

Poznań, dnia 1 listopada 2018 r.

dr hab. Rafał Sikorski, prof. UAM
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Recenzja

pracy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Gołaszewskiej
pt. Wyczerpanie autorskich praw majątkowych
napisanej pod kierunkiem dr. hab. Wojciecha Machały

I. Uwagi dotyczące rozprawy doktorskiej

1. Wybór tematyki. Wybór tematu. Metodologia badań

Wyczerpanie to jeden z klasycznych tematów w prawie własności intelektualnej. Instytucja ta jest wspólna zarówno dla prawa autorskiego jak i prawa własności przemysłowej. Ma ona długą tradycję i doczekała się szeregu opracowań. Taka sytuacja ma swoje dobre i złe strony. Osoba decydująca się pisać pracę poświęconą wyczerpaniu ma do dyspozycji wiele źródeł, co ułatwia pisanie. Z drugiej strony, podstawowa trudność w takim przypadku, to pytanie jak być oryginalnym i jak wnieść coś nowego do dyskusji, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Autorka postanowiła ograniczyć się do tematyki wyczerpania w prawie autorskim. Takie zawężenie problematyki jest jak najbardziej uzasadnione. Autorka ogranicza się ponadto do prawa autorskiego *sensu stricto*, pozostawiając w zasadzie na boku kwestie wyczerpania w odniesieniu do praw pokrewnych. Również tu nie można mieć zarzutu. Wybór tematyki w ogólności i tematu szczegółowego nie budzi zatem zastrzeżeń.

Problemy pojawiają się jednak dalej. Wątpliwości budzi tytuł pracy, który sugeruje, że różne (może wszystkie) prawa majątkowe mogą ulec wyczerpaniu. Tymczasem tak nie jest – wyczerpaniu podlega prawo do wprowadzania do obrotu. To ono wyczerpuje się wraz z

pierwszym wprowadzeniem do obrotu dobra, w którym inkorporowany jest utwór chroniony w prawie autorskim. W przypadku innych uprawnień majątkowych nie mamy do czynienia z wyczerpaniem. Mam świadomość, że orzecznictwo TSUE dopuszcza tu pewne wyjątki – chociażby w kontekście wyczerpania w obszarze znaków towarowych, ale nawet uwzględniając szczególne orzeczenia wydawane w kontekście przepakowywania i ponownego oznaczania produktów znakiem towarowym, tytuł zaproponowany przez Autorkę jest niewłaściwy.

Trudno powiedzieć, jaki jest cel pracy i jaki jest dokładnie oryginalny pomysł na pracę. Hipotezy badawcze sformułowane na stronach 35-38 budzą pewne zakłopotanie. Na str. 35 Autorka pisze: *„Hipotezą jest założenie, że znaczenie instytucji wyczerpania praw autorskich wymaga uporządkowania i usystematyzowania dorobku literatury oraz orzecznictwa dotyczącego tej instytucji. Brak doktrynalnego opracowania omawianej instytucji powoduje, że w poświęconej jej literaturze pojawiają się dyskusyjne i sprzeczne poglądy. (...)”* Brzmi to dość dziwnie jako hipoteza. Mimo wszystko, staram się możliwie przychylnie czytać ten fragment. Rozumiem, że Autorce chodziło o kompleksowe uporządkowanie dorobku i równie kompleksowe ujęcie tej instytucji w jej różnych aspektach.

Powiedzmy szczerze, to zadanie Autorce się nie udało z kilku względów. Kompleksowe ujmowanie problematyki wyczerpania wymaga odniesienia się chociażby do kwestii terytorialnego zakresu – wyczerpanie krajowe, regionalne i światowe i handlowych aspektów wyczerpania. Autorka powinna sięgnąć do regulacji kwestii wyczerpania w różnego rodzaju porozumieniach handlowych, przede wszystkim umowach o wolnym handlu. Nie czyni tego, wspominając jedynie powierzchownie o porozumieniu TRIPS i Traktacie WIPO. Tymczasem już np. przedstawiając prawo unijne pomija orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 270/80 *Polydor v. Harlequin*, które dotyczyło umowy o wolnym handlu zawartej w 1972 r. pomiędzy Republiką Portugalii oraz Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Spór dotyczył interpretacji postanowień tożsamyh w treści z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, które legły u podstaw koncepcji wyczerpania regionalnego, sformułowanej w orzecznictwie TS. Co ciekawe, Trybunał zinterpretował je inaczej w kontekście porozumienia o wolnym handlu, bardziej restrykcyjnie, wyłączając tu wyczerpanie. Piszę o tym dlatego, że kwestia wyczerpania wraca w kontekście porozumień o wolnym handlu także obecnie, jest wreszcie aktualnym zagadnieniem w kontekście wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Tej perspektywy – która gwarantowałaby

właśnie i kompletność, i oryginalność (przynajmniej na gruncie krajowej literatury) – brakuje. Szkoda, bo Autorka zastanawia się nad uzasadnieniami koncepcji wyczerpania i analizuje koncepcję rozwoju rynku czy koncepcję wynagrodzenia, ale czyni to na tyle pobieżnie, że nie wchodzi głębiej w te zagadnienia teoretyczne by uzasadnić różne pod względem zasięgu terytorialnego rozwiązania.

Druga z hipotez wyznaczająca kształt pracy to hipoteza dotycząca sposobu zdefiniowania w polskim prawie autorskim pojęcia „wprowadzenia do obrotu” – art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorka ma rację, ale czynienie z tego jednej z trzech głównych hipotez badawczych, jest - delikatnie rzecz ujmując - przesadą. Polski ustawodawca – jeśli chodzi o jakość jego legislacji – jest łatwym celem. Za łatwym, żeby na jego potknięciach budować hipotezy badawcze w pracach doktorskich.

Bardziej obiecująca jest trzecia z hipotez – dotycząca opartej na orzecznictwie TSUE – koncepcji wyczerpania autorskich praw majątkowych w obrocie cyfrowym. Autorka uważa, że instytucja ta ma podobne cele do instytucji wyczerpania w tradycyjnym obrocie. Trafnie jednak podkreśla szereg odrębności między nimi. Problem w tym, że ta hipoteza badawcza, nie zaprowadzi Autorki do żadnych szczególnie nowych wniosków i nawet minimalnie zaskakujących rozstrzygnięć. Nie jest ona niestety szczególnie pogłębiona i w istocie bazuje na tym, co już zostało powiedziane.

W części poświęconej metodologii badań (ss. 13-17), Autorka pisze, że praca odnosi się do polskiego systemu prawnego. Problem w tym, że stopień swobody polskiego ustawodawcy w tym zakresie jest rzeczywiście bardzo niewielki, właśnie ze względu na fakt uregulowania kwestii wyczerpania w sposób w zasadzie wyczerpujący w dyrektywach unijnych. Inna sprawa, że Autorka np. pomija wśród dyrektywy regulujących problematykę wyczerpania, dyrektywę 96/9 o prawnej ochronie baz danych. Problem z analizą dorobku unijnego jest jednak znacznie poważniejszy niż pominięcie jednej z dyrektyw. Kwestia wyczerpania była analizowana w szeregu orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości – często orzeczenia te dotyczyły innych praw własności intelektualnej, tzn. patentów i znaków towarowych. Te orzeczenia powinny w znacznie szerszym stopniu być inspiracją dla rozważań Autorki, dotyczy to chociażby kwestii pierwszego wprowadzenia na rynku Unii Europejskiej za zgodą uprawnionego. Niestety w tym zakresie analiza zawarta w pracy jest bardzo powierzchowna.

W części dotyczącej metodologii znalazły się fragmenty dotyczące metod wykładni jakie stosuje Autorka. Pisanie o tym, że stosuje się metody wykładni językowej, a jak to nie

daje rezultatu jednoznacznego, to wchodzi wykładnia funkcjonalna i systemowa, powinna sobie Autorka podarować. Jeśli już pisać o tym, to może wypadałoby napisać o innych szkołach wykładni, a nie tylko powoływać się na J. Wróblewskiego. Ponadto, pisanie w pracy, że obok analizy dogmatycznej Autorka stosuje metody wykładni systemowej i funkcjonalnej budzi tylko zażenowanie.

2. Struktura pracy. Uwagi szczegółowe

Praca została podzielona na 6 rozdziałów. Rozdział I zawiera wprowadzenia do problematyki wyczerpania, Autorka przedstawia tło historyczne, prezentuje cele instytucji wyczerpania i prezentuje hipotezy badawcze. Ten rozdział zawiera zasadniczo trafne sformułowanie genezy instytucji wyczerpania w prawie własności intelektualnej. Trafnie Autorka identyfikuje cele instytucji wyczerpania i jej podstawowe uzasadnienia. Słusznie też wskazuje, że wspólny rynek „wymusza” niejako wprowadzenie wyczerpania co najmniej regionalnego. Pytaniem, na które Autorka nie odpowiada w swej pracy, jest pytanie o to, dlaczego przyjęto, że rozwiązanie zawarte w dyrektywach z zakresu własności intelektualnej wyłącza możliwość wprowadzenia przez Państwa członkowskie np. wyczerpania międzynarodowego.

Rozdziały II i III poświęcono przesłankom wyczerpania. Mam wrażenie, że w przypadku niektórych zagadnień Autorka nie rozumie ich doniosłości i funkcji. Jak wiadomo wyczerpanie następuje, gdy dochodzi do pierwszego wprowadzenia egzemplarzy utworu przez uprawnionego bądź za jego zgodą. Zdaniem Autorki uprawnionym, oprócz dysponenta praw może być również, ten kto swe uprawnienia wywodzi np. z tzw. licencji ustawowych. Autorka stwierdza: *„Znaczenie będą miały przede wszystkim przepisy o dozwolonym użytku prywatnym, ze względu na szeroki zakres wyłączenia monopolu autorskiego.”* (s. 102) Pomijam, że językowo czymś koszmarnym jest wyłączanie monopolu. Teza Autorki jest wątpliwa. Gdy dochodzi do wyczerpania, nabywca może zbywać egzemplarz utworu w zasadzie bez dalszych ograniczeń. Tymczasem, korzystający z utworu w ramach dozwolonego użytku – nie, przepisy o dozwolonym użytku inaczej regulują kwestie swobody dysponowania egzemplarzem. Uprawniony z tytułu dozwolonego użytku prywatnego nie ma pełnej swobody

co do wprowadzania egzemplarza do obrotu. Może sporządzone egzemplarze udostępnić, ale przecież nie dowolnie i nie komukolwiek.

Autorka szeroko zajmuje się problematyką wprowadzenia do obrotu za zgodą podmiotu uprawnionego. Tyle, że mam wrażenie, iż jej rozważania są zupełnie oderwane od sensu instytucji wyczerpania na skutek działań podejmowanych za zgodą uprawnionego. Szkoda, że Autorka zajmuje się dość „sztucznym” problemem, czy zgoda to oświadczenie woli, podczas gdy mamy tu rzeczywiste problemy do rozstrzygnięcia. Na przykład, co dzieje się w sytuacji „koncernowej”, tj., gdy na rynku działają spółka matka i spółki córki. Spółki córki mogą działać na podstawie licencji, ale mogą też działać jako uprawnieni – dysponenci praw majątkowych w państwach, gdzie prowadzą swoją działalność. Czy te sytuacje należy oceniać inaczej? A co się stanie, gdy w jednym z państwa członkowskich prawa majątkowe przejdą na podmiot, który jest niezależny od spółek wchodzących w skład koncernu? Czy takie rozejście się „wspólnego pochodzenia” pozwala sprzeciwić się importowi równoległemu? W tym zakresie jest orzecznictwo TSUE w odniesieniu przede wszystkim do znaków towarowych. Jak przenieść je na grunt prawa autorskiego? Czy można przenieść je wprost, czy z pewnymi modyfikacjami? Nie znajduję w pracy odpowiedzi na tak postawione pytania. Podejrzewam, że gdyby Autorka lepiej знаła orzecznictwo TSUE w zakresie wyczerpania, praca byłaby po prostu lepsza.

Podzielam szeregu uwag szczegółowych Autorki co do instytucji wyczerpania zawartych w IV rozdziale. Niewątpliwie instytucja wyczerpania ogranicza zakres praw przysługujących uprawnionemu. Ma rację Autorka, gdy twierdzi, że wyczerpanie następuje ex lege, i że wola stron nie ma tu znaczenia. Przepisy przewidujące wyczerpanie bez wątpienia mają charakter przepisów bezwzględnie wiążących. Bez wątpienia również trafnie wskazuje Autorka, że wyczerpanie praw do decydowania o obrocie egzemplarzami utworów zawsze dotyczy, konkretnych dóbr, które zostały wprowadzone przez uprawnionego bądź za jego zgodą.

Ciekawe są rozważania dotyczące wyczerpania w kontekście wprowadzania do obrotu oprogramowania komputerowego. Tu często dochodziło do zawarcia dwóch umów – umowy licencyjnej i umowy sprzedaży. Ta pierwsza określa, jak licencjodawca może korzystać z oprogramowania, ta druga dotyczyła nośnika. Autorka dostrzega fakt, że ze względu na sposób

określenia praw wyłącznych, zwykle korzystanie z oprogramowania, inaczej niż to ma miejsce w przypadku innych utworów, wiąże się z podejmowaniem działań mieszczących się w obszarze wyłączności zastrzeżonej dla uprawnionego. To może prowadzić do sytuacji, w której warunki licencyjne są tak sformułowane, że w istocie utrudniają dalszy obrót egzemplarzem utworu. Brakuje mi w pracy wyraźnego rozróżnienia pomiędzy oprogramowaniem udostępnianym na standardowych warunkach oraz oprogramowaniem niestandardowym. Autorka trafnie sięga do pracy E. Traple (s. 147), która pokazuje, że pewne ograniczenia mają uzasadnienie w specyfice korzystania z programu. Wydaje mi się, że Autorka nie zawsze dostatecznie konsekwentnie uwzględnia tę specyfikę. Wydaje mi się również, że ta analiza powinna głębiej sięgnąć do art. 5 dyrektywy komputerowej i pozycji legalnego użytkownika i minimalnych uprawnień, które ustawodawca unijny mu gwarantuje. Szkoda, że Autorka pomija w swej analizie fakt, że w istocie, gdy mówimy o wyczerpaniu w odniesieniu do oprogramowania, to dalsze zbywanie oprogramowania wiąże się również z przeniesieniem praw i obowiązków z licencji, która reguluje kwestie korzystania z oprogramowania. Nie sposób też nie zauważyć, że pewne ograniczenia kontraktowe, mogą w pewnych warunkach być potraktowane jako obejście przepisów o wyczerpaniu.

Rozdział V zawiera rozważania co do możliwości stosowania koncepcji wyczerpania w przypadku, gdy utwory udostępniane są *on-line*, a zatem w przypadku, gdy nie ma materialnego nośnika. Autorka trafnie przedstawia tu orzeczenie TSUE w sprawie *Usedsoft v. Oracle*. Przypadek oprogramowania jest przypadkiem szczególnym. Regulacja zawarta w dyrektywie dotyczącej ochrony oprogramowania też ma charakter szczególny. Podzielam również przedstawione przez Autorkę poglądy o tym, że nie można tego wyroku zastosować w odniesieniu do udostępniania innych utworów. Przepisy dyrektywy 29/2001 nie pozwalają na to, gdyż wyraźnie mówią o wprowadzeniu do obrotu oryginału lub egzemplarza utworu, tj. materialnych nośników. Niemniej muszę przyznać, że analiza sytuacji dysponenta kopii utworu udostępnionego w postaci elektronicznej nie jest satysfakcjonująca. Wiemy po co miałyby być wprowadzona koncepcja wyczerpania w odniesieniu do utworów udostępnianych *on-line*, zapewne zwiększyłaby ona uprawnienia dysponenta kopii takiego oprogramowania. Tyle, że problem wymaga znacznie bardziej dogłębnego podejścia. Trzeba się tu w szczególności zastanowić, jak taka koncepcja wpłynęłaby na sytuację autorów, w szczególności w zakresie wynagrodzenia. Jak wyglądałaby ta kwestia od strony technicznej. W szczególności chodzi mi

tu o dostępność technologii *forward-and-delete*. Wreszcie Autorka nigdzie nie analizuje, tego co dysponent takiej kopii elektronicznej może zrobić, a przecież wypadałoby zastanowić się chociażby nad tym, w jakim zakresie taki dysponent może korzystać z utworu w ramach dozwolonego użytku. Sądzę, że analiza sytuacji takiego podmiotu – w wielu aspektach jest powierzchowna.

3. Literatura

Wybór literatury jest do zaakceptowania. Brakuje mi prac kilku autorów zagranicznych – np. prac Shubhy Gosh'a, czy Susy Frankel – ich prace są dostępne bądź w Internecie, a także np. w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na str. 141 znajduje się uwaga o charakterze prawnym umowy licencyjnej z odwołaniem do pracy Beaty Giessen. Znajduje się tam stwierdzenie, że umowa licencyjna ma charakter zobowiązujący. Ten fakt pokazuje powierzchowność analiz. Wypadałoby wiedzieć pisząc doktorat, że kilka innych osób, i to znacznie wcześniej, wypowiedziało się w kwestii charakteru prawnego licencji (m.in. S. Sołtysiński, E. Traple, M. Kępiński, R. Markiewicz, Z. Gawlik).

4. Strona formalna

Mam szereg zarzutów co do strony formalnej. Po pierwsze, autorka używa terminu monopol autorski. Wiem, że tak się mówi, ale monopol jest pojęciem z zakresu prawa konkurencji i nie ma co go mieszać z pojęciami takimi jak prawo wyłączne czy prawa bezwzględne. Wyłączne prawo do korzystania i rozporządzania utworem nie musi oznaczać i zwykle nie oznacza monopolu w rozumieniu prawa konkurencji. Nie rozumiem, dlaczego Autorka w wielu miejscach posługuje się terminem ETS. Po drugie, czasami uwagi Autorki zdradzają jej braki w zakresie wiedzy o relacjach prawa krajowego i unijnego. Na str. 223 Autorka pisze: „(...) ze względu na rangę Trybunału Sprawiedliwości oraz obecny w doktrynie państw członkowskich postulat wykładni przepisów prawa krajowego w zgodzie z prawem europejskim (...)”. Jak dobrze wiemy obowiązek prounijnej wykładni to nie jest żaden postulat doktryny, tylko prawny obowiązek wyprowadzony z traktatów przez Trybunał Sprawiedliwości. Myślałem, że w piętnastym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej, takie rzeczy są oczywiste. Na str. 51 na przykład Autorka pisze: „*Użyta w polskiej wersji*

językowej dyrektywy terminologia pozostaje niespójna z tekstem ustawy o prawie autorskim”.

Można się jedynie zapytać, co z tego faktu wynika? Problemem jest niezgodność biegnąca w drugą stronę. Po za tym, dlaczego Autorka zadawała się jedynie polską wersją językową? Nie wie, że inne wersje językowe są także wersjami autentycznymi? Na str. 183 Autorka pisze, że skoro coś nie jest rzeczą w rozumieniu art. 45 KC trudno jej przypisać charakter przedmiotu materialnego na gruncie art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29. Pojęcia na gruncie dyrektywy są przecież autonomicznymi pojęciami prawa UE. Coś jest lub nie jest przedmiotem materialnym na gruncie dyrektywy, stanowisko prawa polskiego nie ma tu znaczenia.

Ponadto, w niektórych przypadkach redakcja tekstu odbiega od standardów. Nie rozumiem na przykład, dlaczego obok oficjalnego publikatora podawać jeszcze stronę internetową, na której można spotkać dany akt prawny.

II. Ocena rozprawy doktorskiej

Rozprawa spełnia – choć z bardzo licznymi i poważnymi zastrzeżeniami - wymagania określone w ustawie z dnia 14 marca o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1852). Recenzent nie może nie wziąć pod uwagę faktu, że kryteria stosowane wobec rozpraw doktorskich, uległy obniżeniu w ostatnich latach.

Konkludując, wnoszę o dopuszczenie mgr. Agnieszki Gołaszewskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego.



Dr hab. Rafał Sikorski, Prof. UAM