

# IP Legal Alert

## W NUMERZE:

- Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20
- Związanie organu (Urzędu Patentowego RP) oceną dokonaną przez sąd administracyjny
- Czy klocki Lego będą nadal chronione w Unii Europejskiej
- Europa chce przeciwdziałać naruszeniom praw własności intelektualnej
- „Sprzedaż” dóbr cyfrowych opatrzonych NFT względem prawa autorskiego

TKP

Trape  
Konarski  
Podrecki  
& Wspólnicy

# DZISIAJ W ALERCIE

#IP #copyright #trademark

## Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 18 maja 2021 r., sygn. III CZP 30/20

*Justyna Sitnikow*

18 maja 2021 r. zapadła ważna uchwała siedmioosobowego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego pod przewodnictwem Prezesa Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego. Wydaje się, że uchwała ma duże znaczenie dla ochrony znaków towarowych krajowych i Unii Europejskiej i przecina trwającą dyskusję w zakresie sposobu liczenia terminu przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, które to naruszenie ma charakter ciągły.



W związku z długotrwałością stanu naruszenia, który może wynikać z powtarzalnych czynów lub z jednokrotnego wkroczenia w cudze prawo, trwającego bez przerwy przez dłuższy czas, zagadnienie sposobu liczenia biegu terminu przedawnienia było trudne do ustalenia i brak było jednolitego poglądu w tym zakresie. Warto odnotować, że art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 324) („pwp”) mówi ogólnie o roszczeniach z tytułu naruszenia, nie różnicując sytuacji naruszenia jednorazowego i ciągłego.

Uchwała zapadła na kanwie postępowania zainicjowanego przez koncern Audi, który wytoczył powództwo polskiemu sprzedawcy elementów samochodowych ze znakiem Audi. Powództwo Audi dotyczące typowych roszczeń niepieniężnych (ochronnych), takich jak zakaz używania oznaczenia, wycofanie wszystkich wyprodukowanych atrap oraz publikacja ogłoszenia o orzeczeniu, zostało oddalone. Sąd I instancji uznał bowiem zarzut przedawnienia pozwanego. Zdaniem Sądu w tej sytuacji pięcioletni termin przedawnienia roszczeń określony w art. 289 pwp dawno już upłynął, co uczyniło cały pozew bezskutecznym. Powód złożył apelację od wyroku oddalającego powództwo i przed Sądem

Apelacyjnym pojawiły się wątpliwości, które spowodowały sformułowanie zagadnienia prawnego o następującej treści:

*"Czy roszczenia niepieniężne, w tym roszczenie o zakazanie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy Unii Europejskiej, przedawniają się bezwzględnie z upływem pięcioletniego okresu przedawnienia liczonego od pierwszego dnia wkroczenia w prawa wyłączne uprawnionego do znaku towarowego, mimo że działania naruszcyciela nie miały charakteru jednorazowego, ale charakter ciągły (powtarzalny) i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń?"*

Chodziło zatem o to, od kiedy liczyć termin przedawnienia roszczeń niepieniężnych o ochronę unijnego znaku towarowego – od pierwszego dnia naruszenia czy też inaczej – biorąc pod uwagę, że działania naruszcyciela nie mają charakteru jednorazowego, są ciągle, powtarzalne i trwają w chwili zgłoszenia roszczeń.

Sąd Najwyższy obradujący w siedmioosobowym składzie orzekł, że: „jeżeli naruszenie prawa ochronnego na unijny znak towarowy ma charakter powtarzalny i trwa w chwili zgłoszenia roszczenia niepieniężnego, w tym roszczenia o zakazanie naruszenia, pięcioletni termin przedawnienia określony w art. 289 ust. 1 w związku z art. 298 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 324) biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie nastąpiło”.

W konsekwencji, w niniejszej sprawie nie można przyjąć, że przedawnienie rozpoczęło bieg, gdy pozwany producent naruszający prawo do znaku rozpoczął działalność i bieg ten upłynął po upływie 5 lat, lecz **przedawnienie powinno biec odrębnie od każdego dnia w którym naruszenie nastąpiło**.

Wydaje się, że Sąd Najwyższy przyjął stanowisko, które zapewnia silną ochronę praw własności przemysłowej. Nadal czekamy na opublikowanie uzasadnienia, które przybliży nam omawiany temat.

# Związanie organu (Urzędu Patentowego RP) oceną dokonaną przez sąd administracyjny

*dr Anna Sokołowska-Ławniczak*

Sprawa dotycząca znaku towarowego MISTRZ trwa od 2008 r. i jeszcze się nie zakończyła – w niedawno wydanym (26 maja 2021 r.) wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że Urząd Patentowy RP jeszcze raz (a dokładnie trzeci raz) będzie rozpatrywał te sprawę.

W 2008 r., powołując się na art. 129 ust. 1 pkt 1 pwp, złożono wniosek o unieważnienie poniższego znaku towarowego zarejestrowanego dla klasy 16 (m.in. krzyżówki, książki z krzyżówkami i czasopisma):



Urząd Patentowy wniosek oddalił, ale WSA (wyrok z dnia 10 lutego 2014 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1874/13), wskazując na liczne mankamenty procesowe, wyrokiem uchylił decyzję UPRP i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. NSA (w wyroku z 8 lipca 2015 r., sygn. II GSK 1417/14), wskutek skargi uprawnionego, skargę kasacyjną oddalił. NSA podzielił w tym zakresie ustalenia WSA m.in. w zakresie braku dokonania całościowej oceny zdolności odróżniającej spornego znaku. Wskutek ponownego rozpatrzenia sprawy UPRP ponownie oddalił wniosek o unieważnienie spornego znaku towarowego.

UPRP za niezasadny uznał zarzut udzielenia spornego prawa w odniesieniu do krzyżówek z naruszeniem art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 120 ust. 1 p.w.p. W tym kontekście wyjaśnił, że krzyżówka jest towarem, który może być przedmiotem transakcji handlowych, jako czasopismo szaradziarskie mogące zawierać nie tylko zadania diagramowe (krzyżówki), ale i inne zagadki (np. szarady), w tym także podawane na stronach internetowych różnych kolporterów. Organ nie dopatrywał się także, aby w sprawie doszło, wskutek udzielenia prawa ochronnego na sporny znak, do naruszenia art. 129 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p. w odniesieniu do towarów: "krzyżówki, czasopisma i książki z krzyżówkami".

WSA wyrokiem z dnia 17 października 2017 r. oddalił skargę wnioskodawcy, zgadzając się z argumentacją przyjętą przez UPRP. Sprawa ponownie stała się przedmiotem skargi do NSA, w której najważniejszymi, z punktu widzenia niniejszego omówienia, zarzutami stały się zarzuty naruszenia przez WSA przepisów postępowania polegające na niezastosowaniu się do oceny prawnej oraz wskazań co do dalszego postępowania wyrażonych w wyroku NSA z 8 lipca 2015 (II GSK 1417/14)[1] oraz utrzymanie przez WSA w mocy decyzji UPRP mimo niezastosowania się przez organ do oceny prawnej oraz wskazań co do dalszego postępowania wyrażonych w wyroku WSA z dnia 10 lutego 2014 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1874/13, zaaprobowanej wyrokiem NSA sygn. akt: II GSK 1417/14 [2].

NSA ocenił za trafne ww. zarzuty wskazując, że: „podkreślenia wymaga, że na podstawie art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania

[1] Naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 153 p.p.s.a. w zw. z art. 193 p.p.s.a. w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a. - to poprzez zaaprobowanie stanowiska UPRP, który w zaskarżonej decyzji, bez należytego uzasadnienia, przyjął, iż element słowny "Mistrz" nadaje całemu spornemu znakowi towarowemu "Mistrz" (R.175836) charakter dystynktywny, podczas gdy WSA zobowiązał UPRP do rozważania, jakie znaczenie dla dostatecznych znamion odróżniających spornego znaku obserwatorze - element słowny "Mistrz" nie ma istotnego znaczenia.

[2] Naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w zw. z art. 153 p.p.s.a. w zw. z art. 134 § 1 p.p.s.a. – poprzez: poprzez:

- (i) brak należytej całościowej oceny konkretnej zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego, z uwzględnieniem elementów nieodróżniających tego znaku, charakterystycznych dla wewnętrznych stron czasopism krzyżówkowych, tj. kolorowej ramki oraz diagramu krzyżówkowego, podczas gdy WSA zobowiązał UPRP do rozważania, jakie znaczenie dla dostatecznych znamion odróżniających spornego znaku towarowego ma fakt, iż te elementy mogą w istocie stanowić przedstawienie samego rodzaju towaru,
- (ii) brak należytego rozważenia przez UPRP odbioru elementu słownego "Mistrz" w spornym znaku towarowym przez odbiorców zainteresowanych rozwiązywaniem krzyżówek (tzw. hobbystów), podczas gdy WSA zobowiązał UPRP do rozważenia możliwości odczytania tego elementu jako informacji o towarze przez tych właśnie odbiorców.

wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia. Pojęcie "ocena prawna", w rozumieniu powołanego art. 153 p.p.s.a., oznacza wyjaśnienie istotnej treści przepisów prawnych i sposobu ich zastosowania w konkretnym wypadku, w związku z rozpoznawaną sprawą. Ocena ta może się odnosić zarówno do przepisów prawa materialnego, jak i procesowego. Ponadto powinna pozostawać w logicznym związku z treścią orzeczenia sądu administracyjnego, w którym została sformułowana. Związanie oceną prawną oznacza, że ani organ administracji, ani sąd administracyjny nie mogą w przyszłości formułować innych, nowych ocen prawnych, które pozostawałyby w sprzeczności z poglądem wcześniej wyrażonym w uzasadnieniu wyroku i mają obowiązek podporządkowania się mu w pełnym zakresie”.

NSA potwierdził, że w sprawie zapadł już uprzednio wyrok WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1874/13, utrzymany w mocy przez NSA wyrokiem w sprawie o sygn. akt II GSK 1417/14, a zatem zgodnie z art. 153 p.p.s.a. zarówno wskazania sądu co do dalszego postępowania, jak też oceny prawne wyrażone w uzasadnieniu sądu, wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie było przedmiotem zaskarżenia.

NSA dalej podniósł, że :”Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji z dnia (...) kwietnia 2016 r. nie tylko nie uwzględnił oceny prawnej, zawartej w wyroku NSA w sprawie o sygn. akt II GSK 1417/14, ale oceniając sporny znak przyjął całko-

wicie odmienne stanowisko - co nieprawidłowo zaakceptował Sąd I instancji w zaskarżonym wyroku. Mianowicie, Urząd Patentowy uznał, że element słowny "Mistrz" w spornym znaku towarowym nadaje całemu spornemu oznaczeniu charakter dystynktywny, wyróżniający (s. 20 uzasadnienia zaskarżonej decyzji). Tymczasem NSA w cyt. wyroku stwierdził, że Urząd Patentowy nadmierne i decydujące znaczenie dla oceny zdolności odróżniającej spornego znaku towarowego jako całości przypisał elementowi słownemu "Mistrz". Zdaniem NSA ten element słowny - przy ogólnym wrażeniu, jakie całościowo sporny znak towarowy wywiera na odbiorcy - nie ma istotnego znaczenia. Zatem Urząd Patentowy nie tylko nie zastosował się do oceny prawnej, sformułowanej przez NSA w cyt. wyroku, zgodnie z którym element słowny "Mistrz" nie ma istotnego znaczenia w percepcji całego spornego znaku, ale wbrew tej ocenie przyjął, że właśnie z uwagi na ten element słowny "Mistrz" sporny znak towarowy jest w stanie przyciągnąć uwagę zainteresowanego kręgu odbiorców i pozwolić mu na odróżnienie towarów, co następnie podzielił Sąd I instancji”.

NSA, wymieniając uchybienia UPRP, jeszcze raz wyraźnie wskazał jakie aspekty organ powinien uwzględnić w swojej już czwartej decyzji w sprawie tego znaku towarowego (jeśli uwzględnimy w tym decyzję o udzieleniu prawa do znaku towarowego). Nie odmawiając słuszności i wnikliwości ostatniemu wyrokowi NSA, to jednak na pierwszy plan wybija się okoliczność, że po 13 latach sprawy nadal nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie.





# Czy klocki Lego będą nadal chronione w Unii Europejskiej, czyli kilka uwag na tle wyroku Sądu z 24 marca 2021 r. w sprawie T-515/19 (Lego A/S przeciwko EUIPO i Delta Sport Handelskontor GmbH)

*Julia Kostrzewska*

Niedawno wydany wyrok Sądu unijnego dotyczy dwóch interesujących kwestii na gruncie art. 8 Rozporządzenia 6/2002[1], który reguluje wyjątek cech funkcjonalnych wzorów (ust. 1), wyjątek przeznaczony dla tzw. cech must-fit (ust. 2) oraz ograniczenie wyjątku zarezerwowanego dla cech must-fit i zapewniającego ochronę tzw. systemom modułowym (ust. 3).

## Art. 8

1. Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

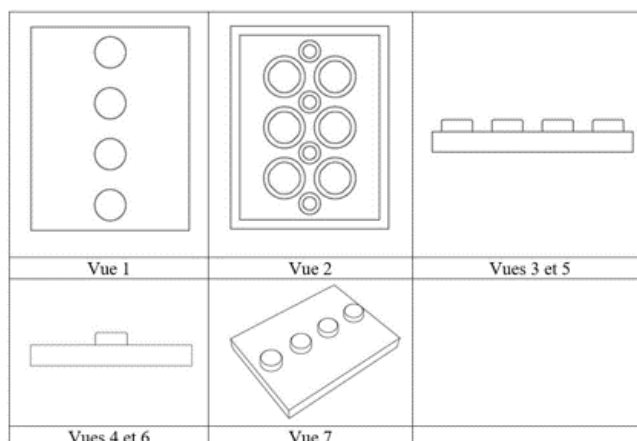
2. Wzór wspólnotowy nie obejmuje cech postaci produktu, które muszą być konieczne odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby umożliwić produktowi, w który włączono wzór lub w którym jest on zastosowany, aby mógł zostać mechanicznie złożony lub połączony z innym produktem lub mógł zostać umieszczony w nim, na nim lub dookoła niego, tak aby oba produkty mogły spełniać swoje funkcje.

3. Bez względu na przepis ust. 2 wzór wspólnotowy, zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 i 6, obejmuje wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymiennych produktów w ramach systemu modułowego.

Rozumienie powyższej regulacji okazało się być sporne w ocenie stron postępowania przed Sądem, a więc spółki Lego A/S jako skarżącej oraz EUIPO[2], który wydał zaskarżoną decyzję (wspieranego przez uczestnika postępowania - Delta Sport Handelskontor GmbH).

## Tło postępowania

2 lutego 2010 spółka Lego A/S wniosła do EUIPO wniosek o rejestrację jako wzoru wspólnotowego produktu, który przedstawiono w sposób widoczny poniżej, przy czym do wniosku dodano opis wzoru „klocki z zestawu zabawek do budowania”.



Wzór został zarejestrowany przez urząd. 8 grudnia 2016 r. Spółka Delta Sport Handelskontor wniosła wniosek o unieważnienie wobec wzoru należącego do spółki Lego A/S, jako podstawę wskazując w szczególności art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002, a więc zarzut, że wzór obejmuje wyłącznie cechy postaci produktu wynikające z jego funkcji technicznej. Wydział Unieważnień oddalił jednak wniosek, w decyzji wskazując, że Delta Sport nie zdołała udowodnić, że pełnienie funkcji technicznej produktu, tj. zdolności do połączenia z innymi elementami konstrukcyjnymi w celu gry, było jedynym czynnikiem, który zadecydował o wyglądzie produktu. Zauważono również, że zestaw klocków

[1] Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (OJ L 3, 5.1.2002, p. 1–24), dalej jako „Rozporządzenie 6/2002”.

[2] Dalej również jako „urząd”.

odpowiada definicji systemu modułowego (art. 8 ust. 3 Rozporządzenia 6/2002) i że nie jest właściwe wyłączenie spornego wzoru z ochrony z tego względu.

Delta Sport odwołała się od decyzji Wydziału Unieważnień EUIPO, czego efektem było wydanie przez Izbę Odwoławczą EUIPO decyzji uwzględniającej środek odwoławczy Delta Sport i uchylenie wcześniejszej decyzji Urzędu. Po zidentyfikowaniu cech wzoru stwierdzono, że każda z tych cech jest zdeterminowana przez funkcję techniczną (tj. „możliwość łączenia, przy zachowaniu odpowiedniej stabilności, z innymi klockami z zestawu w celu stworzenia zabawkowej budowli”). W postępowaniu Delta Sport miała przedstawić przekonujące wyjaśnienia poparte ilustracjami, w jaki sposób klocki z zestawu są ze sobą łączone oraz w jaki sposób każda z cech ich wyglądu umożliwia montaż i demontaż tych klocków.

W tym stanie rzeczy Lego A/S wniosło skargę na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO, podnosząc kilka zarzutów wobec decyzji. Poniżej opisane zarzuty zostały uwzględnione przez Sąd, który uchylił decyzję Izby Odwoławczej EUIPO.



### Zarzut naruszenia art. 8 ust. 3 Rozporządzenia 6/2002

Po pierwsze spółka Lego A/S zarzuciła EUIPO naruszenie art. 8 ust. 3 Rozporządzenia nr 6/2002, który powinien być uwzględniony przez urząd, a przez to wzór nie powinien być uznany za nieważny w niniejszej sprawie. Zdaniem skarżącej przepis ten powinien być interpretowany jako wyjątek od art. 8 ust. 1 Rozporządzenia nr 6/2002, bezpośrednio lub w związku z art. 8 ust. 2 tego Rozporządzenia. W przypadku uznania, że art. 8 ust. 3 Rozporządzenia nr 6/2002 stanowi wyjątek jedynie od art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia, art. 8 ust. 2 i 3 stałyby się bezskuteczne, co byłoby sprzeczne z celem regulacji, jakim jest ochrona systemów modułowych (§ 24).

### Relacja cech funkcjonalnych wzoru i cech „must-fit”

W związku z powyższym Sąd musiał przeanalizować zależność pomiędzy art. 8 ust. 1 a art. 8 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia 6/2002. Wziął więc pod uwagę funkcję produktu objętego wzorem, tj. klocka przedstawionego powyżej, którą zdefiniowano jako umożliwienie składania klocka z innymi klockami i jego rozkładania. Sąd stwierdził, że jeżeli okazałoby się, że ta funkcja jest determinująca dla cech produktu objętego wzorem, wzór musiałby być uznany za nieważny na gruncie art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002. Co więcej, jeżeli w celu spełnienia powyższej funkcji okaże się, że cechy wyglądu produktu zidentyfikowane przez Izbę Odwoławczą, muszą być odtworzone w dokładnie tych samych wymiarach, aby umożliwić ich połączenie, to wchodzi one również w zakres art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Tym samym **cechy wzoru mogą wchodzić w zakres zarówno art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002, jak i art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia, ponieważ mogą one być podyktowane wyłącznie funkcją techniczną tego produktu, a jednocześnie stanowią „wzór służący zapewnieniu wielokrotnego składania lub łączenia wzajemnie wymiennych produktów w ramach systemu modułowego”, o którym mowa w art. 8 ust. 2.** Sąd pokreślił tym samym, że nie każdy funkcjonalnie zdeterminowany wzór będzie stanowił cechę must-fit, i odwrotnie – nie każdy element must-fit będzie funkcjonalnie zdeterminowany. Każde z podstaw unieważnienia musi być zatem oceniane niezależnie, według innych przesłanek (§ 60-68).

Sąd potwierdził samodzielność każdej z podstaw wymienionych w art. 8 ust. 1 i art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002, co jest zgodne z wcześniejszymi wypowiedziami doktryny[3]. Zauważalne jednak były głosy, według których wyjątek przewidziany w art. 8 ust. 2 był przeznaczony nie tylko dla cech, które spełniały przesłanki wymienione w tym przepisie, ale równocześnie przesłanki wymienione w art. 8 ust. 1, a więc posiadały funkcjonalny charakter. Wydaje się, że Sąd rozwiął wątpliwości w tym zakresie. Co się jednak tyczy wniosku Sądu dotyczącego możliwości nakładania się dwóch podstaw unieważnienia w przypadku jednego wzoru – nie jest wykluczone, że założeniem ustawodawcy unijnego było raczej, aby art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002 stanowił *lex specialis* wobec art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia[4]. W takim wypadku jeżeli cecha wzoru byłaby uznana za tzw. cechę must-fit, nie mogłaby podlegać pod ogólny wyjątek z art. 8 ust. 1.

[3] A. Tischner [w:] W. Jarosiński, B. Widła, A. Tischner, Komentarz do rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych, LEX/el. 2012, art. 8.

[4] <https://ipkitten.blogspot.com/2021/04/guest-post-lego-case-t-51519-building.html>

## Ochrona systemów modułowych na gruncie

### art. 8 Rozporządzenia 6/2002

W zakresie z kolei relacji pomiędzy art. 8 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia 6/2002, Sąd podkreślił, że w tym zakresie należy mieć na względzie ryzyko, że jeżeli cecha wzoru spełniałaby zarówno cechy określone w art. 8 ust. 1, jak i te opisane w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002, to składający wnioski o unieważnienie woleliby zawsze za podstawę wniosku wskazywać wyłącznie art. 8 ust. 1, tj. zarzut funkcjonalności wzoru. Tym samym mogliby zapobiec sytuacji, gdzie uprawniony ze wzoru odeprze zarzut, powołując się na wyjątek zarezerwowany dla systemów modułowych, opisany w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia 6/2002 (§ 71-73).

Ze względu właśnie na to ryzyko oraz cel zapewnienia skuteczności ochrony systemów modułowych, Sąd stwierdził, że nawet, kiedy wniosek o unieważnienie wzoru wspólnotowego jest oparty wyłącznie na art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002, a uprawniony do wzoru powołuje się na wyjątek określony w art. 8 ust. 3 tego rozporządzenia, **urząd ma obowiązek wziąć pod uwagę również art. 8 ust. 2 i sprawdzić, czy cechy produktu nie odpowiadają tzw. cechom must-fit.** Jeżeli tak, urząd musi następnie przejść do oceny, **czy wniosek nie powinien być odrzucony ze względu na normę wyrażoną w art. 8 ust. 3.** Jak podkreślił urząd nie można uzależniać możliwości polegania na wyjątku chroniącym systemy modułowe od woli wnoszącego wniosek o unieważnienie wzoru (§ 80-81).

Stanowisko Sądu unijnego w tym zakresie jest po części konsekwencją wcześniejszego uznania, że w przypadku jednej cechy wzoru może dochodzić do kumulacji wyjątku z art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 Rozporządzenia 6/2002. Równocześnie jednak Sąd nie wskazał, że zastosowanie ochrony systemów modułowych jest wykluczone nawet w przypadku zidentyfikowania cech must-fit a jednocześnie spełnienia przesłanek z ogólnej reguły przewidzianej w art. 8 ust. 1. Tym samym przepis dotyczący systemów modułowych został przez Sąd potraktowany bardzo szeroko, co będzie korzystne dla uprawnionych ze wzorów wspólnotowych. Nie jest jednak pewne, czy tak szeroka wykładnia jest w pełni zgodna z założeniami systemu wzorów.

### Zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002

Niezależnie od powyższego, skarżący, tj. Lego A/S, zarzuciła urzędowi, że dokonał błędnej oceny technicznego charakteru produktu, czym naruszył art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002. Zdaniem spółki, EUIPO miał m. in. błędnie zidentyfikować cechy produktu objętego wzorem i nie uwzględnić estetycznych aspektów, które miały wpływ na wygląd klocka (§ 87-88).



W tej części decyzji Sąd przypomniał, jak należy rozpatrywać zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002. Analiza wzoru na gruncie tego przepisu powinna bowiem być przeprowadzana w sposób usystematyzowany i ściśle określony. Na początku zatem urząd jest zobligowany określić funkcję produktu objętego wzorem. Następnie konieczne jest wymienienie cech wyglądu tego produktu. Ostatnim krokiem jest badanie, czy w świetle wszystkich istotnych obiektywnych okoliczności, cechy te są podyktowane wyłącznie funkcją techniczną danego produktu (§ 98).

Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Doceram[5], obowiązująca wykładnia art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002, przy ocenie funkcjonalnego charakteru poszczególnych cech produktu, każe uwzględniać, czy funkcja techniczna produktu jest jedynym czynnikiem, który zdeterminował te cechy. Istnienie alternatywnych wzorów nie jest zatem już w tym względzie decydujące. W omawianym orzeczeniu, co ciekawe, Sąd podkreślił, że wszystkie cechy produktu muszą być uznane za funkcjonalne, żeby wzór został unieważniony. Dodał, że „jeżeli przynajmniej jedna z cech wyglądu produktu, którego dotyczy zakwestionowany wzór, nie jest podyktowana wyłącznie funkcją techniczną tego produktu, sporny wzór nie może zostać uznany za nieważny na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002” (§ 96). Na poparcie tego stwierdzenia Sąd przytoczył zapis z Propozycji Komisji z dnia 3 grudnia 1993 r. w sprawie rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych. Zgodnie z nim, **konsekwencją tak rygorystycznej wykładni art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002 będzie mała liczba przypadków unieważnień wzorów na podstawie tego przepisu.** Większość wzorów, zdaniem Komisji, będzie posiadać tylko niektóre cechy, które są podyktowane funkcją produktu, a to nie wystarczy do uznania wzoru za w całości funkcjonalny (§ 97).

Ten nacisk Sądu na konieczność wykazania, że wszystkie cechy wzoru muszą być uznane za funkcjonalne w celu jego unieważnienia, wydaje się próbą ograniczenia szerokiej i często krytykowanej wykładni art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002, którą narzucił Trybunał Sprawiedliwości we wspomnianym orzeczeniu w sprawie Doceram. Powinno jednocześnie zostać odnotowane odwołanie się Sądu do Propozycji Komisji z 1993 r., w której przyjęto przecież, że właściwym badaniem funkcjonalności wzoru będzie tzw. test wielości form, a więc test różny od aktualnie obowiązującego testu przyczynowego.



## **„Gładka powierzchnia górnej części klocka” czy „brak wypustek na górnej części klocka”?**

W zakresie, w jakim Sąd oceniał przeprowadzoną przez EUIPO analizę cech produktu objętego wzorem wspólnotowym, stwierdzono, że urząd zaniechał zakwalifikowania „gładkiej powierzchni górnej części klocka” jako cechy produktu (§ 105). Zamiast tego urząd wyróżnił następujące cechy: (i) rząd wypustek na górnej powierzchni klocka; (ii) rząd mniejszych okręgów na dolnej powierzchni klocka; (iii) dwa rzędy większych okręgów na dolnej powierzchni klocka; (iv) prostokątny kształt klocka; (v) grubość ścianek klocka oraz (vi) cylindryczny kształt wypustek (§ 55). W odpowiedzi na ten zarzut urząd zauważył, że powierzchnia produktu jest jego elementem, który w niniejszym przypadku charakteryzuje się brakiem wypustek i przez to nie podlega ocenie w świetle art. 8 ust. 1 Rozporządzenia nr 6/2002. Co więcej, to do uprawnionego do wzoru (a nie do wnioskodawcy) należało, by w postępowaniu odwołać się do szczególnych proporcji gładkiej powierzchni klocka, która mogła potencjalnie nadawać wizualnego efektu produktowi (co mogłoby podważyć wniosek o jego całkowicie funkcjonalnym charakterze). Jak dodał urząd, zawsze w sprawach tego typu możliwa jest do przyjęcia linia obrony polegająca na wymienianiu kolejnych elementów wzoru, których urząd rzekomo nie wziął pod uwagę przy ocenie (§ 106).

Sąd nie przyznał jednak racji takiej argumentacji urzędu. Podkreślił, że **gładka powierzchnia górnej części klocka jest specyficzną cechą produktu i powinna być zostać wymieniona wśród innych wyróżnionych cech oraz oceniona pod kątem funkcjonalności**. Nie może być sprowadzona wyłącznie do „braku wypustek na górnej powierzchni klocka” i przez to nie uwzględniona w ocenie. Dodatkowo ciężar dowodu wskazania tej cechy leży na wnioskodawcy, który wnosi o unieważnienie wzoru, a nie, jak chciał urząd, na uprawnionym. Sąd nie przyznał również racji twierdzeniu o tym, jakoby zawsze byłoby to możliwe, żeby wymieniać kolejne nowe cechy produktu i formułować na tej zasadzie zarzut przeciwko decyzjom EUIPO. Jak podkreślono, unieważnienie wzoru na gruncie art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002 zawsze musi uwzględniać wszystkie cechy wzoru (§ 107-110, 113).

Uzasadnienie wyroku Sądu wydaje się być kolejnym przykładem ograniczającej wykładni art. 8 ust. 1 Rozporządzenia 6/2002. Jak widać, uznanie jakiegoś elementu za cechę danego produktu jest determinujące dla prawidłowej oceny potencjalnego naruszenia ww. przepisu. Co również wynika z omawianego orzeczenia, ten sam „fragment” wytworu – tutaj: gładka powierzchnia klocka – może zostać uznany za jego cechę podlegającą ocenie pod kątem funkcjonalności, a może również zostać zignorowany jako zbyt mało charakterystyczny, by mógł stanowić cechę („brak wypustek na górnej powierzchni”). W omawianym wyroku Sąd przychylił się do uznania, że gładka powierzchnia również stanowiła cechę klocka, a w obliczu jej potencjalnie estetycznego charakteru, decyzja EUIPO w tym zakresie była błędna.

Treść wyroku dostępna na  
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=239258&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8191423>





# Europa chce przeciwdziałać naruszeniom praw własności intelektualnej

Małgorzata Kutaj

W dniu 26 maja 2021 r. Rada Unii Europejskiej (dalej: „Rada”) przyjęła konkluzje określające priorytety Unii Europejskiej (UE) na lata 2022–2025 w zakresie walki ze zorganizowaną przestępczością (o najbardziej poważnym charakterze) za pośrednictwem europejskiej multidyscyplinarnej platformy przeciwko zagrożeniom przestępczym (EMPACT). W ramach programu EMPACT państwa członkowskie UE, agencje i inne podmioty będą ściśle współpracować, aby przeciwdziałać najistotniejszym zagrożeniom przestępczym. W tym celu wykorzystywane będą narzędzia takie jak szkolenia organów ścigania i wspólne działania operacyjne mające prowadzić do likwidacji siatek przestępczych, ich struktur i modeli biznesowych. Na podstawie przedstawionej przez Europol oceny zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością w UE w 2021 r. państwa członkowskie określiły 10 priorytetów w tym zakresie:

- sieci przestępcze wysokiego ryzyka;
- cyberprzestępczość;
- handel ludźmi;
- wykorzystywanie seksualne dzieci;
- przemyt migrantów;
- handel narkotykami;
- nadużycia finansowe, przestępstwa gospodarcze i finansowe (w ramach których zdefiniowano także przestępstwa przeciwko własności intelektualnej);
- zorganizowana przestępczość przeciwko mieniu;
- przestępstwa przeciwko środowisku;
- handel bronią palną.

EMPACT to multidyscyplinarna inicjatywa UE, której celem jest przeciwdziałanie głównym zagrożeniom przestępczości, z jakimi boryka się Unia. Projekt jest kierowany przez państwa członkowskie i angażuje wiele organów, w tym organy ścigania, instytucje i agencje UE, organizacje publiczne i prywatne oraz kraje i organizacje spoza UE. Obejmuje zarówno działania prewencyjne i represyjne, jak i działania operacyjne i strategiczne. Inicjatywa ta została po raz pierwszy wdrożona w latach 2012–2013, a następnie w dwóch czteroletnich cyklach w latach 2014–2017 i 2018–2021. W marcu 2021 r. Rada przyjęła konkluzje w sprawie stałej kontynuacji programu EMPACT jako podstawowego instrumentu współpracy operacyjnej w walce z poważną i zorganizowaną przestępczością międzynarodową. Jak zostało już wskazane, pomocy w określeniu kluczowych

obszarów zagrożeń udzielił Europol, który zgodnie z dalszymi wytycznymi również w przyszłości winien współpracować z państwami UE w ramach podjętej inicjatywy.

W bardziej szczegółowych założeniach omawianego projektu odnośnie do ścigania zagrożeń związanych z naruszaniem własności intelektualnej czytamy, że celem inicjatywy jest „zwalczanie i rozbijanie sieci przestępczych, jak również przestępczych podmiotów indywidualnych zaangażowanych w przestępstwa przeciwko własności intelektualnej oraz w produkcję, sprzedaż lub dystrybucję (tę fizyczną i internetową) podrobionych towarów lub walut, ze szczególnym uwzględnieniem towarów szkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, środowiska oraz gospodarki UE”.



Z dalszych wytycznych dowiadujemy się także, że właściwe organy krajowe, w tym odpowiednie organy ścigania państw członkowskich, organy sądowe, instytucje, agencje i organy UE, powinny zapewnić ścisłą i regularną współpracę przy realizacji priorytetów UE w zakresie przestępczości, gwarantując w ten sposób wielonarodowe i multidyscyplinarne podejście. W tym przypadku istotne znaczenie ma dobra współpraca pomiędzy policją, strażą graniczną i przybrzeżną, organami celnymi, podatkowymi, sądowymi i administracyjnymi, a także z instytucjami, agencjami i organami UE, sieciami europejskimi i grupami ekspertów oraz, w stosownych przypadkach, z sektorem publicznym i prywatnym.

W powyższym kontekście i wspomnianej roli Europolu w działaniach podejmowanych przez Unię Europejską warto także zwrócić szczególną uwagę na operację OPSON IX (koordynowaną przez Europol), która miała charakter międzynarodowy. W maju tego roku ukazał się raport dotyczący jej przebiegu. Operacji tej przyświecały następujące cele: ochrona zdrowia publicznego, walka ze zorganizowanymi grupami przestępczymi zajmującymi się handlem fałszywą i niespełniającą norm żywnością, zacieśnianie współpracy międzynarodowej, zacieśnianie współpracy krajowej między organami administracji, agendami regulującymi kwestie żywności oraz wzmocnienie współpracy z partnerami prywatnymi z branży spożywczej i branży napojów. Z uwagi na pandemię COVID-19 wspomniana operacja przedłużyła się do końca czerwca 2020 r.; wcześniej zakładano, że zakończy się do końca kwietnia 2020 r. W prowadzonych działaniach przyjrano się w szczególności przestępstwom dotyczącym praw własności intelektualnej, które stanowią ok. 8% zidentyfikowanych naruszeń. Chociaż szczegółowe zgłaszane raporty miały pewne luki informacyjne, to można na ich podstawie uzyskać wskazówki dotyczące potencjalnego rozkładu przestępczości w zakresie praw własności intelektualnej, identyfikowane poprzez rodzaj naruszenia i rodzaj produktu. W związku z tym można przyjąć konkluzję, że większość naruszeń praw własności intelektualnej dotyczy napojów alkoholowych, dodatków/suplementów diety, przypraw oraz produktów mięsnych i nabiału. W 92 przypadkach naruszenia praw własności intelektualnej pozostały nieustalone. Z kolei w 25 przypadkach dotyczyły one znaku towarowego, w 10 – geograficznego oznaczenia pochodzenia, a w 5 – praw autorskich.

Podejmowane inicjatywy na szczeblu unijnym czy międzynarodowym od lat pokazują, jak poważnie traktowany jest problem naruszeń praw własności intelektualnej, zwłaszcza pod kątem naruszeń internetowych czy dotyczących produktów spożywczych. Determinacja w działaniach Unii jest widoczna i oby przyniosła zapowiadane efekty.

Omawiane inicjatywy oraz raporty można odnaleźć pod poniższymi linkami:

[https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/05/26/fight-against-organised-crime-council-sets-out-10-priorities-for-the-next-4-years/?utm\\_source=dsms-auto&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=Fight+against+organised+crime:+Council+sets+out+10+priorities+for+the+next+4+years&fbclid=IwAR39Bf4B00ZGs5UHulGAjK7w7Sq8Z-g4cVVfDUd-ynLnMopxXh\\_GlMHG7i0](https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/05/26/fight-against-organised-crime-council-sets-out-10-priorities-for-the-next-4-years/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Fight+against+organised+crime:+Council+sets+out+10+priorities+for+the+next+4+years&fbclid=IwAR39Bf4B00ZGs5UHulGAjK7w7Sq8Z-g4cVVfDUd-ynLnMopxXh_GlMHG7i0)

<https://www.europol.europa.eu/publications-documents/operation-opson-ix-%E2%80%93-analysis-report>



# „Sprzedaż” dóbr cyfrowych opatrzonych NFT względem prawa autorskiego

Dariusz Grzywaczewski

## Początki rynku NFT

25 lutego 2021 r. na aukcję w domu aukcyjnym Christie's został wystawiony utwór *5000 days*, artysty znanego pod pseudonimem Beeple (Mike Winkelman). Dzieło było kompilacją pięciu tysięcy grafik wykonywanych przez artystę codziennie, na przestrzeni prawie czternastu lat. Utwór został ostatecznie „sprzedany”[1] za 69 milionów dolarów, czyniąc Mike'a Winkelmana trzecim najlepiej zarabiającym żyjącym artystą.



Sama transakcja – choć niewątpliwie dużej wartości – nie byłaby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, że *5000 days* istnieje wyłącznie w wersji cyfrowej i każda osoba mająca dostęp do Internetu może pobrać lub wyświetlić ten utwór w identyczny sposób jak nabywca, który zapłacił za niego prawie siedemdziesiąt milionów dolarów.[2] Jediną różnicą pomiędzy plikiem cyfrowym, który został wystawiony na aukcję w stosunku do grafiki dostępnej na oficjalnej stronie Christie's[3] jest to, że został on powiązany z tzw. NFT (*non-fungible token*).

To właśnie NFT sprawiły w ciągu ostatnich paru lat, że treści cyfrowe, które zazwyczaj nie posiadały istotnej wartości pieniężnej obecnie osiągają wyższe ceny niż dzieła klasyków. Poza najbardziej znanymi i największymi domami aukcyjnymi, które od kilku miesięcy nie stronią od oferowania na swoich aukcjach dóbr cyfrowych, obecnie na rynku funkcjonuje przynajmniej kilka znaczących platform oferujących możliwość przypisania NFT do konkretnej treści cyfrowej, a następnie jej „odsprzedaż”. [4]

## Czym jest NFT?

NFT to *kryptoaktywo* oparte na technologii blockchain, które wykorzystuje smart-contracts w celu przeprowadzenia transakcji.[5] Najważniejsza różnica pomiędzy NFT a kryptowalutą taką jak Bitcoin znajduje się już w samej jego nazwie – *non-fungible* oznacza niewymienny i właśnie to stanowi istotę NFT. Każdy NFT jest unikalny i jedyny w swoim rodzaju, wobec czego (teoretycznie) zawsze powinien istnieć wyłącznie jeden token (kod) który zostaje powiązany z konkretnym plikiem cyfrowym czyniąc go tym samym wyraźnie odróżnialnym od wszystkich pozostałych cyfrowych kopii konkretnego utworu. Do pewnego stopnia można więc traktować NFT podobnie do autografu malarza na jego obrazie. [6]

W związku z powyższym, pojawia się wiele prawnych wątpliwości takich jak: kto jest uprawnionym do praw autorskich do utworu, który został opatrzony NFT a następnie sprzedany?; jakimi prawami dysponuje nabywca NFT?; czy opatrzenie cudzego dobra cyfrowego (niebędącego utworem w rozumieniu prawa autorskiego) NFT a następnie jego odsprzedaż narusza prawa dysponenta takiego dobra cyfrowego?; jak powinna być skonstruowana poprawna umowa mająca za przedmiot dobro cyfrowe opatrzone NFT?

[1] Cudzysłów wyjaśniony w dalszej części tekstu.

[2] Kilka godzin przed zamknięciem tego tekstu kod źródłowy do world wide web, również opatrzony NFT, został wylicytowany w domu aukcyjnym Sotheby's za 5,4 miliona dolarów - <https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2021/this-changed-everything-source-code-for-www-x-tim-berners-lee-an-nft/source-code-for-the-www>

[3] <https://onlineonly.christies.com/s/beeple-first-5000-days/beeple-b-1981-1/112924>

[4] Są to przykładowo: <https://superrare.com/>; <https://rarible.com/>; <https://zora.co/>; <https://dappradar.com/>

[5] Najpopularniejsze obecnie wydają się smart-contracts w standardzie ERC-721 – jego treść można znaleźć tutaj: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-721>. Na marginesie należy również wskazać, że smart-contract co do zasady nie jest równoważny z umową w rozumieniu prawa cywilnego, ponieważ zazwyczaj nie gwarantuje istnienia dwóch zgodnych oświadczeń woli, wobec czego należy go raczej postrzegać jako sposób wykonania umowy, a nie umowę samą w sobie.

[6] Dobre objaśnienie technologii i zastosowania NFT można znaleźć tutaj: <https://ethereum.or/en/nft/>



A także wiele innych. Natomiast, niewątpliwie w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na podstawowe pytanie znajdujące się poniżej.

### **Czy dobro cyfrowe można sprzedać?**

Jeśli przez „sprzedaż” rozumiemy umowę sprzedaży uregulowaną w Kodeksie cywilnym, lub jakkolwiek inną umowę, która ma skutek rozporządzający (tj. powoduje przeniesienie własności z jednego podmiotu na drugi podmiot) to w obecnym stanie prawnym należy udzielić na to pytanie odpowiedzi przeczącej.

W Unii Europejskiej przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim art. 3 ust. 1 tzw. dyrektywy InfoSoc[7], a w szczególności wykładnia tego przepisu przez TSUE – choćby w najnowszym orzeczeniu związanym z ww. artykułem, czyli Tom Kabinet. [8]

W przedmiotowym judykacie, Trybunał uznał, iż nie ma możliwości aby doszło do skutecznego odsprzedania dobra cyfrowego (w tym wypadku ebooka) nawet jeśli nabywca upewnił się, że taki obrót wtórny nie będzie wiązać się ze zwiększeniem ilości pierwotnie sprzedanych kopii danego dobra cyfrowego. Wynika to z faktu, iż zgodnie z dyrektywą InfoSoc dobra cyfrowe mogą być jedynie udostępnione, a nie rozpowszechnione – innymi słowy, na dobro cyfrowe może zostać udzielona jedynie licencja, ale nie może dojść do jakiegokolwiek przeniesienia własności.[9]

Dodatkowo, można zauważyć, że prawo UE nie jest na świecie odosobnione w traktowaniu dóbr cyfrowych w taki sposób, bowiem już od lat 90’ dwudziestego wieku w Stanach Zjednoczonych dominuje bardzo zbliżona i mająca niemal identyczne skutki prawne *RAM copy doctrine*. [10]



### **Czy nabycie NFT powoduje przeniesienie praw autorskich do utworu?**

Zasadniczo i na to pytanie należy udzielić negatywnej odpowiedzi, choć nie jest to niemożliwe. Teoretycznie bowiem, twórca utworu opatrzonego NFT mógłby zawrzeć z nabywcą umowę przeniesienia majątkowych praw autorskich wraz ze wszelkimi innymi postanowieniami zabezpieczającymi jego korzystanie z nabytych w ten sposób praw autorskich do konkretnego dobra cyfrowego. Jest to jednak rozwiązanie zupełnie niespotykane w praktyce, a wzorcowe postanowienia umów pomiędzy zbywcą NFT a jego nabywcą (jeśli takowe są) na najpopularniejszych platformach do obrotu NFT zazwyczaj przewidują, że na dobro cyfrowe opatrzone NFT nabywca zasadniczo udziela zbywcy licencji, a jej zakres i warunki mogą być różne.



Ponadto, jeśli taka transakcja miałaby odbyć się pod prawem polskim oraz być ważna i skuteczna, to konieczne byłoby zawarcie w tej sprawie umowy w formie pisemnej[11], co w praktyce się nie zdarza.

### **Automatyczne *droit de suite***

Ciekawym aspektem obrotu NFT jest również fakt, iż dokonując nabycia wtórnego NFT, część ceny takiej transakcji jest każdorazowo przekazywana do twórcy (lub osoby, która opatrzyła konkretną treść cyfrową NFT) i zazwyczaj to twórca może zdecydować jakiej wysokości będzie procent, który otrzyma od każdego zbycia NFT.

Technicznie odbywa się to w niezwykle prosty sposób, bowiem każde zbycie konkretnego NFT powoduje automatyczne przeniesienie odpowiedniej kwoty na konto twórcy powiązane z platformą, na której udostępnił swoje NFT. Taka praktyka kontraktowa jest konieczna, aby twórcy dóbr cyfrowych mogli otrzymywać wynagrodzenie od obrotu swoimi dziełami, ponieważ wydaje się, że wykładnia art. 19 prawa autorskiego, w którym mowa o *odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu* nie zapewniałaby twórcy możliwości skorzystania z ustawowego *droit de suite*.

[7] Dyrektywa 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

[8] Wyrok Trybunału z dnia 19 grudnia 2019 r., *Nederlands Uitgeversverbond i Groep Algemene Uitgevers przeciwko Tom Kabinet Internet BV i in.*, sprawa C-263/18.

[9] Oczywiście wyjątkiem od tej reguły jest cyfrowa dystrybucja programów komputerowych, z którą TSUE zmierzył się w znanym orzeczeniu *UsedSoft* (Wyrok Trybunału z dnia 3 lipca 2012 r., *UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corp.*, sprawa C-128/11).

[10] *Por. MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc.*, 991 F.2d 511 (9th Cir. 1993); *Advanced Computer Servs. of Mich., Inc. v. MAI Sys. Corp.*, 845 F. Supp. 356, 30 U.S.P.Q.2d (BNA) 1443 (E.D. Va. 1994).

[11] art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021 r. poz. 1062).

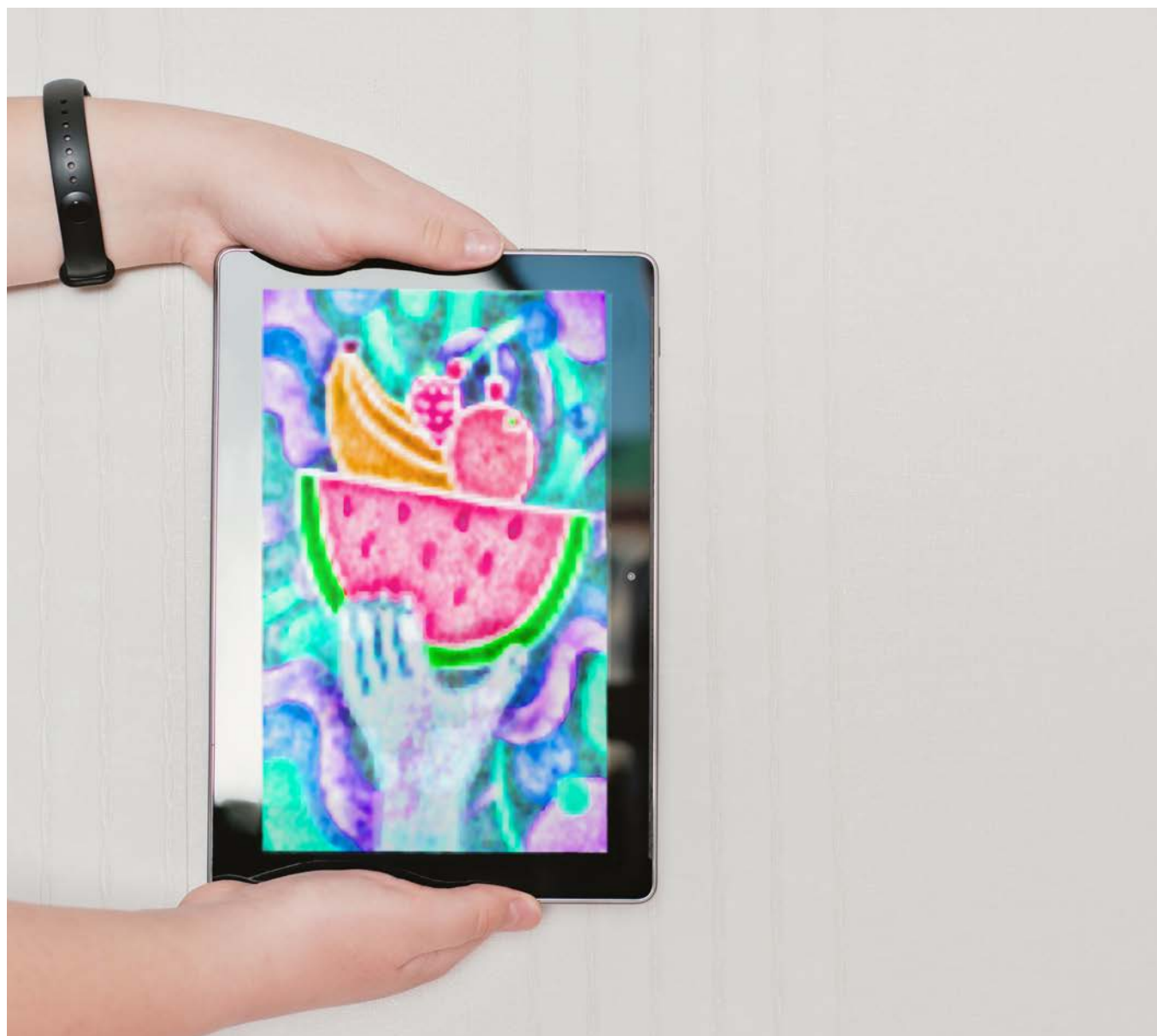
## Podsumowanie

Rynek NFT rozwija się w zawrotnym tempie i obecnie trudno wyrokować czy może być to technologia, która wymusi rewolucję w prawie autorskim. Niemniej jednak, można sądzić, iż NFT ma potencjał do rozwiązania podstawowego problemu prawa autorskiego od momentu pojawienia się pierwszych komputerów, tj. doprowadzić do sytuacji, w której każda cyfrowa kopia utworu będzie niepowtarzalna i łatwo będzie można orzec, czy została wykonana legalnie, czy też nie.

Nie ulega jednak wątpliwości, że na chwilę obecną NFT nie dają wymiernej pewności prawnej nabywcom, ponieważ de lege lata nie istnieje możliwość, aby na nabywcę rzeczywiście przeniesiona została własność konkretnego dobra cyfrowego, mimo technicznego zabezpieczenia jakie daje mu NFT.

Ponadto, dochodzi do tego wiele problemów związanych z prawem autorskim, które mogą prowadzić np. do sytuacji, w której administrator platformy z NFT otrzyma pismo ws. zaprzestania naruszenia praw autorskich podmiotu trzeciego poprzez dystrybucję konkretnego utworu, co może prowadzić do konieczności zupełnego usunięcia danego NFT z takiej platformy. Ostatecznie powodując przy okazji, że nabywca takiego NFT może zostać z niczym (ewentualnie mając roszczenie odszkodowawcze w stosunku do platformy lub zbywcy).

Abstrahując jednak od tego rodzaju granicznych przypadków, zasadnym jednak wydaje się postawienie ustawodawcy pytania dlaczego dwa podmioty chcące spowodować, aby transakcja mająca za przedmiot unikalne dobro cyfrowe posiadała skutek rozporządzający, nie mogą tego uczynić w świetle obowiązujących uregulowań?



# W razie pytań zapraszamy do kontaktu



**Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki**

Adwokat, Starszy Partner  
pawel.podrecki@trapple.pl



**Beata Matusiewicz-Kulig**

Adwokat, Partner  
beata.matusiewicz@trapple.pl



**dr Anna Sokołowska-Ławniczak**

Rzecznik patentowy, Partner  
anna.sokolowska@trapple.pl

Artykuły zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji dotyczących omawianych kwestii proszone są o bezpośredni kontakt z prawnikami kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.