

Rozdział I.

Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej w kontekście handlu elektronicznego oraz zmian zachodzących w prawie prywatnym międzynarodowym

Spis treści

§ 1. Wprowadzenie	1
§ 2. Zasady terytorializmu i personalizmu w początkach prawa prywatnego międzynarodowego	2
§ 3. Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej	3
§ 4. Krytyka zasady terytorializmu w kontekście prawa prywatnego międzynarodowego	7
§ 5. Koncepcja uniwersalizmu a zasada państwa pochodzenia	8
§ 6. Znaczenie Zasad CLIP	9
§ 7. Ocena wybranych orzeczeń TSUE w kontekście zasady terytorializmu	10
I. Jurysdykcja krajowa i kwalifikacja łącznika miejsca naruszenia praw własności intelektualnej	11
II. Prawo właściwe i potwierdzenie obowiązywania zasady terytorializmu przez TSUE	11
III. Wykorzystanie kryterium nakierowania jako dowód utrzymania zasady terytorializmu przy jednoczesnym jej uelastycznieniu	15
§ 8. Wnioski	18

§ 1. Wprowadzenie

Pojęcie terytorializmu jest wieloznaczne¹. W doktrynie wskazuje się kilkanaście jego różnych znaczeń². W odniesieniu do własności intelektualnej, w ślad za

¹ A. Peukert, *Territoriality and Extraterritoriality*, s. 7, 13. Zob. także P. Kostański, Ł. Żelechowski, *Prawo własności*, s. 19, 153, 341.

² Zob. szerzej G. Żmij, *Firma w prawie prywatnym*, s. 75 i n. O wieloznaczności pojęcia terytorializmu w kontekście prawa konkurencji pisze B. Fuchs, *Prawo kartelowe*, s. 35–36.

P. Kostańskim³, wyróżnić można 3 grupy zagadnień związanych z zasadą terytorializmu:

- 1) jej znaczenie dla prawa materialnego, tj. treści praw własności intelektualnej;
- 2) wpływ zasady terytorializmu na sposób wyznaczania prawa właściwego za pośrednictwem norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego;
- 3) mechanizm określania jurysdykcji krajowej w przypadku spraw związanych z ochroną własności intelektualnej.

W niniejszym opracowaniu zasada terytorializmu jest omawiana przede wszystkim w kontekście ustalania prawa właściwego. Jedynie zasygnalizowane zostało zagadnienie jurysdykcji krajowej⁴. Skupiono się na styku problematyki kolizyjnoprawnej własności intelektualnej oraz handlu elektronicznego.

Nie jest to omówienie kompletne, ale raczej komentarz dotyczący aktualnych tendencji zachodzących w prawie prywatnym międzynarodowym. Z tego względu odniesiono się do aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie, w jakim odwołuje się ono, bezpośrednio albo pośrednio, do zasady terytorializmu. Jednym z powodów zwrócenia uwagi na te kwestie jest potrzeba ustalenia, czy wnioski wynikające z orzecznictwa Trybunału są zbieżne z postulatami doktryny, w szczególności w związku z rozwiązaniami kolizyjnoprawnymi, które zostały zaproponowane w Zasadach CLIP⁵ (zob. § 6 poniżej).

§ 2. Zasady terytorializmu i personalizmu w początkach prawa prywatnego międzynarodowego

W doktrynie prawa prywatnego międzynarodowego wskazuje się, że początek rozwoju tej dziedziny wiązał się z istnieniem dwóch zasad: personalizmu oraz terytorializmu⁶. Ta pierwsza polegała na ustalaniu właściwości prawa w powiązaniu z czynnikami dotyczącymi osoby, natomiast zasada terytorializmu przewidywała, że prawo ma bezwzględna moc wiążącą w obrębie obszaru prawnego (terytorium), na którego obszarze obowiązuje⁷.

Współcześnie zasady te, choć w postaci znacznie zmodyfikowanej, nadal wywierają silne piętno na proces ustalania prawa właściwego. Echa reguły personalizmu można odnaleźć w zasadzie państwa pochodzenia, wprowadzanej do różnych aktów prawa unijnego, m.in. dyrektywy o handlu elektronicznym⁸. Zasada terytorializmu pozostaje jednym z filarów prawa własności intelektualnej. Powstaje w związku z tym

³ Bardzo wartościowe uwagi na temat znaczenia zasady terytorializmu dla prawa własności intelektualnej zostały przedstawione przez dr. *Piotra Kostańskiego* z Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach jego wykładu wygłoszonego na zebraniu naukowym Katedry Prawa Własności Intelektualnej UJ (dawnego Instytutu Własności Intelektualnej) 23.5.2014 r. Niniejsze opracowanie w dużym stopniu jest inspirowane przejrzystymi klasyfikacjami przedstawionymi w trakcie tego wykładu.

⁴ Zob. szerzej *P. Grzegorzcyk*, Jurysdykcja krajowa w sprawach, a także inne publikacje tego autora (w tym przeglądy orzecznictwa Trybunału zamieszczone w KPP).

⁵ *Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP))*, dostępny pod adresem: <http://www.clip.eu>.

⁶ *M. Sośniak*, w: *M. Pazdan* (red.), *System Prawa Prywatnego*, t. 20A, s. 34.

⁷ *Ibidem*, s. 34–36.

⁸ *B. Fuchs*, *Zasada państwa pochodzenia*, s. 39–60.

pytanie, czy da się pogodzić ze sobą funkcjonowanie obu tych zasad, a jeśli tak – to jakie kompromisowe reguły kolizyjnoprawne na nich oparte nadawać się mogą do zastosowania.

Zacząć należy od stwierdzenia, że żadna z powyższych zasad nie może być stosowana w prawie prywatnym międzynarodowym w sposób mechaniczny. Podstawowym założeniem prawa prywatnego międzynarodowego jest bowiem poszukiwanie prawa, którego właściwość jest w największym stopniu uzasadniona w danych okolicznościach sprawy (ang. *proper law*). Nie oznacza to odrzucenia precyzyjniejszych i łatwiejszych do stosowania jednoznacznych norm kolizyjnych, ale potrzebę skorygowania rezultatu kolizyjnoprawnego, gdy nie jest on zadowalający, tzn. prawa w ten sposób ustalonego nie można uznać za *proper law*. Nie można przy tym zapominać o potrzebie utrzymania neutralnego charakteru metod ustalania prawa właściwego. Nie będzie zasadne sięgnięcie do reguł korekcyjnych z ogólnych względów politycznych, ekonomicznych czy społecznych bądź z samego faktu, że organ stosujący prawo miałby na podstawie normy kolizyjnej zastosować prawo obce.

Powyższe oznacza, że zasada personalizmu oraz zasada terytorializmu powinny stanowić co najwyżej punkt wyjścia dla ustalenia bardziej szczegółowych zasad kolizyjnoprawnych. Przykładem rozwinięcia zasady terytorializmu w dziedzinie własności intelektualnej jest rozwój koncepcji nakierowania (ang. *targeting*) przekazów elektronicznych (zob. orzecznictwo TSUE omawiane w § 7 poniżej). Ma ona na celu kontynuację stosowania zasady terytorializmu.

Gdy chodzi o handel elektronicznego sformułować można tezę o zasadniczej preferencji dla zasady personalizmu, która jednak w pewnych przypadkach ulega ograniczeniu bądź wyłączeniu ze względu na zasadę terytorializmu⁹. Reguła preferencji dla właściwości prawa personalnego wynika z przewagi stosowania łączników personalnych w dziedzinie handlu elektronicznego. Jako przykład wskazać można normy kolizyjne, których zakres obejmuje zobowiązania umowne (por. art. 4 rozporządzenia Rzym I¹⁰). Rola zasady personalizmu ulega wzmocnieniu w społeczeństwie informacyjnym¹¹.

§ 3. Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej mają charakter terytorialny, ponieważ ich istnienie, zakres oraz ochrona prawa poddawane są w każdym państwie samodzielnej ocenie¹². Zasada terytorializmu nie ma jednak charakteru bezwzględnego, skoro podlega istotnym wyjątkom, np. w dziedzinie zobowiązań umownych dotyczących własności intelektualnej (m.in. kwestia zarządzania tymi prawami bądź udzielania licencji z zakresu prawa własności intelektualnej¹³). Ponadto zasadę terytorializmu

⁹ J. Ginsburg, *The Cyberian Captivity of Copyright*, s. 168–177.

¹⁰ Rozporządzenie Nr 593/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.6.2008 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Dz.Urz. UE L 177 z 4.7.2008 r., s. 6).

¹¹ P.E. Geller, *International Intellectual Property*, s. 155–161.

¹² P. Podrecki, *Środki ochrony praw*, s. 65–66.

¹³ Zob. szerzej K. Grzybczyk, *Prawo właściwe*, s. 93–135.

praw własności intelektualnej coraz częściej przeciwstawia się koncepcji wspólnego rynku oraz jego właściwego funkcjonowania¹⁴.

Zasada terytorializmu jest kojarzona z wymogiem zapewnienia suwerenności państw. Przyjmuje się, że tylko państwo jest władne uchylać przepisy mające obowiązywać na jego terytorium. Wiąże się to z zakazem eksterytorialnego stosowania prawa. Współcześnie argument ten ma jedynie historyczne znaczenie¹⁵. Mógł być wykorzystywany w odniesieniu do pierwotnych źródeł prawa własności intelektualnej, ale w świetle współczesnych przemian politycznych, a przede wszystkim – funkcjonowania organizacji regionalnej współpracy gospodarczej, takich jak UE, jest po prostu nieaktualny. Warto wskazać, że unijne prawa własności intelektualnej obejmują obszar całej UE¹⁶. Formułowana w poszczególnych aktach prawa UE zasada państwa pochodzenia może być także postrzegana jako służąca przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom stosowania zasady terytorializmu.

Ważnym argumentem za utrzymaniem obowiązywania zasady terytorializmu w dziedzinie prawa własności intelektualnej jest bezpieczeństwo obrotu¹⁷. Przyjęcie zasady właściwości prawa państwa pochodzenia chronionego dobra niematerialnego byłoby niekorzystne dla cudzoziemców, w szczególności gdyby w kraju pochodzenia prawa własności intelektualnej mogły one zostać udzielone na podstawie bardziej liberalnych przesłanek¹⁸.

Zasada terytorializmu ma swoje podstawy w obowiązującym systemie umów międzynarodowych. Należą do niego konwencje o ochronie praw własności intelektualnej, takie jak konwencja berneńska¹⁹, paryska²⁰, oraz Porozumienie TRIPS²¹, jak również regulacje stworzone przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO)²². Jednakże samo oparcie konwencji na zasadzie terytorializmu wcale nie przesądza mechanizmu ustalania prawa właściwego. Według dominującego stanowiska współczesnej doktryny konwencje nie zawierają żadnych norm kolizyjnych prawa prywatnego

¹⁴ J.-P. Triaille (red.), *Study on the Application*, s. T1.

¹⁵ Por. L. Górnicki, *Rozwój idei praw autorskich*, s. 738–767.

¹⁶ A. Nowicka, *Europejski system patentowy*, s. 241; *taż*, *Patenty europejskie*, s. 148.

¹⁷ R. Matulionyte, *Law Applicable to Copyright*, s. 20–22. Por. w odniesieniu do systemu patent jednolitego – K. Szczepanowska-Kozłowska, *Czy patent jednolity jest potrzebny*, s. 4.

¹⁸ M. Czajkowska-Dąbrowska, *Prawo właściwe*, s. 291–322.

¹⁹ Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 9.9.1886 r., przejrzana w Berlinie 13.11.1908 r. i w Rzymie 2.6.1928 r. (Dz.U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 ze zm.) w brzmieniu nadanym Aktem paryskim konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu 24.7.1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474, załącznik). Zob. szerzej J. Błaszczkowski, *Konwencja berneńska*, s. 74 i n.

²⁰ Konwencja Związkowa Paryska z 20.3.1883 r. o ochronie własności przemysłowej, zmieniana i uzupełniana w czasie kolejnych konferencji rewizyjnych (w Rzymie 1886 r., w Madrycie w 1890 r. i 1891 r., w Brukseli w 1897 r. i 1900 r., w Waszyngtonie w 1911 r., w Hadze w 1925 r., w Londynie w 1934 r., w Lizbonie w 1958 r. oraz w Sztokholmie w 1967 r.). Polska jest stroną tekstu sztokholmskiego Konwencji (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51 ze zm., załącznik). Zob. A. Nowicka, *Konwencja paryska w systemie umów międzynarodowych*, s. 29–44 oraz 48–56.

²¹ Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (*Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights*) stanowiące załącznik C do porozumienia ustanawiającego WTO (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143); porozumienie zostało zatwierdzone przez UE w ramach Światowej Organizacji Handlu decyzją Rady 94/800/WE (Dz.U. z 23.12.1994 r., s. 1).

²² M.in. Traktat WIPO o prawie autorskim (*WIPO Copyright Treaty*), sporządzony w Genewie 20.12.1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12) oraz Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach (*WIPO Performances and Phonograms Treaty*), sporządzony w Genewie 20.12.1996 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 41, poz. 375).

międzynarodowego²³. Zasada terytorializmu jako taka ma pierwszoplanowe znaczenie dla prawa materialnego, a nie prawa prywatnego międzynarodowego²⁴.

Pomimo tych zastrzeżeń w obrębie prawa prywatnego międzynarodowego nadal obowiązuje oparta na zasadzie terytorializmu formuła *lex loci protectionis* (ang. *country of protection principle*, niem. *Schutz-landprinzip*)²⁵. Najważniejszym argumentem za jej dalszym stosowaniem są jednak względy pragmatyczne.

Powyższej formuły nie można utożsamiać z przyjęciem właściwości prawa państwa, w którym znajduje się siedziba organu orzekającego (łac. *lex fori*)²⁶. Postępowanie dotyczące danego prawa własności intelektualnej może być w pewnych sytuacjach prowadzone w innym państwie aniżeli tym, na terytorium którego prawo to obowiązuje²⁷.

Własności intelektualnej poświęcono rozdział 10 PrPrywM²⁸. Wprowadzenie omawianej regulacji jest jedną z istotnych nowości nowej ustawy kolizyjnej. Zgodnie z art. 46 PrPrywM: „1. Powstanie, treść i ustanie prawa własności intelektualnej podlegają prawu państwa, w którym ma miejsce korzystanie z tego prawa. 2. Przepis ust. 1 stosuje się także do rozporządzeń prawem własności intelektualnej oraz do ustalenia pierwszeństwa tych praw. 3. Do ochrony praw własności intelektualnej stosuje się prawo państwa, na podstawie którego dochodzi się ochrony”.

Następujące argumenty uzasadniają przyjęcie reguły *lex loci protectionis* w PrPrywM:

- 1) ma ona charakter neutralny i uwzględnia uzasadnione interesy stron;
- 2) jest precyzyjna, co stanowi o jej przewadze nad normami elastycznymi, np. sformułowanymi według zasady najściślejszego związku²⁹;
- 3) jest powszechnie stosowana, przy czym w niektórych państwach dopiero od niedawna została wprost wyrażona w kodyfikacjach prawa prywatnego międzynarodowego albo jednoznacznie potwierdzona w orzecznictwie lub doktrynie³⁰. W zasadzie dopiero teraz kształtuje się jej prawidłowe rozumienie, w szczególności polegające na braku zrównywania jej z regułą *lex fori*;
- 4) jest stosowana także dla innych aspektów prawa własności intelektualnej niż same tylko konsekwencje naruszenia, w szczególności istnienia oraz zakresu praw własności intelektualnej, co ułatwia stosowanie prawa właściwego wskazanego na jej podstawie i pozwala na uniknięcie problemu *depeçage*³¹;

²³ Decydujące znaczenie miało w tym względzie opracowanie *M. van Eechoud*, *Choice of Law*, s. 109.

²⁴ *Ch. von Bar* uważa jednak, że zasada terytorializmu od strony negatywnej ma treść materialnoprawną, a od strony pozytywnej – kolizyjnoprawną; zob. *tenże*, *Internationales Privatrecht*, s. 517–518.

²⁵ *S. Strömholm*, *Copyright and the Conflict of Laws*, s. 2–3.

²⁶ Por. *A. Nowicka*, *Prawo właściwe dla zobowiązań*, s. 311–335.

²⁷ *P. Goldstein*, *B. Hugenholtz*, *International Copyright*, s. 96.

²⁸ Na temat ustawy zob. szerzej *M. Pazdan*, *Nowa polska ustawa*, s. 18–29; *tenże*, *O projekcie nowej ustawy*, s. 11–19; *J. Gołaczyński*, *Wybrane zagadnienia na tle ustawy z 4.2.2011 r.*, s. 573–576.

²⁹ *M. Pertegás Sender*, *Cross-Border Enforcement*, s. 217.

³⁰ Por. *R. Matulionyte*, *Law Applicable to Copyright*, s. 240. Postulat jednoznacznego ustalenia normy kolizyjnej stosowanej w przypadku naruszenia patentów przedstawia *M. Pertegás Sender*, uwypuklając istniejące różnice w kodyfikacjach prawa prywatnego międzynarodowego – *M. Pertegás Sender*, *Cross-Border Enforcement*, s. 263.

³¹ *S. Neumann*, *Intellectual Property*, s. 589; *A. Nowicka*, *Kolizyjnoprawna*, s. 1551.

- 5) jej stosowanie spełnia postulat jednolitości z systemem obowiązujących konwencji z zakresu własności intelektualnej³²;
- 6) jest łatwiejsza do stosowania niż reguła *lex loci delicti*, ponieważ nie wymaga ustalania miejsca naruszenia bądź miejsca szkody wyrządzonej naruszeniem (stosowanie tego ostatniego łącznika będzie chybione, zważywszy na brak konieczności stwierdzenia wyrządzenia szkody dla potrzeb dochodzenia większości środków ochrony prawnej przysługujących uprawnionemu w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej);
- 7) nie podważa jej fakt tworzenia regionalnych praw własności intelektualnej, takich jak jednolite unijne prawa własności intelektualnej. W ich przypadku *locus protectionis* to terytorium państw będących członkami danej organizacji regionalnej (np. terytorium UE), a sama reguła *lex loci protectionis* może zostać skonkretyzowana – odniesiona do terytorium danego państwa członkowskiego – przy wykorzystaniu łącznika miejsca naruszenia³³;

Celowość wprowadzenia odrębnej regulacji dotyczącej własności intelektualnej w PrPrywM nie nasuwa wątpliwości. Zasadne jest jednoznaczne ustalenie prawa właściwego dla praw własności intelektualnej. Skoro przepisy rozporządzenia Rzym II³⁴ nie regulują całości problematyki praw własności intelektualnej, to mogłyby pojawić się wątpliwości, na podstawie których przepisów ustalać należy prawo właściwe dla innych kwestii niż zobowiązania z naruszeń tych praw.

Przyjęcie jednolitej regulacji kolizyjnej jest zasadne. Ustalenie treści i zakresu prawa w poszczególnym państwie, aktu naruszenia oraz sankcji powinno być normowane w sposób jednolity³⁵. Przepisy PrPrywM nie obejmują jednak swoim zakresem, jak wyżej wskazano, zobowiązań z naruszenia własności intelektualnej, ponieważ zagadnienie to jest regulowane przez przepisy rozporządzenia Rzym II, które wyłącza stosowanie krajowych przepisów prawa prywatnego międzynarodowego obowiązujących w państwach członkowskich UE. W PrPrywM, w celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, przewidziano zatem w art. 33 odesłanie do rozporządzenia Rzym II, co nie wykluczyło jednak zaproponowania odrębnej regulacji dla innych kwestii z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. W konsekwencji należy przyjąć, że PrPrywM zawiera uregulowanie uzupełniające przepisy kolizyjne rozporządzenia Rzym II.

W art. 33 PrPrywM wskazano, że: „prawo właściwe dla zobowiązania ze zdarzenia niebędącego czynnością prawną określa rozporządzenie (WE) Nr 864/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (Dz.Urz. UE L 199 z 31.07.2007 r., s. 40)”.

³² W ocenie B. Audita konwencja berneńska nadal znajduje zastosowanie, mimo obowiązywania art. 8 rozporządzenia Rzym II, co wynika z przepisów art. 28 tego rozporządzenia – B. Audit, Droit, s. 700.

³³ M. Pertegás Sender podkreśla, że znaczenie zasady terytorializmu nie jest zagrożone przez harmonizację prawa patentowego na poziomie międzynarodowym. Choć praktyczne skutki terytorializmu (np. różnice pomiędzy krajowymi systemami patentowymi) mogą zostać przełamane przez postępującą harmonizację, to utrzymywana zostaje główna reguła – krajowy patent wywołuje skutki tylko w granicach państwa, które go ustanowiło – M. Pertegás Sender, Cross-Border Enforcement, s. 9.

³⁴ Rozporządzenie Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Dz.Urz. UE L 199 z 31.7.2007 r., s. 40).

³⁵ J.J. Fawcett, P. Torremans, Intellectual, s. 467.

Z powyższego przepisu wynika częściowe wyłączenie zastosowania normy z art. 46 ust. 3 PrPrywM ze względu na obowiązywanie rozporządzenia Rzym II³⁶. Należy podkreślić, że przepisy rozporządzenia Rzym II nie obejmują kwestii istnienia prawa własności intelektualnej (oraz jego zakresu) bądź ustalenia podmiotu uprawnionego. Artykuł 8 tego rozporządzenia dotyczy tylko cywilnoprawnych konsekwencji naruszeń prawa własności intelektualnej. Potwierdza to brzmienie art. 15 lit. a rozporządzenia Rzym II, stanowiącego o zakresie prawa właściwego, który odnosi się do podstaw i zakresu odpowiedzialności.

Jak wskazuje *M. Pazdan*, miejsce wykonywania praw własności intelektualnej, korzystania z nich spełnia podobne funkcje jak miejsce położenia przedmiotu prawa rzeczowego przy ustalaniu statutu rzeczowego³⁷. Dodanie ust. 3 do art. 46 PrPrywM jest uzasadnione przeciwdziałaniem obiegowej (uproszczonej) opinii, że o ochronie praw własności intelektualnej rozstrzyga prawo państwa, w którym dochodzi się ochrony (*lex fori*). Zdarza się bowiem, że sprawa dotycząca ochrony prawa własności intelektualnej jest rozstrzygana w sądzie innego państwa niż państwo zapewniające ochronę prawu własności intelektualnej³⁸.

§ 4. Krytyka zasady terytorializmu w kontekście prawa prywatnego międzynarodowego

Restrykcyjne pojmowanie zasady terytorializmu w związku z ustalaniem właściwości prawa podlega krytyce³⁹. W doktrynie wskazywano potrzebę całkowitego odejścia od zasady terytorializmu bądź modyfikacji jej znaczenia na gruncie prawa prywatnego międzynarodowego⁴⁰. Nawet gdyby zasada terytorializmu miała zostać utrzymana, za niezbędne uznano zapewnienie elastyczności opartych na niej norm kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego, choćby przez dopuszczenie ograniczonej swobody wyboru prawa właściwego oraz możliwości dojścia do głosu klauzuli korekcyjnej⁴¹. Istotnym czynnikiem dla zmiany dotychczasowego podejścia jest wymóg zapewnienia efektywności postępowania sądowego.

Postulaty te zostały odzwierciedlone w Zasadach ALI⁴² oraz Zasadach CLIP⁴³.

Choć zasada terytorializmu ma charakter dominujący od początku istnienia ochrony własności intelektualnej, to pierwsze poważne zastrzeżenia wzbudziła już 40 lat temu. Związane to było z postulatami uwzględnienia zasady uniwersalizmu. Znalazło

³⁶ *W. Popiołek*, „Terytorializm” praw autorskich, s. 836.

³⁷ *M. Pazdan*, Prawo, s. 212.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *R. Sikorski*, Prawo właściwe dla naruszeń praw własności intelektualnej, s. 442; *G. Dinwoodie*, Developing a Private International, s. 800.

⁴⁰ Obszerne rozważania na ten temat są zawarte w czterech kluczowych dla współczesnej doktryny opracowaniach naukowych: *J. Drexel, A. Kur* (red.), *Intellectual Property and Private International Law*; *J. Basedow, J. Drexel, A. Kur, A. Metzger* (red.), *Intellectual Property and Conflict of Laws*; *S. Leible, A. Ohly* (red.), *Intellectual Property and Private*; *J. Basedow, T. Kono, A. Metzger* (red.), *Intellectual Property in the Global Arena*.

⁴¹ Zob. przegląd stanowisk przedstawiony przez *M. Świerczyńskiego*, *Naruszenie prawa*, s. 54–58.

⁴² WIPO, American Law Institute, *Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes*, 2008. Zob. *C. Kessedjian*, *Current International Developments*.

⁴³ Zob. *A. Metzger*, *Applicable Law Under The CLIP Principles*.

to swoje odzwierciedlenie w kodyfikacjach kolizyjnoprawnych Rumunii, Grecji oraz Portugalii.

Zastrzeżeń w stosunku do zasady terytorializmu pojawia się coraz więcej. Jak już wcześniej zasygnalizowano, zasada terytorializmu stoi w opozycji do idei wspólnego rynku i utrudnia jego funkcjonowanie. Z ideą tą współgra natomiast utworzenie systemu jednolitych unijnych praw własności intelektualnej. Samo istnienie krajowych praw własności intelektualnej powoduje utrudnienia dla sprawnego funkcjonowania wspólnego rynku. Ograniczają one swobodny przepływ towarów i usług. Ponadto rozwiązania kolizyjnoprawne oparte na terytorialnym zasięgu ochrony praw własności intelektualnej są podważane przez rozwój elektronicznych środków przekazu, które mają charakter transgraniczny⁴⁴. Globalizacja, rozwój Internetu i integracja gospodarcza siłą rzeczy muszą skutkować osłabieniem zasady terytorializmu⁴⁵.

§ 5. Koncepcja uniwersalizmu a zasada państwa pochodzenia

Koncepcja uniwersalizmu przewiduje przyjęcie właściwości prawa państwa pochodzenia dobra intelektualnego. W prawie prywatnym międzynarodowym przyjmuje ona formułę właściwości *legis originis*⁴⁶. Prawo kraju pochodzenia dobra intelektualnego ma w tym ujęciu charakter uniwersalny i „podąża za nim”. Wydaje się oczywiste, że nie stanowi ona w pełni funkcjonalnej alternatywy dla zasady terytorializmu, ze względu na swoje rozliczne wady, w tym przede wszystkim zachwianie bezpieczeństwem obrotu⁴⁷. Może zostać wykorzystana jedynie w odniesieniu do niektórych aspektów własności intelektualnej⁴⁸. Przykładem jest kwestia ustalenia podmiotu prawa autorskiego, co jest przydatne w szczególności w odniesieniu do tzw. utworów pracowniczych⁴⁹.

Autorzy kwestionujący założenie, że z konwencji dotyczących ochrony własności intelektualnej wynika wymóg stosowania reguły *lex loci protectionis*, przynajmniej równocześnie, że jest to reguła zasadniczo właściwa, gdy chodzi o skutki naruszenia prawa własności intelektualnej⁵⁰. Jednakże ograniczenia i wyjątki od tej zasady mogą pojawić się nawet w państwach, w których była ona dotychczas uznawana za właściwą dla wszystkich kwestii prawnych dotyczących własności intelektualnej.

Odmiennej cel i charakter ma zasada państwa pochodzenia⁵¹. Pojawia się ona m.in. w kontekście nadawania satelitarnego. W dyrektywie 93/83/WE przewidziano właściwość prawa państwa, w którym sygnał z programem został wprowadzony do nieprzerwanego łańcucha komunikacji w celu usunięcia przeszkód dla swobodnego

⁴⁴ A. Ohly, Choice of Law; A. Abdalla, International Protection.

⁴⁵ G. Żmij, Firma w prawie prywatnym, s. 30.

⁴⁶ J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym, s. 735 i n.

⁴⁷ Zob. szerzej A. Wojciechowska, Uniwersalizm autorskich praw osobistych, s. 22–24.

⁴⁸ Zasadę uniwersalizmu przyjęto w konwencji z Montevideo dotyczącej ochrony dzieł literatury i sztuki. Por. M. van Echoud, Alternatives to the lex protectionis, s. 289–306; A. Kur, Applicable Law, s. 962 i n.

⁴⁹ D. Thum, Who Decides on the Colours of Films, s. 265–287.

⁵⁰ F. Dessemontet, An European Point, s. 861.

⁵¹ A.B. Frohlich, Copyright infringement in the Internet age, s. 891.

przepływu usług. Wprowadzony został wyjątek od terytorialnej natury własności intelektualnej⁵².

Nie jest zasadne zrównywanie koncepcji uniwersalizmu z zasadą państwa pochodzenia. Ta ostatnia nie ma bowiem, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, charakteru normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego. Jej wpływ na proces wskazania prawa właściwego jest pośredni. W wyroku w połączonych sprawach *eDate Advertising GmbH*⁵³ dotyczących naruszenia dóbr osobistych TSUE orzekł, że dyrektywa nie formułuje obowiązku wprowadzenia w prawie krajowym normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego. Jedynie w zakresie koordynowanej dziedziny państwa członkowskie powinny zapewnić, aby usługodawca świadczący usługę handlu elektronicznego nie był poddany bardziej restrykcyjnym wymogom prawnym aniżeli przewidziane przez prawo materialne obowiązujące w państwie członkowskim, w którym ten usługodawca ma siedzibę. Tak określonego celu zasady państwa pochodzenia nie można mylić z obowiązkiem utworzenia normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zasada uniwersalizmu w klasycznym rozumieniu formułuje normę kolizyjną *lex originis*, z kolei zasada państwa pochodzenia stanowi regułę materialnoprawną chroniącą wspólny rynek, przynajmniej w rozumieniu, jaki nadają jej stosowne dyrektywy, w szczególności dyrektywa Nr 2000/31⁵⁴.

§ 6. Znaczenie Zasad CLIP

Zasady CLIP to kompleksowy projekt przepisów kolizyjnoprawnych dotyczących własności intelektualnej. Oprócz przepisów kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego zawierają także normy jurysdykcyjne oraz określają zasady uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń⁵⁵. Dokument został opracowany przez specjalistów prawa własności intelektualnej oraz ekspertów z dziedziny prawa prywatnego międzynarodowego. Autorzy wywodzą się z różnych systemów prawnych. Zasady CLIP stanowią efekt wielu lat prac w dziedzinie kolizyjnej problematyki własności intelektualnej. Wersja ostateczna Zasad CLIP, opatrzona komentarzem i uwagami referentów, została opublikowana w 2013 r.

⁵² A. Abdalla, *International Protection*, s. 153. Por. przepisy KWIntFranc, które implementują powyższe przepisy dyrektywy (art. L. 122-2). Przewidziano w nich, że naruszenia dokonane w przypadku nadawania podlegają prawu państwa, z którego utwór jest transmitowany do satelity (art. L. 122-2, L. 122-2-1, L. 122-2-2).

⁵³ Wyr. TSUE z 25.10.2010 r., C-509/09 i C-161/10 *eDate Advertising GmbH v. X* oraz *Olivier Martinez i Robert Martinez v. MGN Limited*, Zb.Orz. 2011, s. I-10269.

⁵⁴ R. Matulionyte dokonuje w związku z tym podziału na *lex originis* oraz *emission/establishment theory*, R. Matulionyte, *Law Applicable to Copyright*, s. 5.

⁵⁵ Struktura dokumentu jest następująca. Zasady CLIP zawierają preambułę, która opisuje cel projektu. Część pierwsza określa zakres zastosowania Zasad CLIP (art. 1:101). Część druga obejmuje jurysdykcję krajową, a część trzecia dotyczy prawa właściwego. Z kolei część czwarta reguluje zagadnienie uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń. Ogólne reguły ustalania prawa właściwego w zakresie własności intelektualnej określają: art. 3:101 (*lex fori*), art. 3:102 (*lex protectionis*) oraz art. 3:103 (swoboda wyboru prawa) zawarte w sekcji 1 tej części Zasad. Problematyce naruszenia i środków ochrony poświęcono sekcję 6, w ramach której zasadę ogólną wyraża art. 3:601, regułę *de minimis* – art. 3:602, naruszeniom wielomiejscowym poświęcono art. 3:603, a naruszeniom pośrednim – art. 3:604, środki ochrony prawnej wylicza art. 3:605, natomiast swobodę wyboru prawa przez strony w odniesieniu do środków ochrony reguluje art. 3:606.

Zasady CLIP potwierdzają dominację formuły *lex loci protectionis*. W art. 3:102 Zasad CLIP (o „*Lex protectionis*”) wskazano, że prawo państwa, dla którego dochodzi się ochrony, jest prawem właściwym dla istnienia, ważności, rejestracji zakresu i czasu trwania prawa własności intelektualnej i wszelkich innych kwestii dotyczących prawa jako takiego. Wprowadzono jednak istotne innowacje, co uzasadnia się tym, że do tychczas nadmierne znaczenie przypisywano przywiązaniu do teorii prawa prywatnego międzynarodowego, z pominięciem potrzeb praktyki sądowej. Przede wszystkim przewidziano pewien obszar swobody, gdy chodzi o uwzględnienie autonomii woli stron, jednakże z poszanowaniem krajowej suwerenności (art. 3:606 Zasad CLIP). Na podstawie art. 3:606 ust. 1 strony sporu dotyczącego naruszenia prawa własności intelektualnej mogą poddać środki ochrony prawnej dotyczące naruszenia wybranemu przez siebie prawu w drodze porozumienia zawartego przed rozpoczęciem lub po rozpoczęciu sporu.

Zasady CLIP stały się przedmiotem analizy w polskiej doktrynie⁵⁶. Na potrzeby niniejszego opracowania należy jednak wskazać zaproponowaną w nich regułę konsolidacyjną, której skutkiem może być przełamanie zasady terytorializmu. Według art. 3:603 Zasad CLIP w przypadku sporów związanych z naruszeniem dokonany za pośrednictwem wielomiejscowych środków przekazu, takich jak Internet, sąd powinien zastosować prawo państwa, które jest najściślej związane z naruszeniem, o ile naruszenie może nastąpić w każdym państwie, w którym sygnały (przekazy) mogą być odbierane (*if the infringement arguably takes place in every State in which the signals can be received*). Zasada ta odnosi się również do istnienia, czasu trwania, ograniczeń i zakresu prawa własności intelektualnej w stopniu, w jakim zagadnienia te pojawiają się jako kwestie uboczne (wstępne) w postępowaniu sądowym. Jak poniżej zostanie wykazane, rozwiązanie takie nie zostało jeszcze uwzględnione bądź omówione w orzecznictwie TSUE.

§ 7. Ocena wybranych orzeczeń TSUE w kontekście zasady terytorializmu

Niniejsza część opracowania odnosi się do wybranych wyroków TSUE, z których wynikać mogą interesujące wnioski dla współczesnego postrzegania terytorializmu. Uwypuklona została koncepcja nakierowania, ponieważ zachodzi proces jej utrwalenia w orzecznictwie, w różnych zresztą wariantach, zarówno w świetle prawa materialnego, jurysdykcji krajowej, jak i metod ustalania prawa właściwego.

⁵⁶ R. Sikorski, Prawo właściwe dla naruszeń praw własności intelektualnej, s. 429–467; M. Świerczyński, J. Balcarczyk, Kodyfikacje prywatne – Zasady CLIP, s. 1255–1276; M. Świerczyński, Naruszenie praw własności intelektualnej; *tenże*, Prawo właściwe dla zobowiązań z naruszenia prawa, s. 307–320; *tenże*, Jurysdykcja krajowa w sprawach o naruszenie prawa własności, s. 194–200.

I. Jurysdykcja krajowa i kwalifikacja łącznika miejsca naruszenia praw własności intelektualnej

W dziedzinie jurysdykcji krajowej kontrowersje wzbudził wyrok w sprawie *Wintersteiger*⁵⁷. W doktrynie wskazano, że wyrok ten przełamuje restrykcyjnie interpretowaną zasadę terytorializmu, ponieważ wynika z niego, że jurysdykcja krajowa przysługuje nie tylko sądom, w których dane prawo własności intelektualnej korzysta z ochrony, ale właściwe mogą być sądy innego państwa, na podstawie łącznika miejsca naruszenia⁵⁸. Moim jednak zdaniem do przełamania takiego nie doszło, z zasady terytorializmu nie wynika bowiem wcale wniosek, że jurysdykcja krajowa przysługuje jedynie organom państwa, w którym doszło do rejestracji prawa własności intelektualnej czy też państwa, dla terytorium którego dochodzi się ochrony. Trybunał potwierdził więc (pośrednio) oczywisty wniosek, że *lex loci protectionis* nie jest równoznaczne z *lex fori*.

Niezależnie od tego, w dziedzinie jurysdykcji krajowej, zastrzeżenia dotyczą kwalifikacji łącznika miejsca naruszenia przyjętej przez Trybunał. W wyroku przyjęto m.in. właściwość sądów państwa rejestracji prawa własności intelektualnej. Kryterium to nie nadaje się jednak do zastosowania w przypadku praw, które nie podlegają rejestracji, np. praw autorskich. Trybunał nie odniósł się do innych przesłanek aniżeli tylko samo formalne miejsce rejestracji prawa. W ocenie Trybunału kolejną podstawą jurysdykcji krajowej jest miejsce rozpoczęcia procesu komunikacyjnego. Z jednej strony, przyjętą przez Trybunał metodę lokalizacji naruszenia można uznać za zbliżoną do zasady personalizmu, skoro w praktyce miejsce to pokrywa się z siedzibą naruszydźciela, gdzie podejmowane są decyzje w sprawie podjęcia danych działań, które mogą być kwalifikowane jako naruszenie prawa własności intelektualnej.

Zasadny wydaje się wniosek, aby nie przypisywać powyższemu orzeczeniu nadmiernego znaczenia. Jego zasięg należy ściśle ograniczyć do jurysdykcji krajowej w sprawach dotyczących naruszenia praw ochronnych na znaki towarowe o analogicznym stanie faktycznym.

II. Prawo właściwe i potwierdzenie obowiązywania zasady terytorializmu przez TSUE

Zasadne jest krótkie omówienie tych orzeczeń Trybunału, z których wynika wpływ zasady terytorializmu na sposób ustalania prawa właściwego.

W wyroku w sprawie *Lagardère* Trybunał zastosował w sposób dosłowny zasadę terytorializmu⁵⁹. Sprawa dotyczyła działalności spółki nadawczej *Lagardère* z siedzibą we Francji. Programy tej spółki były produkowane w jej studiach w Paryżu i przeka-

⁵⁷ Wyr. TSUE z 19.4.2012 r., C-523/10 *Wintersteiger AG v. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH*, www.eur-lex.europa.eu, dotyczyła jurysdykcji krajowej sądów na podstawie rozporządzenia Nr 44/2001 w państwach członkowskich, w których znak towarowy jest zarejestrowany. Por. także opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna w tej sprawie.

⁵⁸ P. Grzegorzcyk, P. Rylski, K. Weitz, Przegląd orzecznictwa ETS, s. 689.

⁵⁹ Wyr. TSUE z 14.7.2005 r., C-192/04 *Lagardere Active Broadcast v. Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) i Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)*, Zb.Orz. 2005, s. I-7199.

zywane do satelity. Sygnały wracały na ziemię i odbierane były przez przekaźniki znajdujące się na terenie Francji, które dokonywały publicznego przekazu programów, modulując częstotliwość. Ponieważ ten sposób przekazu nie obejmował całego terytorium francuskiego, satelita wysyłała również sygnały do nadajnika położonego w Felsbergu w Kraju Saary (Niemcy), przygotowanego technicznie do przekazu programów na falach długich w kierunku wspomnianego terytorium⁶⁰.

W zakresie, w jakim spółka Lagardère wykorzystywała w ramach swoich programów fonogramy chronione prawem własności intelektualnej, wносиła we Francji za ich wykorzystanie opłatę na rzecz wykonawców i producentów tych fonogramów. Opłata ta pobierana była w sposób zbiorowy przez SPRE (*Société pour la perception de la rémunération équitable*). Ze swej strony CERT (*Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1*) wносиła w Niemczech za nadawanie tych samych fonogramów roczną opłatę ryczałtową do GVL (*Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten*), będącej spółką prawa niemieckiego – odpowiednikiem SPRE. W celu unikania podwójnej opłaty za wykorzystanie fonogramów porozumienie zawarte między Europe 1 i SPRE, które zostało przedłużone do 31.12.1993 r., przewidywało, że opłata należna ze strony Europe 1 wykonawcom i producentom była pomniejszona o opłatę wniesioną przez CERT do GVL. Chociaż od 1.1.1994 r. żadne porozumienie nie uprawniało już Europe 1 do dokonywania takiego potrącenia, to jednak praktyka ta była kontynuowana przez tę spółkę. Uznawszy, że to potrącenie nie było uzasadnione, SPRE pozwała Europe 1 do Tribunal de grande instance de Paris (sąd okręgowy, Paryż), który uwzględnił jej żądanie dotyczące uiszczenia przez Europe 1 całości opłaty. Po utrzymaniu tego rozstrzygnięcia przez Court d'appel de Paris (sąd apelacyjny, Paryż), Lagardère, która wstąpiła w prawa Europe 1, wniosła kasację do Cour de cassation (sądu kasacyjnego). Uznając, że zawisły przed nim spór nasuwa pytania, Cour de cassation postanowił zawiesić postępowanie i zwrócił się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi. Nie dotyczyły one bezpośrednio kwestii terytorializmu praw własności intelektualnej, ale odniesienie się do niej miało kluczowe znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne.

W zakresie istotnym z punktu widzenia niniejszego opracowania uwagę należy zwrócić na zasygnalizowaną już wcześniej możliwość zastosowania zasady państwa pochodzenia przekazu (ang. *country of origin*) na podstawie art. 1 ust. 2 lit. b dyrektywy 93/83/WE. Przepis ten stanowi, że satelitarny przekaz publiczny następuje wyłącznie w państwie członkowskim, w którym sygnały będące nośnikami programu są wprowadzane. Przepis wskazuje jednoznacznie prawo, które znajduje wyłączne zastosowanie w przedmiocie wynagrodzenia za wykorzystanie fonogramów. W omawianej sprawie byłoby to prawo francuskie. Wyłączona zostałaby możliwość kumulatywnego zastosowania różnych ustawodawstw. Byłoby to możliwe, gdyby oceniane przekazy rzeczywiście objęte były tym przepisem.

⁶⁰ Retransmisja ta prowadzona była przez Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 (zwaną dalej CERT), spółkę zależną Lagardère. Co istotne, programy retransmitowane w języku francuskim mogły być ze względów technicznych odbierane również na terytorium niemieckim, ale jedynie na ograniczonym obszarze. Nie były one wykorzystywane do celów handlowych w Niemczech. Lagardère dysponowało również zakresem częstotliwości naziemnego nadawania cyfrowego, które umożliwiało przesłanie sygnałów ze studiów paryskich do nadajnika w Niemczech w przypadku zakłóceń pracy satelity.

Trybunał odrzucił jednak koncepcję, według której przekaz spółki Lagardère miałby stanowić „satelitarny przekaz publiczny” w rozumieniu dyrektywy 93/83/WE. Nie znalazła zatem zastosowania koncepcja państwa pochodzenia przekazu. W konsekwencji regulacja wynagrodzenia za wykorzystanie fonogramów podlegała nie tylko prawu państwa członkowskiego, na terytorium którego ma siedzibę spółka nadawcza, lecz także prawu państwa członkowskiego, w którym ze względów technicznych znajdował się nadajnik naziemny transmitujący te programy.

Trybunał zauważył, że z brzmienia i systematyki dyrektywy 93/83/WE wynika, że przewiduje ona minimum harmonizacji w dziedzinie praw pokrewnych prawu autorskiemu. Tym samym, w ocenie Trybunału, nie ma ona na celu zakwestionowania zasady terytorialności tych praw, uznanej przez prawo międzynarodowe i dopuszczanej również przez Traktat WE. Prawa te mają więc charakter terytorialny, a prawo wewnętrzne może przewidywać kary jedynie za działania dokonane na terytorium danego kraju⁶¹.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na opinię rzecznika wydaną w ramach postępowania przed TSUE⁶². Podkreślił on, że o ile dyrektywa harmonizuje pewne aspekty różnych uregulowań istniejących w państwach członkowskich, o tyle „nie zmienia ona decydującej roli, jaką odgrywa w dziedzinie prawa autorskiego oraz praw pokrewnych zasada terytorialności, która to zasada została skądinąd uznana również przez obowiązujące w tej dziedzinie normy prawa międzynarodowego⁶³”.

W kolejnym wyroku w sprawie *Stichting de Thuiskopie*⁶⁴ Trybunał odniósł się do relacji pomiędzy zasadą terytorializmu a eksterytorialnym zasięgiem przepisów z zakresu własności intelektualnej, co było istotne dla ustalenia efektywności systemów wynagrodzenia. Element transgraniczny prowadził do powstania pytań związanych z terytorialnym aspektem godziwej rekompensaty należnej na podstawie dyrektywy Nr 2001/29. Chodziło o możliwość zastosowania prawa holenderskiego do działań

⁶¹ Pkt 46 wyr. w sprawie *Lagardère* – Trybunał wskazał, że programy zawierające chronione fonogramy były transmitowane za pomocą nadajników naziemnych położonych na terytorium francuskim oraz jednego nadajnika naziemnego położonego na terytorium niemieckim. W zakresie, w jakim przekaz dokonywany był na terytorium obydwu tych państw członkowskich, prawa do wynagrodzenia było należne na podstawie obydwu ustawodawstw krajowych (pkt 47). Trybunał zauważył, że transmisja fonogramów podlegała faktycznemu wykorzystaniu handlowemu jedynie na terytorium francuskim, ponieważ czas reklamowy był sprzedawany wyłącznie przedsiębiorstwom francuskim. Tak samo niemal całe audytoryum znajduje się we Francji, ponieważ z jednej strony nadawca, o którym mowa w postępowaniu przed sądem krajowym, może być odbierany jedynie na ograniczonym obszarze terytorium niemieckiego, a z drugiej strony – przekaz odbywa się w języku francuskim (pkt 53). Ponieważ jednak istnieją faktyczni lub potencjalni odbiorcy programów w państwie członkowskim, w którym znajduje się wspomniany nadajnik naziemny, pewna wartość ekonomiczna wiąże się z wykorzystaniem chronionych fonogramów również w tym państwie, chociaż jest ona niewielka. W konsekwencji państwo to, uwzględniając zasadę proporcjonalności przywołaną w pkt 46 wyroku, może domagać się zapłaty godziwego wynagrodzenia za transmisję wspomnianych fonogramów na swoim terytorium (pkt 54). Okoliczności wspomniane w poprzednim punkcie, które ograniczają wartość gospodarczą takiego wykorzystania, są istotne tylko w odniesieniu do wysokości takiego wynagrodzenia i do sądu danego państwa członkowskiego należy uwzględnić ich przy jego ustaleniu. Okoliczności te nie podważają natomiast faktu, że wynagrodzenie ustalone w ten sposób wynagradza wykorzystanie fonogramów w tym państwie członkowskim, a jego zapłata nie może być brana pod uwagę przy ustalaniu godziwego wynagrodzenia w innym państwie członkowskim (pkt 54).

⁶² Opinia rzecznika generalnego A. Tizzano przedstawiona 21.4.2005 r. do sprawy *Lagardère*.

⁶³ *Ibidem*, pkt 61.

⁶⁴ Wyr. TSUE z 16.6.2011 r., C-462/09 *Stichting de Thuiskopie v. Opus Supplies Deutschland GmbH, M. van der Lee i H. van der Lee*, Zb.Orz. 2011, s. I-5331.

niemieckiej spółki, która prowadziła sprzedaż na odległość skierowaną do holenderskich konsumentów⁶⁵.

Trybunał orzekł, że „dyrektywę 2001/29, a w szczególności jej art. 5 ust. 2 lit. b i art. 5 ust. 5, należy interpretować w ten sposób, że nakłada ona na państwo członkowskie, które wprowadziło system opłaty za kopię na użytek prywatny obowiązek zagwarantowania, że twórcy ci otrzymają efektywnie godziwą rekompensatę, której celem jest wynagrodzenie szkody wynikającej z użytku prywatnego. W tym kontekście sama tylko okoliczność, że zawodowy sprzedawca sprzętu, urządzeń i nośników służących do zwielokrotniania ma siedzibę w innym państwie członkowskim aniżeli państwo miejsca zamieszkania kupujących, nie ma wpływu na ten obowiązek.

Powyższy wniosek TSUE oparł na zasadzie terytorializmu, choć nie odniósł się do niej wprost. Zauważył, że: „szkoda wymagająca naprawienia powstała na terytorium państwa członkowskiego, w którym zamieszkują użytkownicy końcowi, którzy sporządzili na swój prywatny użytek kopię chronionego utworu bez zwrócenia się o uprzednią zgodę do podmiotu praw autorskich”⁶⁶. Szkada poniesiona przez twórców powstała zatem na terytorium Niderlandów, biorąc pod uwagę, że kupujący, jako użytkownicy końcowi, w prywatnym zakresie, chronionych utworów, tam zamieszkują⁶⁷.

Rzecznik wypowiadający się w sprawie zauważył, że sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu prowadzi do powstania wielu kwestii związanych z zobowiązaniami przedsiębiorstw, które udostępniają swoje produkty *on-line*⁶⁸. Jako że Internet czyni towary bezpośrednio dostępnymi w całej Unii Europejskiej, powstaje pytanie, w jakich okolicznościach przedsiębiorstwo powinno być zobowiązane do zapłaty. Rzecznik zaznaczył, że pewne ograniczenia muszą nieuchronnie istnieć, gdyż w przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo będzie zobowiązane do zapłaty we wszystkich państwach na świecie. Rozporządzenie Nr 44/2001⁶⁹ wyraźnie zmierza do uregulowania takiej sytuacji, przewidując, że właściwość jurysdykcyjna jest oparta na tym, że przedsiębiorstwo koncentruje swoją działalność na terytorium danego państwa⁷⁰. Mimo że rozporządzenie ma na celu uregulowanie innego zagadnienia niż prawo właściwe, celowe jest jego uwzględnienie, ponieważ charakter problemu jest podobny – mianowicie „chodzi o kwestię, w jakich okolicznościach przedsiębiorstwo położone w innym państwie członkowskim może ponosić odpowiedzialność, a w niniejszej sprawie – w jakich okolicznościach może być zobowiązane do zapłaty za towary, które sprzedaje w Internecie konsumentom w innym państwie członkowskim”⁷¹.

⁶⁵ Sprawa dotyczyła sporu pomiędzy Stichting de Thuiskopie (zwaną dalej Stichting) a Opus Supplies Deutschland GmbH (zwaną dalej Opus) oraz *M. i H. van der Lee*, dwójgim dyrektorów zarządzających tej spółki, w przedmiocie zapłaty przez tę spółkę opłaty przeznaczonej na sfinansowanie godziwej rekompensaty wypłaconej podmiotom praw autorskich z tytułu wyjątku dotyczącego wykonywania kopii na użytek prywatny.

⁶⁶ Pkt 35 wyr. w sprawie *Stichting de Thuiskopie*.

⁶⁷ Por. *ibidem*, pkt 37.

⁶⁸ Opinia rzecznika generalnego *N. Jääskinen*a przedstawiona 10.3.2011 r. w sprawie *Stichting de Thuiskopie*.

⁶⁹ Rozporządzenie Nr 44/2001 zostało zastąpione w 10.1.2015 r. przez rozporządzenie Nr 1215/2012.

⁷⁰ Por. pkt 49 opinii rzecznika generalnego w sprawie *Stichting de Thuiskopie*.

⁷¹ Por. *ibidem*, pkt 50.

Kluczowe wnioski wynikające z wyroku w sprawie *Stichting de Thuiskopie* zostały potwierdzone przez TSUE w wyroku sprawie *Luksan*⁷², które nie będą w tym miejscu omawiane, ponieważ nie wnoszą istotnych nowości.

III. Wykorzystanie kryterium nakierowania jako dowód utrzymania zasady terytorializmu przy jednoczesnym jej uelastycznieniu

Jak wynika z wyżej przedstawionych uwag rzecznika samo potwierdzenie przez TSUE obowiązywania zasady terytorializmu nie wystarczy dla prawidłowego zastosowania norm jurysdykcyjnych i kolizyjnych, ponieważ w danych okolicznościach sprawy konieczne może stać się jej doprecyzowanie za pośrednictwem kryterium nakierowania, które odnosi się do wymogu ustalenia miejsca (państwa), do którego skierowany jest przekaz. Koncepcja ta pojawia się zresztą nie tylko w orzecznictwie Trybunału dotyczącym praw własności intelektualnej. Warto zwrócić uwagę na kilka wcześniejszych wyroków TSUE nawiązujących do tego kryterium. Orzeczenia te są powoływane w późniejszych wyrokach Trybunału dotyczących własności intelektualnej. Dla zachowania spójności konieczne jest zatem dokonanie stosownego wprowadzenia.

W wyroku w sprawie *Pammer i Hotel Alpelhof*⁷³ Trybunał sformułował niewyczerpującą listę kryteriów mogących stanowić dowód na to, że działalność przedsiębiorstwa była skierowana do konkretnego państwa członkowskiego. Zgodnie z tym wyrokiem należy zbadać, czy przed ewentualnym zawarciem umowy z tym konsumentem ze stron internetowych oraz z ogólnej działalności przedsiębiorcy wynikało, że zamierzał on prowadzić interesy z konsumentami zamieszkałymi w jednym bądź większej liczbie państw członkowskich, włącznie z tym państwem członkowskim, na terytorium którego konsument ma miejsce zamieszkania. Kryteria te są następujące:

- 1) użycie języka lub waluty innych aniżeli ogólnie używane w państwie członkowskim siedziby przedsiębiorcy;
- 2) możliwość dokonania i potwierdzenia rezerwacji w innym języku;
- 3) podanie numeru telefonu wraz z międzynarodowym numerem kierunkowym;
- 4) pokrycie wydatków związanych z internetowym systemem referencji w celu ułatwienia dostępu do strony przedsiębiorcy lub do strony pośrednika konsumentom zamieszkującym w innym państwie członkowskim;
- 5) używanie domeny pierwszego poziomu innej niż domena państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorca ma siedzibę i
- 6) wzmianka o międzynarodowej klienteli złożonej z klientów zamieszkałych w różnych państwach członkowskich.

Kryterium nakierowania zostało również uwzględnione w kontekście lokalizacji przetwarzania danych osobowych w wyroku w sprawie *Google Spain SL*⁷⁴. Trybunał

⁷² Pkt 106 wyr. TSUE z 9.2.2012 r., C-277/10 *Martin Luksan v. Petrus van der Let*, www.eur-lex.europa.eu.

⁷³ Wyr. TSUE z 7.12.2010 r., C-585/08 i C-144/09 *Peter Pammer v. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG i Hotel Alpenhof GesmbH v. Oliver Heller*, Zb.Orz. 2010, s. I-12527, pkt 75, 76, 80, 81, 84.

⁷⁴ Wyr. TSUE z 13.5.2014 r., C-131/12 *Google Spain SL i Google Inc. v. Agencia de Protección de Datos (AEPD) i Mario Costeja González*, www.eur-lex.europa.eu.