jedynie nośnik, na którym jest zapisany). Niezwykle istotna jest także okoliczność, iż w przypadku

¹⁰ M.M. Walter, L. Riede [w:] *European...*, s. 1001.

¹¹ Por. krytyczne uwagi co do treści art. 6 pkt 6 pr. aut. (w szczególności niezgodnego z prawem unijnym wymogu udostępnienia oryginału albo egzemplarza utworu): T. Targosz [w:] *Prawo...*, s. 773.

¹² Por. P. Podrecki, *Konstrukcja wyczerpania prawa w PrAut i możliwość jej zastosowania w obrocie utworami w Internecie*, MoP 2002, nr 24 (dodatek), s. 7; J. Barta, M. Markiewicz [w:] *Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz*, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2001, s. 413; J. Barta, R. Markiewicz, *Z perspektywy legalnego dysponenta programu komputerowego*, ZNUJ 2012, z. 4, s. 30 wraz z powołowaną literaturą oraz K. Szobryn, *Ochrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej*, Warszawa 2015, s. 154–155 i powoływane przez nią pozycje; formułowany był jednak także pogląd przeciwny, por. J.P. Kolczyński, *Exhaustion of copyright of computer software online: a European (Polish, German, Austrian) and US perspective*, EIPR 2001, nr 33, s. 582–583; S. von Lewinski, M.M. Walter [w:] *European...*, s. 138.

ewentualnego dalszego zbycia takiego utworu, na „wtórny” nabywcy przeniesiona zostanie własność kolejnej kopii (wykonanej specjalnie w celu zrealizowania tej transakcji, np. poprzez przesłanie pliku pocztą elektroniczną, co równoważne jest z jego zwielokrotnieniem), a nie tego egzemplarza utworu, co do którego miało nastąpić wyczerpanie prawa autorskiego (chyba, że zbycie utworu nastąpiłoby wraz z nośnikiem danych, na którym plik został pierwotnie zapisany). Co więcej, trudno mówić o przeniesieniu własności w sytuacji, gdy obrót treściami cyfrowymi odbywa się poprzez zawieranie umów licencyjnych, które przewidują często jedynie uprawnienie (nawet nieograniczone w czasie) do korzystania z danego utworu w określony sposób, a zatem i zajście okoliczności określonych w 2. przesłance uznać można za wątpliwe. Wskazywano ponadto na brak możliwości kontroli nad obrotem samodzielnie zwielokrotnionymi plikami¹³.

W tym miejscu – w celu zachowania jasności dalszego wywodu – chciałbym podjąć się próby dokonania dystynkcji pomiędzy pojęciem materialnego a niematerialnego egzemplarza utworu¹⁴. *Criterion divisionis* nie może być wyłącznie cyfrowy bądź analogowy charakter takiego egzemplarza – prowadziłoby to bowiem do uznania np. płyty CD z muzyką za niematerialny egzemplarz utworu (co przy uwzględnieniu dalej poczynionych konstatacji wywoływałoby trudne do zaakceptowania skutki prawne). Proponuję zatem w odniesieniu do egzemplarzy cyfrowych stosowanie dodatkowego kryterium, jakim byłaby ocena trwałości związania danej treści cyfrowej z materialnym nośnikiem – w przypadku tych związanych nietrwale, np. plik zapisany na dysku twardym komputera lub w pamięci przenośnej USB, egzemplarz utworu miałby charakter niematerialny – w sytuacji powiązania trwałego, np. płyta DVD z utrwalonym na niej filmem, mielibyśmy do czynienia z egzemplarzami materialnymi. Zdaję sobie jednak sprawę z dyskusyjnego i arbitralnego charakteru takiego podejścia.

¹³ E. Traple, *Elektroniczne kopie programów komputerowych jako przedmiot prawa wprowadzania do obrotu [w:] Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardzie Markiewiczowi*, red. A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc, Warszawa 2013, s. 1343. Co prawda mowa jest tu o obrocie „samodzielnie zwielokrotnionymi nośnikami”, sformułowanie to należy jednak uznać za oczywistą omyłkę.

¹⁴ Na problemy związane z rozróżnieniem tych pojęć zwraca uwagę A. Golaszewska, *Recepcja wyroku TS w sprawie Usedsoft GmbH przeciwko Oracle w odniesieniu do utworów rozpowszechnianych w formie cyfrowej innych niż programy komputerowe*, ZNUJ 2015, nr 4, s. 92–95.

Wątpliwości budzić może także samo określenie „niematerialny egzemplarz utworu”. Skoro utwór jako taki jest ze swej istoty bytem niematerialnym, to mogłoby się wydawać, że nie powinno tworzyć się konstrukcji niematerialnego utworu ucieleśnionego w niematerialnym nośniku. Podkreślić jednak należy, że pojęcie to jest jedynie pewną konwencją językową (być może nieco mylącą), zawsze można bowiem wskazać pewien *corpus mechanicum* takiego utworu (np. określony sektor na dysku twardym komputera). Ze względu jednak na przyjęcie się tego określenia nie tylko w literaturze przedmiotu i orzecznictwie, ale też w pewnym sensie w aktach normatywnych¹⁵, to bardziej zasadna jest moim zdaniem próba doprecyzowania tego terminu niż jego zmiany.

3. Orzeczenie w sprawie *UsedSoft*

Rzeczywisty przełom w rozumieniu instytucji wspólnotowego wyczerpania prawa przyniosło, stanowiące przyczynek do rozważań prowadzonych w niniejszym artykule, orzeczenie TS w sprawie *UsedSoft*. Nie jest tu moim zamierzeniem szczegółowa, krytyczna analiza stanowiska Trybunału w zakresie kwestii odnoszących się przede wszystkim do programów komputerowych, lecz jedynie przytoczenie okoliczności sprawy i zawartej w orzeczeniu argumentacji w stopniu niezbędnym, by odnieść się do kwestii rozszerzenia zakresu zastosowania tego rozstrzygnięcia także na inne rodzaje utworów.

Kanwę dla wyroku Trybunału stanowiła działalność niemieckiej spółki *UsedSoft GmbH* (dalej: *UsedSoft*). Sprzedawała ona „używane” licencje na programy komputerowe, do których prawa autorskie przysługiwały amerykańskiej spółce *Oracle International Corp.* (dalej: *Oracle*). W większości przypadków *Oracle* sprzedawała programy komputerowe bez użycia nośników materialnych, poprzez system pobierania plików z Internetu. Również poprzez Internet klienci zawierali z *Oracle* umowę licencyjną, która przewidywała, iż „W ramach płatności za usługi uzyskują Państwo, wyłącznie do

¹⁵ Skoro w motywie 29 dyrektywy 2001/29 mowa jest o „materialnych kopi[ach] utworów”, a w *Agreed Statements concerning the WIPO Copyright Treaty* o egzemplarzach wprowadzanych do obrotu jako „przedmioty niematerialne”, to *a contrario* muszą istnieć niematerialne odpowiedniki tych kopii czy egzemplarzy.

celów własnej działalności gospodarczej, bezterminowe, niewyłączne, nieprzenaszalne i wolne od opłat prawo korzystania z wszystkich produktów i usług Oracle udostępnionych Państwu na podstawie niniejszej umowy¹⁶. W ramach licencji Oracle świadczyło również usługi takie jak dostarczanie aktualizacji oraz programów służących naprawianiu błędów.

W związku z tym, iż licencje sprzedawane były w pakietach dla co najmniej 25 użytkowników, wielu przedsiębiorców dysponowało niewykorzystanymi licencjami, które odsprzedawali UsedSoft. Spółka ta oferowała następnie zakup tych licencji, twierdząc, iż również „umowa serwisowania” zawarta z Oracle przez licencjobiorcę początkowego nadal wywołuje skutki prawne.

Doprowadziło to do sporu prawnego między obiema spółkami, który w toku instancji dotarł aż do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (niem. *Bundesgerichtshof*), który zwrócił się do Trybunału w Luksemburgu z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

- „1) Czy ten, kto może powołać się na wyczerpanie prawa do [rozpowszechniania] kopii programu komputerowego, jest «uprawnionym nabywcą» w rozumieniu dyrektywy art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24?
- 2) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze: czy prawo do [rozpowszechniania] kopii programu komputerowego wyczerpuje zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24 [...] sporządzenie przez nabywcę kopii poprzez [pobranie] programu z Internetu na nośnik danych z zgodą [podmiotu praw autorskich]?
- 3) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej również na pytanie drugie: czy również ten, kto nabył „używaną” licencję na oprogramowanie, może w odniesieniu do sporządzenia kopii programu powołać się «jako uprawniony nabywca», na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24, na wyczerpanie prawa do [rozpowszechniania] kopii programu komputerowego sporządzonej przez pierwszego nabywcę poprzez [pobranie] programu z Internetu na nośnik danych za zgodą [podmiotu praw autorskich], jeżeli pierwszy nabywca usunął swoją kopię programu albo jej nie używa?”¹⁷.

¹⁶ Wyrok w sprawie *UsedSoft*, pkt 23.

¹⁷ Wyrok w sprawie *UsedSoft*, pkt 34.

Pierwszą kwestią, którą rozstrzygnąć musiał Trybunał, była ocena dopuszczalności zastosowania konstrukcji wyczerpania prawa do pobranej z Internetu kopii programu komputerowego. W tym celu dokonał on autonomicznej wykładni pojęcia „pierwsza sprzedaż kopii programu komputerowego” zawartego w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24. Trybunał uznał, iż udostępnienie przez Oracle kopii programu komputerowego oraz zawarcie powiązanej z nią umowy licencyjnej mają na celu umożliwienie trwałego korzystania z tej kopii przez klientów tej spółki w zamian za zapłatę ceny, mającej umożliwić podmiotowi praw autorskich uzyskanie wynagrodzenia odpowiadającego wartości gospodarczej kopii utworu, którego jest on właścicielem, a zatem obie te czynności, badane jako całość, wiążą się z przeniesieniem prawa własności kopii danego programu komputerowego. Powołując się na pkt 59 opinii rzecznika generalnego¹⁸ Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, iż nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, iż dostawcy określają zawierane przez siebie umowy jako „licencyjne”¹⁹. „Sprzedaż w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24 rozumieć należy jako obejmującą wszystkie formy wprowadzania do obrotu produktu, charakteryzujące się przyznaniem prawa korzystania z kopii programu komputerowego na czas nieoznaczony w zamian za jednorazową zapłatę ceny mającej umożliwić podmiotowi praw autorskich uzyskanie wynagrodzenia odpowiadającego wartości gospodarczej kopii dzieła”²⁰. Przepis ten nie czyni zdaniem TS dystynkcji pomiędzy materialnymi a niematerialnymi kopiami programu komputerowego. Co więcej, pobranie programu z Internetu stanowić ma funkcjonalny odpowiednik wydania nośnika materialnego.

Istotne jest jednak, iż możliwość korzystania z programu przez dalszego nabywcę uwarunkowana została „dezaktywacją” programu przez

¹⁸ Opinia rzecznika generalnego Y. Bota w sprawie C-128/11, *UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.*, przedstawiona w dniu 24 kwietnia 2012 r. (EU:C:2012:234).

¹⁹ Trybunał doszedł zatem do konkluzji zbieżnej z dotychczasowym orzecnictwem sądów niemieckich, przeciwnej, natomiast, do poglądów reprezentowanych przez sądy amerykańskie, które w zgodzie z przeważającą linią orzecniczą odmawiały zastosowania *first sale doctrine* w przypadku umów licencyjnych, por. B. Batchelor, L. Montani, *Exhaustion, essential subject matter and other CJEU judicial tools to update copyright for an online economy*, *JIPLP* 2015, nr 10 (8), s. 594; H. Redeker, *Das Konzept...*, s. 74; P. Mezei, *Digital...*, s. 41–42 wraz z powołowanymi tam judykatami.

²⁰ Wyrok w sprawie *UsedSoft*, pkt 49.

zbywcy. Pod pojęciem tym rozumieć trzeba najpewniej usunięcie kopii programu z komputera zbywcy (jest to tzw. *forward-and-delete approach*).

Trybunał w Luksemburgu uznał ponadto, iż pojęcie „uprawnionego nabywcy” zawarte w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24 (odpowiednio w art. 75 pr. aut. „osoba, która legalnie weszła w jego [programu komputerowego] posiadanie”) obejmuje swoim zakresem także nabywcy „używanego” oprogramowania²¹. W innym przypadku zasada wyczerpania prawa w odniesieniu do programów komputerowych miałyby charakter jedynie iluzoryczny.

Jak wskazują J. Barta i R. Markiewicz, Trybunał zastąpił dotychczasową, klasyczną konstrukcję wyczerpania prawa do „tego” egzemplarza utworu, konstrukcją wyczerpania prawa do „takiego samego” egzemplarza utworu²², gdyż „wtórny” nabywca licencji, który nie dysponuje żadną kopią programu uzyskaną od zbywcy, będzie mógł dokonać pobrania tej kopii ze strony internetowej podmiotu praw autorskich jako „uprawniony nabywca”²³. Ponadto, egzemplarz zakupiony przez „wtórnego” nabywcy uwzględniać musi wszelkie modyfikacje, jakie wprowadzone zostały w nim w ramach „umowy serwisowania” łączącej „pierwotnego” nabywcy ze zbywcą²⁴.

Stanowisko TS, choć pozornie jasne i proste, wzbudziło szereg wątpliwości, w szczególności co do charakteru prawnego umowy „odsprzedaży”, statusu „uprawnionego nabywcy”, czy zależności występujących między sprzedażą a licencją. Kwestie te jednak, ze względu na wąsko zakreślony temat niniejszej pracy oraz mniejszą ich doniosłość w przypadku innych niż programy komputerowe rodzajów utworów, nie będą stanowiły przedmiotu moich rozważań²⁵. Zagadnienia te będą musiały zapewne znaleźć rozwinięcie w przyszłym orzecznictwie Trybunału.

²¹ Inaczej niż rzecznik generalny Y. Bot, zob. pkt 98–100 opinii w sprawie *UsedSoft*.

²² J. Barta, R. Markiewicz, *Z perspektywy...*, s. 33.

²³ Wyrok w sprawie *UsedSoft*, pkt 56.

²⁴ Tamże, pkt 67.

²⁵ Por. P. Wasilewski, „Odsprzedaż” niematerialnych kopii programów komputerowych, KPP 2014, z. 2, s. 393–448; J. Barta, R. Markiewicz, *Z perspektywy...*, s. 19–39; E. Traple, *Elektroniczne...*; K. Sztobryn, *Głosa do wyroku TS z dnia 3 lipca 2012 r., C-128/11. Zasada wyczerpania prawa a sprzedaż programu komputerowego on-line*, „Głosa” 2014, nr 2, s. 76–86; M. Siwicki, *Koncepcja wyczerpania autorskich praw majątkowych*

4. „Cyfrowe” wyczerpanie prawa autorskiego w odniesieniu do innych kategorii utworów

Orzeczenie w sprawie *UsedSoft* rozstrzygnęło kwestię dopuszczalności zastosowania instytucji wyczerpania prawa autorskiego w odniesieniu do niematerialnych kopii programów komputerowych. Jak jednak podkreślił Trybunał, dyrektywa 2009/24 stanowi *lex specialis* w stosunku do dyrektywy 2001/29²⁶, a zatem pytanie o dopuszczalność zastosowania tej instytucji w odniesieniu do innych niż programy komputerowe przedmiotów prawa autorskiego pozostaje otwarte. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia, zważywszy na rozbieżne orzecznictwo w poszczególnych Państwach Członkowskich²⁷ oraz przeciwstawne poglądy doktryny²⁸ jest obecnie niezwykle istotne.

w *dystrybucji cyfrowej*, (cz. I), EPS 2015, nr 4, s. 10–15; M. Siwicki, *Koncepcja wyczerpania autorskich praw majątkowych w dystrybucji cyfrowej*, (cz. II), EPS 2015, nr 6, s. 31–36; H. Redeker, *Das Konzept...*, s. 73–78.

²⁶ Wyrok w sprawie *UsedSoft*, pkt 56; stanowisko to krytykują J. Barta, M. Markiewicz, *Z perspektywy...*, s. 35.

²⁷ Por. orzeczenia europejskich sądów omawiane przez: E. Linklater, *E-books distinguished from software, not exhausted*, JIPLP 2013, nr 8 (9), s. 685–686; E. Rosati, *Online copyright exhaustion in a post-Allposters world*, JIPLP 2015, nr 9 (10), s. 679; M.O. Cuevas, *Dutch copyright succumbs to aging as exhaustion extends to ebooks*, JIPLP 2015, nr 10 (1), s. 8–10; N. Rauer, D. Ettig, *Can e-books and other digital works be resold?*, JIPLP 2015, nr 10 (9), s. 713–716; sądy niemieckie konsekwentnie odmawiają szerokiego stosowania instytucji wyczerpania prawa autorskiego na gruncie dyrektywy 2001/29, do odmiennych konkluzji doszedł Sąd Okręgowy w Amsterdamie (nid. *Rechtbank Amsterdam*) w wyroku z dnia 21 lipca 2014 r., C/13/567567/KG ZA 14–795 SP/MV, *Nederlands Uitgeversverbond and Groep Algemene Uitgevers przeciwko Tomovi Kabinetovi*, omawianym przez M.O. Cuevasa, w którym odmówiono wydania nakazu zaprzestania działalności przez platformę umożliwiającą sprzedaż i zakup „używanych” książek elektronicznych, która funkcjonuje zresztą do dziś: <https://www.tomkabinet.nl>, 29.12.2016; wyrok ten zmieniony został przez sąd drugiej instancji, co warte jednak podkreślenia, nie ze względów dotyczących istoty sporu, a z powodu niewystarczających – zdaniem sądu – zabezpieczeń przed sprzedażą w serwisie nielegalnie pozyskanych kopii książek elektronicznych. Ze względu na ograniczenia formalne niniejszego artykułu nie będzie możliwe szczegółowe przedstawienie stanów faktycznych, w oparciu o które wydane zostały poszczególne judykaty oraz ich uzasadnień. Wydaje się jednak, że nie jest to potrzebne, gdyż argumenty podnoszone w nich za oboma konkurencyjnymi rozwiązaniami rozważane są w ramach dalszej części artykułu.

²⁸ Za zastosowaniem instytucji wyczerpania prawa do innych kategorii utworów *de lege lata* opowiadają się m.in.: M. Siwicki, *Koncepcja wyczerpania autorskich praw majątkowych w dystrybucji cyfrowej*, (cz. II), s. 34–36; T. Targosz [w:] *Prawo...*, s. 785; H. Redeker, *Das Konzept...*, s. 76 wraz z powołowaną tam literaturą; M.M. Walter, L. Riede [w:] *European...*, s. 1010; pogląd przeciwny wyrażają m.in. P. Wasilewski, „*Odsprzedaż...*”, s. 442; E. Linklater, *UsedSoft and the Big Bang Theory: Is the e-Exhaustion Meteor about to Strike?*, JIPITEC 2014, nr 5, s. 18.

4.1 Normatywne tło regulacji instytucji wyczerpania prawa autorskiego w dyrektywie 2001/29

Przystępując do rozważenia tej kwestii, w pierwszej kolejności omówić należy treść relewantnych przepisów dyrektywy 2001/29. Artykuł 4 ust. 2 tejże dyrektywy stanowi, iż „Prawo do rozpowszechniania na obszarze Wspólnoty oryginału lub kopii danego utworu wyczerpuje się tylko w przypadku pierwszej sprzedaży **danego przedmiotu** [wszystkie zaznaczenia – M.G.] lub innego przeniesienia własności na obszarze Wspólnoty przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem”. Jest to zatem formuła zbliżona do tej zawartej w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24, gdzie jednak mowa jest o „oryginale lub kopii danego utworu”, a zatem argumentować można, że w sferze językowej mniejszy nacisk położony jest w niej na materialny charakter egzemplarza utworu („przedmiot” vs. „oryginał lub kopia”)²⁹. Tym, co dalej odróżnia w tej mierze dyrektywę 2001/29, są zawarte w jej preambule wskazania interpretacyjne odnoszące się do użytych w niej pojęć. Zgodnie z motywem 28 dyrektywy 2001/29 „Ochrona prawa autorskiego na mocy niniejszej dyrektywy obejmuje wyłączne prawo do kontrolowania dystrybucji utworu w postaci **materialnego nośnika**”. Motyw 29 dodaje, że „**Problem całkowitego wykorzystania**³⁰ **nie powstaje w przypadku usług, w szczególności usług świadczonych przez Internet**. Dotyczy to również materialnych kopii utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną, wykonanych przez użytkownika takiej usługi za zezwoleniem podmiotu praw autorskich. Stąd to samo stosuje się do najmu i użyczenia oryginału utworu lub jego kopii, które ze względu na swój charakter są usługami. W przeciwieństwie do CD-ROM lub CD-I, gdzie własność intelektualna ma postać materialnego nośnika, a mianowicie rzeczy, każda usługa świadczona przez Internet stanowi w istocie czynność, na którą należy uzyskać zezwolenie, o ile tak stanowi prawo autorskie lub prawo pokrewne”.

²⁹ Por. P. Mezei, *Digital...*, s. 29; okoliczność, iż w dyrektywie 2009/24 mowa jest tylko o „pierwszej sprzedaży”, a już nie o innych sposobach przeniesienia własności egzemplarza utworu nie ma większego znaczenia, por. M.M. Walter, L. Riede [w:] *European...*, s. 1009.

³⁰ Pojęcie „całkowitego wykorzystania” należy uznać w obliczu angielsko- i niemieckojęzycznej wersji dyrektywy (gdzie konsekwentnie mowa jest o „*exhaustion*” i „*Erschöpfung*”) za oczywisty błąd w tłumaczeniu.

Motyw 7 dyrektywy 2009/24 stanowił natomiast, iż „Do celów niniejszej dyrektywy pojęcie «program komputerowy» obejmuje programy w jakiegokolwiek formie”. Podnieść można oczywiście w ślad za ustaloną linią orzecniczą TS, że „preambula aktu wspólnotowego nie ma mocy prawnie wiążącej i nie może być powoływana ani dla uzasadnienia odstępstw od przepisów danego aktu, ani w celu wykładni tych przepisów w sposób oczywiście sprzeczny z ich brzmieniem”³¹. W tym przypadku jednak motywy preambuły mają posłużyć nie do dokonania wykładni *contra legem*, lecz do wyboru jednego z możliwych znaczeń art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29, zgodnie z intencjami prawodawcy unijnego.

Literalne brzmienie właściwych przepisów zdaje się zatem świadczyć *prima facie* o wyłączeniu obrotu on-line z zakresu wyczerpania. Wyobrażalna jest jednak odmienna interpretacja. Motyw 28 odczytać można bowiem jako mający charakter otwarty (jedynie egzemplifikujący jedną z postaci korzystania z utworu, które chronione są przez dyrektywę; trudno przecież uznać, iż dyrektywa nie przyznaje podmiotom uprawnionym prawa do kontrolowania wprowadzania do obrotu kopii utworu w sytuacji, gdy odbywa się przy braku materialnego nośnika)³², a motyw 29 jako nieodnoszący się do sytuacji autonomicznie rozumianej sprzedaży utworu przez Internet³³, a jedynie usług takich jak np. *streaming* filmów czy muzyki³⁴. Hipoteza zawarta w drugim zdaniu tego przepisu dotyczyłaby takiego przypadku, gdy użytkownik usługi dokonałby na swoim komputerze (czy innym urządzeniu) utrwalenia utworu, z którym zapoznawał się w ramach tak świadczonej usługi (np. przy pomocy odpowiedniego oprogramowania), ale już nie sytuacji nabycia niematerialnej kopii utworu.

³¹ Wyrok TS z dnia 24 listopada 2005 r., C-136/04, *Deutsches Milch-Kontor GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas* (EU:C:2005:716), pkt 32 oraz powołane tam judykaty.

³² Co szczególnie dostrzegalne jest w niemieckojęzycznej wersji dyrektywy: „*Der unter diese Richtlinie fallende Urheberrechtsschutz schließt auch das ausschließliche Recht ein, die Verbreitung eines in einem Gegenstand verkörperten Werkes zu kontrollieren*”.

³³ Por. T. Targosz [w:] *Prawo...*, s. 784; H. Redeker, *Das Konzept...*, s. 76.

³⁴ Jak przyjmuje się w polskiej doktrynie pod pojęciem usługi rozumieć należy „świadczenie – w ramach świadczeń działania (art. 353 § 2 KC) – czynienia (*facere*) niepolegające na daniu (*dare*)”, L. Ogiegło [w:] *System Prawa Prywatnego*, t. 7, *Prawo zobowiązań – część szczegółowa*, red. J. Rajski, Warszawa 2011, s. 574.

Interpretacja taka nie jest jednak uzasadniona. We wniosku dotyczącym dyrektywy Komisja Europejska stwierdziła jednoznacznie, iż pojęcia „kopii” oraz „oryginału i kopii” należy rozumieć w *acquis communautaire* jako odnoszące się jedynie do materialnych egzemplarzy utworu³⁵. Interpretacja ta jest ponadto zgodna z *Agreed Statements concerning the WIPO Copyright Treaty*³⁶, gdzie pojęcia te, użyte również w art. 6 Traktatu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie w dniu 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12 – dalej: WCT)³⁷ – „oryginał” i „zwielokrotnione egzemplarze” – strony traktatu uznały za odnoszące się wyłącznie do „utrwalonych zwielokrotnionych egzemplarzy, które mogą zostać wprowadzone do obrotu jako przedmioty materialne”³⁸. Wypełnienie wymogów wynikających z WCT, do którego przystąpiła również UE, stanowiło natomiast jedną z głównych przyczyn przyjęcia dyrektywy 2001/29³⁹. Z tej perspektywy, z powodu sprzeczności z utrwaloną w orzecznictwie TS zasadą interpretacji prawa wtórnego zgodnej z wiążącym UE prawem międzynarodowym⁴⁰, zasadne wątpliwości budzi rozstrzygnięcie w sprawie *UsedSoft*. Jak już jednak zaznaczono powyżej, dopuszczalność zastosowania instytucji wyczerpania prawa w odniesieniu do programów komputerowych uznać

³⁵ *Proposal for a European Parliament and Council Directive on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the Information Society* (COM(97) 628 final), s. 27.

³⁶ Dostępne pod adresem: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=295456, 6.12.2016.

³⁷ „Artykuł 6. Prawo wprowadzania do obrotu.

¹ „Autorom utworów literackich i artystycznych przysługuje wyłączne prawo zezwalania na publiczne udostępnianie oryginału i zwielokrotnionych egzemplarzy utworów drogą sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności.

² Niniejszy Traktat nie ogranicza swobody Umawiających się Stron określenia ewentualnych warunków, w których następuje wyczerpanie prawa, o którym mowa w ustępie 1, po dokonanej za zezwoleniem autora, pierwszej sprzedaży lub innej formy przeniesienia własności oryginału lub zwielokrotnionego egzemplarza utworu”.

³⁸ Interpretację *Agreed Statements*, zgodnie z którą odnoszą się one do egzemplarzy utworu, które muszą jedynie potencjalnie nadawać się do utrwalenia na nośniku materialnym, uznać należy za co najmniej nieuzasadnioną, por. P. Mezei, *Digital...*, s. 53; H. Redeker, *Das Konzept...*, s. 77; M. Siwicki, *Koncepcja wyczerpania autorskich praw majątkowych w dystrybucji cyfrowej*, (cz. II), s. 35.

³⁹ *Proposal...*, s. 3.

⁴⁰ Por. A. Kalisz-Prakopik, *Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego*, Warszawa 2007, s. 180–181 wraz z powoływanym tam orzecznictwem i literaturą.

należy za kwestię przesądzoną. *De lege ferenda* rozważyć należy jednak ewentualną zmianę WCT w tym zakresie.

Na marginesie, zdając sobie oczywiście sprawę z autonomii pojęciowej poszczególnych gałęzi prawa, zauważyć można odmienne traktowanie materialnych i niematerialnych kopii utworów także w ramach unijnego prawa podatkowego, gdzie sprzedaż książek elektronicznych, choć jest to zupełnie nieuzasadnione, kwalifikowana jest jako świadczenie usług w rozumieniu art. 98 ust. 2 dyrektywy VAT⁴¹, a co za tym idzie nie można zastosować wobec nich obniżonej stawki podatku VAT⁴², co potwierdzone zostało niedawnymi orzeczeniami TS⁴³. Obecny stan rzeczy ma jednak zgodnie z zamierzeniami Komisji Europejskiej ulec zmianie w ramach tworzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego. Nie będzie to jednak oznaczać zmiany kwalifikacji prawnej sprzedaży książek elektronicznych, a jedynie możliwość objęcia tej kategorii „usług” obniżoną stawką podatku VAT⁴⁴.

Wyrażane są ponadto poglądy, iż również dyrektywa o handlu elektronicznym dokonuje podobnej kwalifikacji sprzedaży niematerialnych egzemplarzy utworów w motywie 18, gdzie mowa jest, iż „Usługi społeczeństwa informacyjnego obejmują szeroki zakres rodzajów działalności gospodarczej prowadzonych w trybie on-line; takie rodzaje działalności mogą w szczególności polegać na sprzedaży towarów on-line”⁴⁵. Stanowi-

⁴¹ Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z dnia 11 grudnia 2006 r., s. 1) w zw. z dyrektywą Rady 2010/88/UE z dnia 7 grudnia 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE dotyczącą wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie okresu obowiązywania minimalnej stawki podstawowej (Dz.Urz. UE L 326 z dnia 10 grudnia 2010 r., s. 1) i w zw. z załącznikami II i III do rzeczonyj dyrektywy i rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112 (Dz.Urz. UE L 77 z dnia 23 marca 2011 r., s. 1).

⁴² Por. E. Rosati, *The proposed new VAT rules on e-publications: do they have any implications for copyright and digital exhaustion*, <http://ipkitten.blogspot.com/2016/12/the-proposed-new-vat-rules-on-e.html>, 30.12.2016.

⁴³ Wyrok TS z dnia 5 marca 2015 r., C-479/13, *Komisja Europejska przeciwko Republice Francuskiej* (EU:C:2015:141) oraz wyrok TS z dnia 5 marca 2015 r., C-502/13, *Komisja Europejska przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga* (EU:C:2015:143).

⁴⁴ *Wniosek dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do stawek podatku od wartości dodanej stosowanego do książek, gazet i czasopism* (COM/2016/0758 final), s. 2–3.

⁴⁵ Por. P. Mezei, *Digital...*, s. 53; dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego,

ska takie wydaje się uzasadnione w szczególności w odniesieniu do anglojęzycznego tekstu dyrektywy, który posługuje się pojęciem *sale of goods*.

Gdyby jednak takie samo znaczenie nadawać pojęciu usługi na gruncie unijnego prawa autorskiego, doprowadziłoby to do wyłączenia z zakresu zastosowania wyczerpania sprzedaży materialnych kopii utworów on-line⁴⁶. Należy zatem odnieść się sceptycznie do takich prób.

Podsumowując tę część rozważań stwierdzić można, iż literalna wykładnia przepisów prawa unijnego oraz WCT prowadzi do wniosku o niedopuszczalności szerokiego zastosowania instytucji wyczerpania. Wynika to jednak nie z kwalifikacji sprzedaży niematerialnych kopii utworów przez Internet jako usługi (jest to bowiem nieuzasadnione), lecz przede wszystkim z ograniczeń zawartych w *Agreed Statements concerning the WIPO Copyright Treaty*.

4.2 Wyczerpanie prawa autorskiego w najnowszym orzecznictwie TS

Przeciwko szerokiemu zastosowaniu instytucji wyczerpania prawa przemawiają także wnioski płynące z dotychczasowego orzecznictwa TS. Już w samym orzeczeniu w sprawie *UsedSoft* stwierdzone zostało, że „pierwszą sprzedaż kopii programu komputerowego” stanowi sytuacja, gdy przekazaniu kopii utworu towarzyszy zawarcie umowy licencyjnej, co odczytywać można jako wykluczenie wyczerpania w innych przypadkach⁴⁷.

Obraz sytuacji komplikuje ponadto orzeczenie wydane w sprawie *Nintendo*⁴⁸, w którym Trybunał stwierdził, iż „W zakresie, w jakim gra wideo, w tym wypadku jej elementy graficzne i dźwiękowe, przyczyniają się do oryginalności utworu, są one, wraz z całością danego dzieła, chronione prawem autorskim w ramach reżimu ustanowionego przez dyrektywę 2001/29”, a nie na mocy przepisów, stanowiącej zdaniem TS *lex spe-*

w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. UE L 178 z dnia 17 lipca 2000 r., s. 1).

⁴⁶ Na co zwraca uwagę Y. Bot w pkt 76 opinii w sprawie *UsedSoft*.

⁴⁷ Wyrok w sprawie *UsedSoft*, pkt 48; zwracają uwagę na tę kwestię J. Barta, M. Markiewicz, *Z perspektywy...*, s. 33.

⁴⁸ Wyrok TS z dnia 23 stycznia 2014 r., C-355/12, *Nintendo Co. Ltd, Nintendo of America Inc., Nintendo of Europe GmbH przeciwko PC BOX Srl, 9Net Srl* (EU:C:2014:25).

cialis, dyrektywy 2009/24⁴⁹. Konsekwencją tego rozstrzygnięcia może być zatem ograniczenie zakresu zastosowania doktryny *UsedSoft* w odniesieniu do niektórych rodzajów utworów (np. gier komputerowych⁵⁰). Można jednak podnosić, iż jest to kolejny argument za jednolitym zastosowaniem instytucji wyczerpania na gruncie obu przywoływanych dyrektyw, tak by uniknąć niejednolitego, narażonego na kazuistykę, traktowania różnych typów utworów.

Swoją niechęć wobec szerokiego zastosowania instytucji wyczerpania prawa wyraził Trybunał w orzeczeniu w sprawie *Allposters*⁵¹ (wydanym, co prawda, na tle bardzo specyficznego stanu faktycznego, a mianowicie przeniesienia utworu w drodze procesu chemicznego z nośnika materialnego [papieru] na inny nośnik materialny [plótno]; wnioski Trybunału poparte zostały jednakże uniwersalnymi argumentami, odnoszącymi się m.in. do wykładni literalnej art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29 oraz art. 6 WCT), gdzie stwierdzono, iż wyczerpanie prawa wprowadzenia do obrotu ma zastosowanie do konkretnego przedmiotu materialnego (*corpus mechanicum* w odróżnieniu od *corpus mysticum*, którym jest samo „dzieło”)⁵².

Płonne okazały się nadzieje, że TS odniesie się do kwestii wyczerpania prawa w orzeczeniu w sprawie *Vereniging Openbare Bibliotheken*⁵³, gdzie jedno z pytań sądu holenderskiego tyczyło się tej właśnie materii.

4.3 Wprowadzenie do obrotu a inne pola eksploatacji utworu

Istotne jest, iż w przeciwieństwie do rozpowszechniania materialnych kopii utworów, w środowisku internetowym do zbycia egzemplarza

⁴⁹ Tamże, pkt 23.

⁵⁰ Por. W. Rost, *Glosa do wyroku TS z dnia 23 stycznia 2014 r., C-355/12*, LEX 2014; co do wątpliwości związanych z kwalifikacją gry komputerowej na gruncie prawa autorskiego por. I. Matusiak, *Gra komputerowa jako przedmiot prawa autorskiego*, Warszawa 2013, s. 176–177.

⁵¹ Wyrok TS z dnia 22 stycznia 2015 r., C-419/13, *Art. & Allposters International BV przeciwko Stichting Pictoright* (EU:C:2015:27); por. także opinia rzecznika generalnego P.C. Villalóna w sprawie C-419/13, *Art. & Allposters International BV przeciwko Stichting Pictoright*, przedstawiona w dniu 11 września 2014 r. (EU:C:2014:2214), pkt 64–78.

⁵² Tamże, pkt 40.

⁵³ Wyrok TS z dnia 10 listopada 2016 r., C-174/15, *Vereniging Openbare Bibliotheken przeciwko Stichting Leenrecht* (EU:C:2016:856).

utworu niezbędne jest dokonanie jego zwielokrotnienia (a zdaniem niektórych autorów także czynności komunikowania publicznego⁵⁴), a te pola eksploatacji nie ulegają wyczerpaniu w jego klasycznej postaci (z odmienną sytuacją mielibyśmy do czynienia w przypadku odsprzedaży kopii utworu zapisanej na nośniku danych, np. pamięci przenośnej⁵⁵, wraz z tym nośnikiem – moim zdaniem logiczną konsekwencją poglądu o braku wyczerpania w przypadku cyfrowego obrotu kopiami utworów oraz przyjętych przeze mnie kryteriów wyróżnienia niematerialnych egzemplarzy utworów, jest uznanie, iż także takie działanie prowadziłoby do naruszenia praw wyłącznych podmiotu uprawnionego).

Dyrektywa 2001/29 nie posługuje się pojęciem „uprawnionego nabywcy” (tak jak to czyni dyrektywa 2009/24), któremu przysługuje prawo do dokonania zwielokrotnienia programu komputerowego w zakresie niezbędnym do użycia go zgodnie z zamierzonym celem. Uznanie przez TS tego przepisu za podstawę dokonania powielenia programu komputerowego przez nabywcę używanego oprogramowania budzi zresztą wątpliwości w doktrynie⁵⁶. Podstawy takiej w odniesieniu do innego rodzaju treści cyfrowych nie mogą niewątpliwie stanowić przepisy o dozwolonym użytku prywatnym, gdyż nie będziemy mieli w takiej sytuacji do czynienia ani z przejściowym lub dodatkowym zwielokrotnieniem (art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/29), ani ze zwielokrotnieniem doko-

⁵⁴ P. Wasilewski, „Odsprzedaż”..., s. 397, przyp. 9; wyrok Sądu Krajowego w Bielefeldzie z dnia 5 marca 2013 r., 4 O 191/11, <http://openjur.de/u/621610.html>, 6.01.2016; odmiennie H. Redeker, *Das Konzept...*, s. 76; interpretacja taka uzasadniona byłaby względami historycznymi, prawo udostępniania publicznego (ang. *making available to the public*) zostało bowiem wprowadzone do WCT w związku z nowymi formami eksploatacji utworów, które mają miejsce w środowisku internetowym i objąć miało wszelkie formy takiej eksploatacji. W toku prac nad traktatem zdecydowano się przy tym na tzw. *umbrella solution*, polegającą na tym, iż stronom WCT pozostawiona została swoboda w odniesieniu do techniki inkorporacji tego nowego pola eksploatacji do krajowych porządków prawnych, np. w USA weszło ono w zakres prawa wprowadzenia do obrotu, w UE natomiast stanowi szczególnie przypadek komunikowania publicznego. Ustawodawca unijny dal temu wyraz w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29. Niemniej podkreślić należy, że uznanie, iż pobranie zakupionego przez Internet niematerialnego egzemplarza utworu stanowi element jego wprowadzenia do obrotu, w żaden sposób nie narusza przepisów WCT. Por. P. Mezei, *Digital...*, s. 25–27, 42–43.

⁵⁵ Przykład taki rozważają: E. Laskowska, G. Mania, *Copyright as a service: how does the development of the music business determine the shape of copyright?*, ZNUJ 2016, z. 132, s. 97–98.

⁵⁶ P. Wasilewski, „Odsprzedaż”..., s. 403–405.

nanym przez osobę fizyczną do użytku prywatnego (art. 5 ust. 2 lit. b dyrektywy 2001/29).

Oczywiście w sytuacji zastosowania instytucji wyczerpania w omawianym przypadku można byłoby dopuścić dokonanie tych czynności na mocy wniosku „z celu na środki”. Jeżeli bowiem prawo nakazywałoby podmiotom uprawnionym znoszenie dalszego obrotu cyfrowymi kopiami utworów, to nie można byłoby uznać, że monopol prawnoautorski naruszony zostaje poprzez dokonanie czynności, które są niezbędne dla osiągnięcia tego celu. Argumentację taką można jednak uznać za dalece niewystarczającą dla uzasadnienia wkroczenia w monopol prawnoautorski⁵⁷.

Trybunał stwierdził w orzeczeniu w sprawie *UsedSoft*, iż „Przepisy dyrektywy 2009/24, a w szczególności jej art. 4 ust. 2 stanowią *lex specialis* w stosunku do dyrektywy 2001/29, efektem czego – nawet zakładając, że rozpatrywany przez sąd krajowy stosunek umowny lub jego część mogą również obejmować pojęcie «publicznego udostępniania» w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29, «pierwsza sprzedaż kopii programu komputerowego» w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24 powoduje, zgodnie z tym samym przepisem, wyczerpanie prawa do dystrybucji tej kopii”.

Wyrażony został także pogląd, że „pierwotne” nabycie pliku od uprawnionego podmiotu nie stanowi wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu, gdyż plik z utworem nie może stanowić przedmiotu własności na gruncie (w tym przypadku niemieckiego) prawa cywilnego⁵⁸. Nie zgadzam się z takim podejściem i uważam, że przepisy dotyczące prawa własności powinny znaleźć w takiej sytuacji analogiczne zastosowanie ze względu na istnienie niezamierzonej przez ustawodawcę (krajowego, gdyż UE nie posiada kompetencji w obszarze prawa rzeczowego) luki. Stanowisko to jest zbieżne także z powyższą poczynionymi uwagami, oraz z wyrokiem w sprawie *UsedSoft* i autonomiczną definicją sprzedaży w nim

⁵⁷ Na brak takiej podstawy również na gruncie prawa amerykańskiego zwrócił uwagę także Sąd Dystryktu Południowego w stanie Nowy Jork w głośnym wyroku z dnia 30 marca 2013 r., *Capital Records LLC przeciwko ReDigi Inc.*, (<http://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1334&context=historical>, 6.01.2016) w odniesieniu do wtórnego handlu plikami z muzyką.

⁵⁸ Por. orzeczenie powołane w przyp. 54.

zawartą. Gdyby uznać zresztą, że dyrektywa 2001/29 przewiduje zastosowanie instytucji wspólnotowego wyczerpania prawa autorskiego także w odniesieniu do niematerialnych egzemplarzy utworów, to odmowa jej zastosowania w tym kształcie przez sąd państwa członkowskiego z powołaniem się na krajowe przepisy prawa rzeczowego stanowiłaby oczywiste naruszenie zasady pierwszeństwa prawa UE⁵⁹. Na gruncie prawa polskiego, jak trafnie wskazują J. Barta i R. Markiewicz, umowę o nabycie niematerialnej kopii utworu kwalifikować należałoby jako umowę nienazwaną, zbliżoną do umowy o sprzedaży energii (art. 555 k.c.)⁶⁰. Kwestia reżimu prawnego, który powinien znaleźć zastosowanie do obrotu treściami cyfrowymi budzi jednak wiele wątpliwości i z pewnością zasługuje na odrębne opracowanie⁶¹.

Moim zdaniem uzasadniony jest pogląd H. Redekera, wedle którego ekonomicznym odpowiednikiem wydania materialnego egzemplarza utworu w przypadku obrotu cyfrowego jest jego pobranie, a zatem w związku z funkcjonalną ekwiwalentnością tych czynności również udostępnienie pliku do pobrania traktować należy jako wprowadzenie egzemplarza utworu do obrotu⁶². Nawet gdyby uznać, iż w takim przypadku dochodzi zarówno do wprowadzenia egzemplarza utworu do obrotu, jak i komunikowania publicznego, to okoliczność ta sama w sobie nie stałaby na przeszkodzie wyczerpaniu prawa⁶³. Dodać można, że proces pobierania plików zasadniczo różni się od typowych czynności stanowiących komunikowanie publiczne, takich jak np. nadanie, czy udostępnienie filmu na platformie VOD, które co do zasady nie prowadzą do powstania trwałej kopii utworu po stronie odbiorcy.

⁵⁹ Stanowisko TS wyrażone w sprawie *UsedSoft* krytykowane było również jako naruszające autonomię państw członkowskich w dziedzinie prawa rzeczowego, por. P. Mezei, *Digital...*, s. 40.

⁶⁰ J. Barta, M. Markiewicz, *Z perspektywy...*, s. 30, przyp. 33; por. także krytycznie o niedoszłej do skutku nowelizacji art. 555 k.c., zgodnie z którą przepisy o sprzedaży miałyby znaleźć odpowiednie zastosowanie także w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych: T. Targosz, M. Wyrwiński, *Dostarczanie treści cyfrowych a umowa sprzedaży. Uwagi na tle projektu nowelizacji art. 555 kodeksu cywilnego*, FP 2015, nr 1, s. 18 i n.

⁶¹ Por. E. Kacperek, P. Zawadzki, *Charakter umów o pobranie z sieci treści chronionych prawem autorskim*, PPH 2009, nr 10, s. 29 i n.

⁶² H. Redeker, *Das Konzept...*, s. 76.

⁶³ Tamże.

Z całą pewnością natomiast nie można doszukać się aktu komunikowania publicznego w udostępnieniu pliku z utworem „wtórnemu” nabywcy (np. poprzez wysłanie go pocztą elektroniczną) ze względu na brak spełnienia, eksponowanej w orzecznictwie TS dotyczącym tego pola eksploatacji, przesłanki „publiczności”, zakładającej nieokreśloną i dużą liczbę potencjalnych odbiorców⁶⁴.

4.4 (Dys)funkcjonalne aspekty ekstrapolacji doktryny *UsedSoft*

Ekstrapolacja stanowiska TS wyrażonego w orzeczeniu w sprawie *UsedSoft* na pozostałe rodzaje utworów nie znajduje w moim odczuciu także uzasadnienia funkcjonalnego, choć niewątpliwie stosowanie jednolitych zasad w stosunku do materialnych i niematerialnych nośników utworów wpłynęłoby pozytywnie na realizację zasady swobodnego przepływu towarów.

Należy bowiem zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, w odróżnieniu od utworów utrwalonych na nośnikach materialnych, te zapisane w formie cyfrowej nie ulegają zniszczeniu ani zużyciu. Brak zatem bodźca do zakupu „nowych” utworów, co uderza oczywiście w interesy ekonomiczne podmiotów uprawnionych. Programy komputerowe stanowią rodzaj utworu, który podlega niezwykle szybkiej dezaktualizacji, a co z tego wynika zmniejszającej się z upływem czasu przydatności oraz wartości. Tego samego z całą pewnością nie można powiedzieć o utworach muzycznych, filmowych, czy literaturze⁶⁵. Nie można więc zgodzić się z poglądami o ekwiwalentności materialnych i niematerialnych kopii utworów.

Po wtóre, a co jeszcze bardziej istotne i czego nie dostrzegają autorzy opowiadający się za rozszerzeniem zakresu zastosowania instytucji wyczerpania, w przypadku utworów innych niż programy komputerowe, prawodawca unijny przewidział w art. 5 ust. 2 lit. b dyrektywy 2001/29 możliwość

⁶⁴ Por. wyrok TS z dnia 8 września 2016 r., C-160/15, *G.S. Media BV przeciwko Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc. przeciwko Britt Geertruidzje Dekker* (EU:C:2016:644), pkt 32, 36 i przytoczone tam orzecznictwo.

⁶⁵ Podnosi się co prawda, że w przypadku niematerialnych kopii utworów utrata przez nie wartości wiązać może się np. ze zmianą stosowanych formatów (M.O. Cuevas, *Dutch...*, s. 9), trudno jednak uznać taką argumentację za przekonującą już choćby ze względu na łatwość zmiany formatu pliku.

ustanowienia w krajowych porządkach prawnych (i ustawodawca polski z upoważnienia tego korzysta w art. 23 ust. 2 pr. aut.) postaci dozwolonego użytku osobistego polegającej na zwielokrotnianiu utworu. W przypadku gdyby dopuścić wtórny obrót „używanymi” kopiami utworów w Internecie przy jednoczesnym tworzeniu ich kopii na użytek osobisty (co w środowisku cyfrowym nie wiąże się z jakimikolwiek kosztami oraz wymaga minimalnego nakładu czasu), to sprzedaż utworów w Internecie straciłaby dla podmiotów uprawnionych jakikolwiek ekonomiczny sens⁶⁶. Doprowadziłoby to zapewne (tak jak zresztą w przypadku programów komputerowych w następstwie orzeczenia w sprawie *UsedSoft*⁶⁷) do udostępniania utworów jedynie na ograniczony czas na mocy licencji lub w tzw. „chmurze”. Brak obecnie podstawy prawnej do nakazania podmiotowi, który odsprzedać chciałby zakupiony w Internecie utwór, by usunął on wszelkie posiadane przez siebie kopie, które stworzył w ramach dozwolonego użytku osobistego. Wydaje się, że taką podstawą (ani co do zakazu stworzenia takich kopii, ani co do obowiązku ich usunięcia po zbyciu kopii utworu zakupionego od uprawnionego podmiotu⁶⁸) nie może być tzw. test trójstopniowy⁶⁹,

⁶⁶ W prawie polskim brak przy tym odpowiednika § 53 ust. 4 niemieckiej ustawy prawnoautorskiej (*Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 [BGBl. I S. 1273]*): „Die Vervielfältigung a) graphischer Aufzeichnungen von Werken der Musik, b) eines Buches oder einer Zeitschrift, wenn es sich um eine im wesentlichen vollständige Vervielfältigung handelt, ist, soweit sie nicht durch Abschreiben vorgenommen wird, stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig oder unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 oder zum eigenen Gebrauch, wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt”, który co do zasady nie dopuszcza dokonywania zwielokrotnień istotnych, samodzielnych części książek lub czasopism w sposób inny niż przez dokonanie odpisu.

⁶⁷ Por. J. Schneider, *Spätfolgen der UsedSoft-Entscheidung des EuGH, Wie sieht die Softwarelizenz 2020 aus? Vorschläge zur Überlassung von Standardsoftware*, ITRB 2014, z. 5, s. 120–123.

⁶⁸ W sposób jeszcze bardziej skomplikowany przedstawiałaby się sytuacja w odniesieniu do osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego (art. 23 ust. 2 pr. aut.), z właścicielem niematerialnego egzemplarza utworu, który wykonał na ich rzecz – zgodnie z przysługującym mu prawem – kopie utworu. Niezwykle niepraktyczne byłoby wymaganie od nich usunięcia tych plików.

⁶⁹ Por. J. Barta, R. Markiewicz, *Trzystopniowy test z art. 35 pr. aut. i pr. pokr.*, ZNUJ 2009, s. 15–16 („Artykuł 35 pr. aut. i pr. pokr. ma podwójną funkcję w polskim prawie autorskim. Po pierwsze, powinien być wykorzystywany do interpretacji treści poszczególnych ustawowych postaci dozwolonego użytku. Po drugie – wykraczając poza minimalne wymogi prawa wspólnotowego – test ten może być samodzielną podstawą dla zakwestionowania określonego zachowania wyraźnie objętego treścią danej postaci dozwolonego użytku, ale ocenianego wyłącznie w okresie, który nastąpił po dacie uchwalenia ustawy autorskiej i jej późniejszych nowelizacji, w których nie zmieniono danej postaci dozwolonego

szczególnie, iż tworzenie kopii plików z utworami stanowi często konieczny warunek korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem (np. skopiowanie książki elektronicznej z dysku komputera do pamięci czytnika). Test trójstopniowy nie może też oczywiście kreować pozytywnych obowiązków dla użytkowników utworów. Podobnie zatem jako właściciel materialnego egzemplarza książki może po jego zbyciu zachować wykonane przez siebie kopie, tak samo powinien móc uczynić nabywca książki elektronicznej. Dokonanie różnicowania w tym zakresie doprowadziłoby do niespójności w poglądach zwolenników szerokiego zastosowania instytucji wyczerpania – z jednej strony, jako argument za swoim stanowiskiem przywołują rzekomą ekwiwalentność materialnych i niematerialnych egzemplarzy utworów i wynikającą z tej konstatacji potrzebę równego ich traktowania przez prawo autorskie, z drugiej jednak strony, w ramach dozwolonego użytku osobistego następowaloby różnicowanie.

Jedyną szansą na zrealizowanie idei *forward-and-delete* jest zatem tworzenie zamkniętych platform dystrybucji i wymiany treści cyfrowych. Największe podmioty działające na tym rynku, czyli Amazon i Apple złożyły już w Stanach Zjednoczonych wnioski o udzielenie patentów chroniących taką technologię (w przypadku tego pierwszego odpowiedni patent został już przyznany)⁷⁰.

Nawet gdyby dopuścić zastosowanie instytucji wyczerpania prawa do obrotu internetowego, to nie poprawiłoby to sytuacji konsumenta treści cyfrowych, a wręcz mogłoby ją pogorszyć. Sytuacja wyglądałaby inaczej jedynie w odniesieniu do tych egzemplarzy utworów, które zostały już wprowadzone do obrotu. Nawet zresztą, jeżeli podmioty uprawnione nadal dokonywałyby sprzedaży cyfrowych kopii utworów, to z pewnością odbywałoby się to przy znacząco wyższych cenach, tak by zrekompensować utratę zysku związaną z dalszą ich odsprzedażą przez kupujących.

Odejście od tradycyjnego stanowiska w zakresie wyczerpania wiązałoby się moim zdaniem także z naruszeniem zasady pewności prawa. Podmioty

użytku. Zaniechanie wprowadzenia zmian do danego przepisu należy bowiem traktować jako wyraz stanowiska ustawodawcy w sprawie istnienia zgodności z art. 35 pr. aut. i pr.”).

⁷⁰ D. Streitfeld, *Reselling the E-Goods. Order Reprints*, „The New York Times” z 8 marca 2013 r., s. B1, <http://www.nytimes.com/2013/03/08/technology/revolution-in-the-resale-of-digital-books-and-music.html>, 30.12.2016.

uprawnione wprowadzały bowiem cyfrowe kopie utworów do obrotu internetowego w zaufaniu do tradycyjnego kształtu instytucji wyczerpania prawa, nie spodziewając się tak daleko posuniętego aktywizmu sędziowskiego.

Notabene, należy zauważyć, iż potencjalne zastosowanie instytucji internetowego wyczerpania prawa miałyby zastosowanie do niewielkiej kategorii utworów (przede wszystkim chyba książek elektronicznych), gdyż legalny dostęp do muzyki i filmów w Internecie odbywa się obecnie najczęściej za pośrednictwem platform streamingowych, gdzie użytkownik zazwyczaj płaci bądź za kilkudniowy dostęp do danej treści (np. filmu na platformie VOD) bądź wnosi opłatę za okresowy dostęp do szerokiego wyboru treści (jak w przypadku takich portali jak Netflix czy Spotify – w przypadku tego ostatniego nawet za darmo)⁷¹.

5. Wnioski końcowe

Podsumowując, podkreślić chciałbym, iż w gałęzi prawa, na którą postęp technologiczny wywiera tak znaczący wpływ, jak to ma miejsce w przypadku prawa autorskiego, wykładnia dynamiczna, dostosowująca normatywną treść przepisów do błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości, powinna znaleźć jak najszersze zastosowanie, w szczególności na poziomie europejskim, gdzie zapewnione musi być właściwe funkcjonowanie mechanizmów wspólnego rynku⁷². Jej aplikacja nie może jednak przebiegać z pogwałceniem międzynarodowych zobowiązań wspólnoty oraz literalnej treści wykładanych przepisów. Dlatego też opowiedzieć należy się za niedopuszczalnością zastosowania konstrukcji wyczerpania prawa w odniesieniu do niematerialnych kopii utworów innych niż programy komputerowe. Byłoby to także, ze wskazanych w artykule względów, nieuzasadnione również funkcjonalnie, nie przyniosłoby bowiem użytkownikom końcowym spodziewanych korzyści, a w sposób znaczący naruszyło interesy podmiotów uprawnionych. Za

⁷¹ O zmianie paradygmatów prawa autorskiego na przykładzie przemysłu muzycznego (od *material copy perspective* do *copyright as a service*) wraz z bardzo śmiałymi postulatami *de lege ferenda*: E. Laskowska, G. Mania, *Copyright...*, s. 91–103.

⁷² Do takiego sposobu wykładania aktów prawa unijnego z zakresu własności intelektualnej odwołuje się m.in. rzecznik generalny M. Szpunar w opinii w sprawie C-174/15, *Vereniging Openbare Bibliotheken przeciwko Stichting Leenrecht* (EU:C:2016:459), pkt 27.

niepożądaną należy konsekwentnie uznać również nowelizację dyrektywy 2001/29, czy też WCT, która polegałaby na prostym rozszerzeniu zakresu zastosowania instytucji wyczerpania prawa autorskiego na wszelkie rodzaje utworów. Wydaje się zatem, że jedynej możliwości zmiany w tym zakresie, która miałaby szansę powodzenia, upatrywać należy w szeroko zakrojonej reformie prawa autorskiego⁷³ lub stworzeniu autonomicznego reżimu regulującego obrót treściami cyfrowymi.

Streszczenie

Od momentu wydania przez TS wyroku w sprawie *UsedSoft* (C-128/11), zagadnienie dopuszczalności zastosowania instytucji wyczerpania prawa autorskiego w odniesieniu do wszelkich niematerialnych egzemplarzy utworów należy do najbardziej spornych kwestii w doktrynie prawa autorskiego. Pomimo, że większość przedstawicieli doktryny zdaje się dopuszczać taki zabieg, to literalna, funkcjonalna i systemowa wykładnia odpowiednich przepisów oraz analiza bieżącego orzecznictwa TS prowadzi do przeciwnego wniosku. Co więcej, ekstrapolacja rozstrzygnięcia w sprawie *UsedSoft* na inne niż programy komputerowe rodzaje utworów, miałyby negatywny wpływ na sytuację konsumentów na rynku cyfrowym.

Słowa kluczowe: wyczerpanie prawa autorskiego, *the first sale doctrine*, własność intelektualna, *UsedSoft*

⁷³ Tytułem przykładu wskazać można koncepcję *creative contribution* P. Aigraina, przedstawioną w książce *Sharing: Culture and the Economy in the Internet Age*, Amsterdam 2012, <http://www.oapen.org/search?identifier=409602;keyword=Aigrain>, 30.12.2016, czy też system opłat kompensacyjnych T. Fishera (por. publikacje dostępne na stronie <http://www.tfisher.org>, 30.12.2016); por. także przyp. 71.

Exhaustion of copyright in the internet

S u m m a r y

Following the judgement of the Court of Justice of the EU in the *UsedSoft* case (C-128/11), the issue of the admissibility of so-called “e-exhaustion” under the InfoSoc Directive belongs to the most vivid disputes in the copyright doctrine with diverging interpretations provided by the national courts. Although majority of scholars seems to support this concept, the textual, structural and functional interpretation of the relevant provisions as well as the analysis of the recent CJEU jurisprudence lead to the opposite conclusion. Moreover, the adoption of the *UsedSoft* doctrine to other (than computer programs) types of works would have a negative impact on the situation of the consumers on the digital market.

Keywords: exhaustion of copyright, copyright, the first sale doctrine, intellectual property, *UsedSoft* case

Maciej Gil,

University of Warsaw, Faculty of Law and Administration,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00–927 Warszawa, Poland,
e-mail: m.gil@student.uw.edu.pl.