



Dzień odbioru : 24/11/2016

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE  
DEN EUROPÆISKE UNIONS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION  
EUROOPA LIIDU KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION  
COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH  
SUD EUROPSKE UNIE  
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA



LUXEMBOURG

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESA  
EUROPOS SAJUNGOS TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA  
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE  
SODIŠČE EVROPSKE UNIJE  
EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOL

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO  
ELEANOR SHARPSTON  
przedstawiona w dniu 24 listopada 2016 r.<sup>1</sup>

**Sprawa C-367/15**

**Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” w Oławie  
przeciwko  
Stowarzyszeniu Filmowców Polskich w Warszawie**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd  
Najwyższy (Polska)]

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej – Naruszenie – Obliczanie  
odszkodowania – Dyrektywa 2004/48/WE – Prawo państwa członkowskiego  
przewidujące odszkodowanie równe dwukrotności lub trzykrotności kwoty opłat  
licencyjnych, które byłyby należne w przypadku wydania zgody na  
wykorzystywanie przedmiotowego prawa własności intelektualnej

<sup>1</sup> – Język oryginału: angielski.

1. W drodze niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zwrócono się do Trybunału o zajęcie stanowiska w kwestii wykładni dyrektywy 2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej<sup>2</sup>, a w szczególności w kwestii, czy art. 13 tej dyrektywy sprzeciwia się przepisowi prawa krajowego umożliwiającemu uprawnionemu żądanie od domniemanego naruszającego odszkodowania w określonej z góry kwocie, które można określić, posługując się terminologią zastosowaną przez sąd odsyłający, jako odszkodowanie „o charakterze kary”.

## **Prawo Unii**

2. Motywy 2 i 3 dyrektywy 2004/48 stanowią:

„(2) Ochrona własności intelektualnej ma umożliwiać wynalazcy lub twórcy uzyskiwanie prawnie uzasadnionych korzyści ze swego wynalazku lub dzieła. Powinna też umożliwiać jak najszersze upowszechnianie dzieł, idei i nowego know-how. Jednocześnie nie może ograniczać wolności słowa, swobodnego przepływu informacji ani ochrony danych osobowych, z ochroną danych w Internecie włącznie.

(3) Przy braku skutecznie działających środków realizacji praw własności intelektualnej, innowacyjność i kreatywność są hamowane, a inwestycje spadają. Niezbędne jest więc zapewnienie skutecznego stosowania w [Unii Europejskiej] prawa materialnego w zakresie własności intelektualnej, stanowiącego obecnie znaczną część dorobku wspólnotowego. Pod tym względem środki realizacji praw własności intelektualnej mają dla sukcesu rynku wewnętrznego znaczenie pierwszorzędne”.

3. Zgodnie z motywem 8 dyrektywy 2004/48:

„Rozbieżności między systemami prawnymi państw członkowskich w zakresie środków realizacji praw własności intelektualnej szkodzą prawidłowemu funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i uniemożliwiają uzyskanie równoważnego poziomu bezpieczeństwa praw własności intelektualnej w całej [Unii Europejskiej]. Taka sytuacja nie wspiera swobodnego przepływu na rynku wewnętrznym, nie tworzy też środowiska sprzyjającego zdrowej konkurencji”.

4. Zgodnie z motywem 10 dyrektywy 2004/48:

„Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie systemów prawnych w celu zapewnienia wysokiego, równoważnego i jednakowego poziomu [ochrony własności intelektualnej] na rynku wewnętrznym”.

5. Motyw 17 dyrektywy 2004/48 ma następujące brzmienie:

<sup>2</sup> – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004, L 157, s. 45 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 2, s. 32).

„Przewidziane w niniejszej dyrektywie środki, procedury i środki naprawcze w każdym przypadku powinny być ustalane tak, aby w należyty sposób uwzględniały specyfikę sprawy, włączając szczególne cechy każdego prawa własności intelektualnej, i w stosownym przypadku umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia”.

6. Zgodnie z motywem 26 dyrektywy 2004/48:

„W celu naprawy szkody, jaką właściciel prawa poniósł w wyniku naruszenia, którego dopuścił się naruszający, wiedząc, że wchodząc w tę działalność, dopuszcza się naruszenia, lub istnieją rozsądne podstawy domniemania, że wiedział o możliwości powstania takiego naruszenia, suma odszkodowań przyznanych właścicielowi praw powinna uwzględniać wszystkie właściwe aspekty, takie jak utrata przez właściciela dochodów lub nieuczciwy zysk uzyskany przez naruszającego oraz, gdzie właściwe, wszelki uszczerbek moralny, które posiadacz prawa poniósł. Jako alternatywa, tam np., gdzie ustalenie sumy poniesionego uszczerbku byłoby trudne, sumę odszkodowań można oprzeć na elementach takich, jak opłaty licencyjne, honoraria autorskie lub opłaty, jakie byłyby należne, gdyby naruszający poprosił o zgodę na wykorzystanie wchodzących w grę praw własności intelektualnej. Nie jest celem wprowadzenie obowiązku zastosowania odszkodowań o charakterze kary, ale dopuszczenie rekompensaty opartej na obiektywnym kryterium przy uwzględnieniu wydatków poniesionych przez właściciela praw, takich jak koszty identyfikacji i badań”.

7. Artykuł 2 dyrektywy 2004/48 jest zatytułowany „Zakres”. Ustęp 1 stanowi:

„Bez uszczerbku dla środków przewidzianych lub środków, które mogą być przewidziane w prawie [Unii] lub [prawie] krajowym w zakresie, w jakim te środki mogą dawać właścicielom praw większe korzyści, przewidziane niniejszą dyrektywą [środki], procedury i środki naprawcze stosuje się, zgodnie z art. 3, do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych w prawie [Unii] i/lub prawie wewnętrznym zainteresowanego państwa członkowskiego”.

8. Zgodnie z art. 3 dyrektywy 2004/48:

„1. Państwa członkowskie zapewniają objęte niniejszą dyrektywą środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do stosowania praw własności intelektualnej. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są sprawiedliwe i słuszne oraz nie są nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani też nie pociągają za sobą nierozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień.

2. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są również skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem”.

9. Artykuł 13 dyrektywy 2004/48 jest zatytułowany „Odszkodowania”. Ustęp 1 stanowi, co następuje:

„Państwa członkowskie zapewniają, że na wniosek poszkodowanej strony właściwe organy sądowe nakazują naruszającemu, który świadomie lub mając rozsądne podstawy do posiadania takiej wiedzy zaangażował się w naruszającą działalność, wypłacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowań odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniósł w wyniku naruszenia.

Ustanawiając wysokość odszkodowań, organy sądowe:

a) biorą pod uwagę wszystkie właściwe aspekty, także poniesione przez poszkodowaną stronę negatywne skutki gospodarcze z utraconymi zyskami włącznie, wszelkie nieuczciwe zyski uzyskane przez naruszającego oraz, we właściwych przypadkach, elementy inne niż czynniki ekonomiczne, w rodzaju np. uszczerbku moralnego, jaki naruszenie spowodowało dla właściciela praw;

lub

b) jako alternatywa dla lit. a) mogą one, we właściwych przypadkach, ustanowić odszkodowania ryczałtowe na podstawie elementów takich, jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w razie poproszenia przez naruszającego o zgodę na wykorzystywanie praw własności intelektualnej, o którą chodzi”.

### **Prawo polskie**

10. Artykuł 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej „ustawą o prawie autorskim”), w wersji obowiązującej w czasie istotnym dla okoliczności faktycznych sprawy, przewidywał:

„Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa:

1. zaniechania naruszenia;
2. usunięcia skutków naruszenia;
3. naprawienia wyrządzonej szkody:
  - a) na zasadach ogólnych albo
  - b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego

dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

4. wydania uzyskanych korzyści”.

#### **Okoliczności faktyczne, postępowanie i pytanie prejudycjalne**

11. Stowarzyszenie Filmowców Polskich (zwane dalej „Stowarzyszeniem Filmowców”) jest organizacją uprawnioną do zarządzania prawami autorskimi do utworów audiowizualnych oraz ich ochrony, także na polu reemisji w sieciach telewizji kablowej. Działa na podstawie zezwolenia ministra kultury i sztuki. Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa (zwane dalej „Stowarzyszeniem Telewizja Kablowa”) nadaje programy telewizyjne za pośrednictwem sieci kablowej na obszarze miasta Oława w województwie dolnośląskim.

12. W dniu 4 października 1995 r. strony zawarły umowę licencyjną określającą zasady wynagradzania Stowarzyszenia Filmowców przez Stowarzyszenie Telewizja Kablowa. W dniu 30 grudnia 1998 r. Stowarzyszenie Filmowców wypowiedziało tę umowę i zaproponowało zawarcie nowej umowy na zmienionych warunkach. Warunki te obejmowały zapłatę wyższego wynagrodzenia, tj. w wysokości 2,8% miesięcznego dochodu netto Stowarzyszenia Telewizja Kablowa. Kwotę taką już wcześniej zaakceptowało wielu innych operatorów na rynku polskiej telewizji kablowej.

13. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej nie zaakceptowało propozycji Stowarzyszenia Filmowców. W dniu 17 kwietnia 2008 r. Stowarzyszenie Telewizja Kablowa złożyło do Komisji Prawa Autorskiego wniosek o rozstrzygnięcie sporu między stronami<sup>3</sup>. Postanowieniem z dnia 6 marca 2009 r. organ ten ustalił wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji w wysokości 1,6% miesięcznego dochodu netto, bez podatku VAT oraz bez opłat instalacyjnych i przyłączeniowych. Następnie Stowarzyszenie Telewizja Kablowa uiszczyło według tej miesięcznej stawki kwotę 34 312,69 PLN<sup>4</sup> na rzecz Stowarzyszenia Filmowców w oparciu o dochód z lat 2006–2008.

14. W dniu 12 stycznia 2009 r. Stowarzyszenie Filmowców wszczęło postępowanie o orzeczenie zakazu dokonywania przez Stowarzyszenie Telewizja Kablowa reemisji utworów audiowizualnych w telewizji kablowej do czasu zawarcia nowej umowy licencyjnej oraz zasądzenie od pozwanego kwoty głównej w wysokości 390 337,50 PLN<sup>5</sup> w odniesieniu do okresu od dnia wniesienia pozwu

<sup>3</sup> – Przytoczone okoliczności faktyczne są takie, jak opisano w postanowieniu odsyłającym. Nie jest jasne, co wydarzyło się w okresie między rokiem 1998 a 2008.

<sup>4</sup> – Odpowiadającą w chwili sporządzania niniejszej opinii kwocie ok. 8000 EUR. Oznacza to, że całkowity miesięczny dochód netto w tym okresie wynosił 2 144 543,12 PLN.

<sup>5</sup> – Odpowiadającej w chwili sporządzania niniejszej opinii kwocie ok. 91 000 EUR.

do dnia faktycznej zapłaty. Żądania te zostały wysunięte na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 i art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim.

15. Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2009 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu umorzył postępowanie w zakresie kwoty 84 120,51 PLN<sup>6</sup>, zakazał Stowarzyszeniu Telewizja Kablowa dokonywania reemisji programów do czasu zawarcia ze Stowarzyszeniem Filmowców nowej umowy licencyjnej, zasądził na rzecz tego ostatniego kwotę główną w wysokości 160 275,69 PLN<sup>7</sup> i oddalił żądanie w pozostałym zakresie. Sąd ten stwierdził, iż miało miejsce naruszenie art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, ponieważ pozwany nadawał (reemitował) programy w sposób zawiniony, wiedząc, że nie posiada licencji. Na mocy tego przepisu skarżącemu przysługuje więc trzykrotność stosownego wynagrodzenia.

16. Obie strony wniosły apelację od tego wyroku do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wyrokiem z dnia 12 marca 2010 r. sąd ten oddalił te apelacje. Następnie strony wniosły skargi kasacyjne do sądu odsyłającego, który wyrokiem z dnia 15 czerwca 2011 r. uchylił zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez ten sąd. Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2011 r. Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok, zasądzając od Stowarzyszenia Telewizja Kablowa na rzecz Stowarzyszenia Filmowców dalszą kwotę 145 941,30 PLN<sup>8</sup> i oddalił apelację Stowarzyszenia Telewizja Kablowa. Po drugim rozpoznaniu sprawy przez sąd odsyłający sąd ten wyrokiem z dnia 27 marca 2013 r. ponownie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny. Pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. Stowarzyszenie Filmowców częściowo wycofało pozew w zakresie roszczenia o zakazanie Stowarzyszeniu Telewizja Kablowa dokonywania reemisji. Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny uznał, iż rozstrzygnięciu podlega wyłącznie dzielący strony spór dotyczący kwoty odszkodowania należnego na gruncie art. 79 ustawy o prawie autorskim.

17. Sąd odsyłający rozpoznaje obecnie dzielący strony spór po raz trzeci. Sąd ten stwierdza, że Stowarzyszenie Telewizja Kablowa podnosi konsekwentnie zarzut sprzeczności regulacji zawartej w art. 79 ustawy o prawie autorskim z art. 13 dyrektywy 2004/48, w szczególności w zakresie, w jakim przewiduje ona przyznanie odszkodowania „o charakterze kary” w wysokości odpowiadającej dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia.

<sup>6</sup> – Odpowiadającej w chwili sporządzania niniejszej opinii kwocie ok. 19 600 EUR.

<sup>7</sup> – Odpowiadającą w chwili sporządzania niniejszej opinii kwocie ok. 39 450 EUR. Nie jest do końca jasne, w jaki sposób powstała ta kwota: 2,8% z 2 144 543,12 PLN wynosi 60 047,20 PLN; w przypadku przyznania „trzykrotności stosownego wynagrodzenia” łączna kwota wyniosłaby 180 141,62 PLN.

<sup>8</sup> – Odpowiadającą w chwili sporządzania niniejszej opinii kwocie ok. 34 000 EUR.

18. Z uwagi na brak pewności co do wykładni przepisów wspomnianej dyrektywy Sąd Najwyższy (Polska) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 13 [dyrektywy 2004/48] może być interpretowany w ten sposób, że uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać naprawienia wyrządzonej mu szkody na zasadach ogólnych, albo bez konieczności wykazywania szkody i związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem naruszającym jego prawa a szkodą domagać się zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku zawinionego naruszenia – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, skoro art. 13 dyrektywy 2004/48 przewiduje, że o odszkodowaniu decyduje sąd, który bierze pod uwagę okoliczności wymienione w art. 13 ust. 1 lit. a), a tylko alternatywnie w niektórych przypadkach może ustanowić odszkodowanie ryczałtowe, uwzględniając elementy wymienione w art. 13 ust. 1 lit. b) dyrektywy? Czy przyznanie, na żądanie strony, określonego z góry odszkodowania ryczałtowego, które stanowi dwukrotność lub trzykrotność stosownego wynagrodzenia, jest dopuszczalne na podstawie art. 13 dyrektywy, zważywszy, że w motywie 26 jej preambuły przewiduje się, iż celem dyrektywy nie jest wprowadzenie odszkodowań o charakterze kary?”.

19. Uwagi na piśmie zostały przedłożone przez Stowarzyszenie Filmowców, rządu grecki, polski i austriacki oraz Komisję Europejską. Na rozprawie, która odbyła się w dniu 14 lipca 2016 r., obie strony postępowania głównego oraz rząd polski i Komisja były reprezentowane i przedstawiły swoje stanowiska ustnie.

## Ocena

### *Zagadnienie wstępne*

20. Postanowienie odsyłające wpłynęło do Trybunału w dniu 14 lipca 2015 r. Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać, w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia. Przepis ten został więc zmieniony w tym zakresie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2015 r.

21. Po tym jak Trybunał Sprawiedliwości został poinformowany o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zwrócił się on z pytaniem do sądu odsyłającego, czy ten chce podtrzymać swój wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. W dniu 28 sierpnia 2015 r. sąd odsyłający odpowiedział, że po pierwsze z uwagi na to, iż art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) nadal przewiduje zapłatę kwoty odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, w dalszym ciągu ma wątpliwości w kwestii odszkodowania o charakterze kary i po drugie



wyrok Trybunału Konstytucyjnego wzmógł tylko jego obawy dotyczące możliwego braku w prawie krajowym konieczności stwierdzenia winy po stronie domniemanego naruszającego. Przedłożone pytanie prejudycjalne należy więc interpretować odpowiednio w świetle tych zmian.

*Co do istoty*

22. Dyrektywa 2004/48 jest środkiem harmonizującym mającym na celu uregulowanie egzekwowania praw własności intelektualnej. Trybunał orzekł, że należy ustanowić „skuteczne środki prawne służące zapobieganiu naruszeniom, ich zaprzestaniu lub zadośćuczynieniu za każde naruszenie istniejącego prawa własności intelektualnej”<sup>9</sup>. W tym celu art. 2 ust. 1 przewiduje, z zastrzeżeniem, o którym mowa poniżej<sup>10</sup>, środki, procedury i środki naprawcze określone w dyrektywie, które stosuje się do wszelkich praw własności intelektualnej podlegających przepisom prawa Unii lub prawa wewnętrznego państwa członkowskiego.

23. Środki, które państwa członkowskie muszą przewidzieć, mają zastosowanie do wszelkich form praw własności intelektualnej i obejmują między innymi odszkodowania<sup>11</sup>. Niniejsze postanowienie odsyłające dotyczy jednak kwestii rekompensaty należnej w przypadku naruszenia prawa autorskiego. Do Trybunału zwrócono się w szczególności o rozstrzygnięcie w kwestii obliczania odszkodowania na mocy dyrektywy, z uwzględnieniem w szczególności wykazania przez uprawnionego straty i związku przyczynowego oraz prawa tego uprawnionego do uzyskania odszkodowania ryczałtowego, które może nie mieć związku z poniesioną stratą i które, według jednej z analiz, może mieć charakter kary<sup>12</sup>.

24. W tym względzie rządy austriacki i polski (w szczególności ten pierwszy) wyraźnie podkreśliły stwierdzenie z art. 2 dyrektywy 2004/48, zgodnie z którym

<sup>9</sup> – Zobacz wyrok z dnia 10 kwietnia 2014 r., ACI Adam i in. (C-435/12, EU:C:2014:254, pkt 61 i przytoczone tam orzecznictwo).

<sup>10</sup> – Zobacz pkt 24, 49 i nast. niniejszej opinii.

<sup>11</sup> – Dyrektywa zawiera także przepisy przewidujące: prawo dostępu do dowodów i środków ochrony dowodów (sekcja 2); prawo do informacji (sekcja 3); środki tymczasowe i zabezpieczające (sekcja 4); oraz środki naprawcze, zakazy sądowe i środki alternatywne (sekcja 5).

<sup>12</sup> – Pojęcie odszkodowania o charakterze kary omówił rzecznik generalny P. Mengozzi w opinii w sprawie Arjona Camacho (C-407/14, EU:C:2015:534), w której opisał on odszkodowania o charakterze kary w następujący sposób: „W przypadku odszkodowania o charakterze sankcji [kary] system odpowiedzialności uzupełniany jest o funkcję moralizatorską, czysto represyjną. Odszkodowania takie stanowią wyraz teorii kary prywatnej, gdzie nie chodzi wyłącznie o naprawienie szkody, ale także o przyznanie odszkodowania ponad pełne naprawienie szkody, co do którego to odszkodowania uważa się, że z uwagi na jego represyjny charakter odstraszy ono nie tylko sprawcę czynu, ale też inne podmioty od ponownego [...] zachowania o charakterze [naruszenia]” (pkt 49).

środek ten pozostaje bez uszczerbku dla środków przewidzianych w prawie krajowym, które mogą dawać właścicielom praw większe korzyści. Taki argument, w przypadku jego ważności, eliminuje lub przynajmniej znacznie ogranicza potrzebę rozpatrzenia pozostałych przepisów dyrektywy, ponieważ wydaje się, że nikt nie kwestionuje tego, iż sporne przepisy prawa krajowego dotyczącego prawa autorskiego są celowo korzystne dla uprawnionych. O ile oczywiście niezbędne jest uwzględnienie art. 2 ust. 1 w odpowiedzi na pytanie przedłożone Trybunałowi, w mojej ocenie w pierwszej kolejności należy zająć się nie tym, do czego dyrektywa *nie* zmierza, pozostawiając tę kwestię w gestii państw członkowskich, lecz tym, co *ma* zostać osiągnięte w zakresie tworzenia podstawy dla ogólnounijnej harmonizacji.

25. Konkretna kwestia przedstawiona przed sądem odsyłającym dotyczy przepisu prawa krajowego (art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim), który pozwala uprawnionemu twierdzącemu, że jego prawa zostały naruszone, żądać w formie odszkodowania od domniemanego naruszającego kwoty pieniężnej, która jest z góry określona<sup>13</sup> i która wobec tego nie wykazuje koniecznego związku przyczynowego z rzeczywistą stratą poniesioną przez uprawnionego. Takie uprawnienie zdaje się powstawać automatycznie<sup>14</sup>. Na tej podstawie sąd odsyłający uważa, że przedmiotowe odszkodowanie można uznać za odszkodowanie „o charakterze kary”.

26. Zagadnienie to wiąże się z szeregiem kwestii, które podsumuję w następujący sposób:

- kwestia, czy przepis prawa krajowego, który określa<sup>15</sup> kwotę należną uprawnionemu, nie pozostawiając w tym względzie żadnej swobodnej oceny rozpoznającemu sprawę i wydającemu wyrok organowi sądowemu, może spełniać wymogi dyrektywy 2004/48;
- charakter i zakres zobowiązań w zakresie odszkodowania określonego w art. 13 w związku z art. 3 dyrektywy; oraz
- zakres, w jakim art. 2 ust. 1 dyrektywy pozwala państwom członkowskim wykroczyć poza zobowiązania w zakresie odszkodowania określonego w art. 13 i w szczególności przewidzieć w prawie krajowym przyznawanie odszkodowań o charakterze kary.

<sup>13</sup> – Lub przynajmniej ustala należne odszkodowanie poprzez odniesienie do mnożnika opłaty należnej uprawnionemu od naruszającego, gdyby uprawniony zezwolił na wykorzystanie prawa własności w przedmiotowym prawie autorskim.

<sup>14</sup> – Dla porządku pragnę nadmienić, iż w odpowiedzi na pytanie zadane na rozprawie rząd polski wskazał, że takie uprawnienie nie powstaje, jeżeli nastąpiło nadużycie prawa lub jeżeli nie jest możliwe obliczenie wysokości opłaty, która byłaby należna na rzecz uprawnionego.

<sup>15</sup> – Zobacz przypis 13 niniejszej opinii.

27. Poniżej po kolei omówię te kwestie.

Czy prawo krajowe może określać kwotę należną uprawnionemu, którego prawa zostały naruszone, bez interwencji rozpoznającego sprawę i wydającego wyrok organu sądowego?

28. Odpowiedź na to pytanie można wywieść z treści art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48 w związku z motywem 17 i art. 3 ust. 1.

29. Artykuł 13 ust. 1 zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, że właściwe organy sądowe zrekompensują stratę poniesioną przez uprawnionego poprzez przyznanie w odpowiednich przypadkach odszkodowania. Określając odszkodowanie, organy te muszą przyznać kwotę, która jest adekwatna do *rzeczywistego* uszczerbku poniesionego przez uprawnionego w wyniku naruszenia. Stanowi to z kolei odzwierciedlenie zarówno stwierdzenia z motywu 17 dyrektywy, w myśl którego środki naprawcze *w każdym przypadku* powinny być ustalane tak, aby w należyty sposób uwzględniały specyfikę sprawy, jak i przepisu art. 3 ust. 1 dyrektywy, zgodnie z którym środki naprawcze są „sprawiedliwe i słuszne”. Innymi słowy, niezbędna jest ocena dostosowana do przedmiotowej kwestii, a taką z definicji może przeprowadzić wyłącznie sąd lub organ posiadający uprawnienia do wydawania orzeczeń sądowych równoważne z tymi przysługującymi sądowi. W mojej ocenie oznacza to, iż przepis prawa krajowego, który przewiduje, że uprawniony, którego prawa zostały naruszone, może *automatycznie* mieć prawo do ustalonej z góry kwoty określonej w odpowiednich przepisach prawa krajowego, bez interwencji ze strony właściwego organu sądowego w zakresie tego obliczenia, czy to w oparciu o kwotę stosownej opłaty licencyjnej, czy na innej podstawie, nie może spełniać wymogów rzeczonyj dyrektywy.

30. Uważam więc, że dyrektywę 2004/48 należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się ona przepisowi prawa krajowego przewidującemu automatyczną zapłatę określonej z góry kwoty na rzecz uprawnionego, którego prawa zostały naruszone, na wniosek uprawnionego, bez jakiegokolwiek interwencji ze strony właściwych krajowych organów sądowych w zakresie ustalania kwoty przedmiotowego odszkodowania.

Zastosowanie art. 3 i art. 13 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/48 do obliczania odszkodowania

31. W pkt 29 powyżej odniosłam się do wymogu określonego w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48, zgodnie z którym środki naprawcze muszą być „sprawiedliwe i słuszne”. Należy więc uwzględnić odpowiednio nie tylko stanowisko uprawnionego, lecz także domniemanego naruszającego. Artykuł 3 ust. 2 przewiduje dalej, że te środki naprawcze muszą być również „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”. Zasady te regulują przyznawanie wszelkich

środków naprawczych określonych w dyrektywie, w tym także odszkodowań. W niniejszej sprawie nacisk położono na ochronę uprawnionego.

32. Odnośnie do konkretnych przepisów regulujących obliczanie odszkodowania należy przyrzeć się art. 13 dyrektywy. Przypadek naruszającego, który świadomie lub mając rozsądne podstawy do posiadania takiej wiedzy angażuje się w działalność stanowiącą naruszenie, opisano w art. 13 ust. 1. Przepis ten zawiera dalej ogólne wytyczne, przewidując, że odszkodowanie musi być „odpowiedni[e] do rzeczywistego uszczerbku”. Ten wymóg należy również uwzględnić przy przyznawaniu wszelkich odszkodowań zgodnie z dyrektywą.

33. W tym miejscu zatrzymam się, aby omówić jedno zagadnienie w odpowiedzi na drugą kwestię podniesioną przez sąd odsyłający w swojej odpowiedzi do Trybunału z dnia 28 sierpnia 20015 r.<sup>16</sup>. Zastosowanie art. 13 ust. 1 jest ograniczone do przypadków naruszającego, który działa świadomie lub mając rozsądne podstawy do posiadania wiedzy, że jego postępowanie jest zawinione. Kwestią obliczenia odszkodowania, w przypadku gdy naruszający nie wiedział, że jego działanie stanowi naruszenie, lub nie miał rozsądnych podstaw do posiadania takiej wiedzy, zajmuje się art. 13 ust. 2. Kwota możliwa do odzyskania zgodnie z tym przepisem jest ograniczona do „zwrotu zysków albo wypłacenia odszkodowań, zależnie od ustalenia”. W mojej ocenie jest więc oczywiste, że w przypadkach, do których art. 13 ust. 1 ma zastosowanie, niezbędne jest ustalenie winy po stronie naruszającego.

34. Przepis ten określa dalej sposób, w jaki zainteresowane organy sądowe mają w danym przypadku ustalać odszkodowanie. Wskazano w nim dwie metody. Pierwsza [lit. a)], chociaż wymaga od organu sądowego wzięcia pod uwagę wszystkich właściwych aspektów sprawy, to jej podstawą są skutki gospodarcze naruszenia, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich utraconych zysków po stronie uprawnionego i wszelkich nieuczciwych zysków uzyskanych przez naruszającego. Zawiera ona także odniesienie do elementów innych niż czynniki ekonomiczne, w rodzaju np. uszczerbku moralnego poniesionego przez uprawnionego.

35. Litera b) ma charakter alternatywy. Daje ona organom sądowym możliwość ustanowienia odszkodowania ryczałtowego na podstawie między innymi sumy opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych od naruszającego w przypadku złożenia przez niego wniosku o zgodę na wykorzystywanie danych praw własności intelektualnej. Z uwagi na to, że lit. b) stanowi istotę pytania sądu odsyłającego, niezbędne jest szczegółowe zbadanie tych jej elementów, które mają znaczenie dla sprawy będącej przedmiotem postępowania głównego.

<sup>16</sup> – Zobacz pkt 21 niniejszej opinii.

36. Po pierwsze, przepis ten ma zastosowanie tylko „we właściwych przypadkach”. Metodę obliczania określoną w art. 13 ust. 1 lit. a) należy więc traktować jako zasadę ogólną, od której metoda określona w lit. b) stanowi wyjątek. Pewne wyjaśnienie znaczenia wyrażenia „we właściwych przypadkach” zawiera motyw 26 dyrektywy, który podaje jako przykład sytuacje, w których ustalenie sumy poniesionego uszczerbku byłoby trudne.

37. W mojej ocenie istnieje ważny powód polityczny, który uzasadnia istnienie tej alternatywy. Polega on na trudności, jaką uprawnieni w wielu sytuacjach napotkają przy obliczaniu rzeczywistej straty poniesionej w wyniku danego naruszenia. Może to być często trudne, a czasami może okazać się niemożliwe. Bez pewnego mechanizmu wspierającego uprawnionego w tym względzie środki naprawcze przewidziane w dyrektywie mogą okazać się nieskuteczne. Przewidując system odzyskiwania należności w oparciu o opłaty licencyjne, honoraria autorskie lub inne opłaty, prawodawca zamierzał dać uprawnionemu możliwość uniknięcia potencjalnie znacznej straty czasu i istotnych wydatków, jakie w przeciwnym razie mógłby ponieść jako warunek wszczęcia postępowania przeciwko naruszającemu. W odwrotnym przypadku mogłoby istnieć ryzyko, że wymóg na gruncie art. 3 ust. 1 dyrektywy 2004/48, zgodnie z którym środki naprawcze nie mogą być nadmiernie skomplikowane czy kosztowne, ani też nie mogą pociągać za sobą nieuzasadnionych opóźnień, nie zostanie spełniony. Innymi słowy, środki te nie byłyby „skuteczne”, a co za tym idzie „odstrasżające” dla celów art. 3 ust. 2 dyrektywy.

38. Faktem jest jednak, iż to na uprawnionym będzie spoczywać ciężar wykazania, że okoliczności przedmiotowej sprawy uzasadniają przyznanie odszkodowania na mocy krajowego odpowiednika art. 13 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz że takie działanie jest tym samym „właściwe”. „[U]stalenie sumy poniesionego uszczerbku [musi być przynajmniej] trudne”<sup>17</sup> lub muszą istnieć podstawy potwierdzające, że przyznanie odszkodowania ograniczonego do kwoty obliczonej poprzez odniesienie do lit. a) jest w sposób oczywisty niesprawiedliwe lub nieuzasadnione.

39. Po drugie, obliczanie przewidziane w lit. b) opiera się na kwocie, która jest „przynajmniej” sumą opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat, które byłyby należne, gdyby naruszenie nie miało miejsca<sup>18</sup>. Nie chodzi więc o zastępowanie kwoty powstałej w wyniku obliczania utraconych przez uprawnionego zysków lub zysków uzyskanych przez naruszającego sumą opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych, które naruszający

<sup>17</sup> – Zobacz motyw 26 dyrektywy.

<sup>18</sup> – Chociaż art. 13 ust. 1 lit. b) zawiera wyrażenie „jako alternatywa”, Trybunał wyjaśnił w niedawnym wyroku z dnia 17 marca 2016 r., Liffers (C-99/15, EU:C:2016:173), że uprawniony, którego roszczenie znajduje oparcie w tej literze, może także żądać zadośćuczynienia za wyrządzoną mu krzywdę, przy czym wyrażenie „przynajmniej” ma dawać do zrozumienia, iż wskazana podstawa obliczenia nie jest wyczerpująca.

powinien był w teorii zapłacić uprawnionemu. Kryterium jest bardziej elastyczne i przedmiotowa kwota wyraźnie może przewyższyć przedmiotowe opłaty licencyjne, honoraria autorskie lub opłaty należne.

40. Czy oznacza to, że lit. b) pozwala organowi sądowemu na przyznanie odszkodowania „o charakterze kary” na tej podstawie, że istnienie związku między przyznaną kwotą a poniesioną stratą nie jest niezbędne?

41. W tym względzie należy zauważyć, iż Trybunał przyjął w wyroku *Manfredi i in.*<sup>19</sup>, że odszkodowanie takie może być należne na mocy przepisów krajowych regulujących kwestię naruszeń prawa konkurencji, przy czym przestrzegane muszą być zasady równoważności i skuteczności<sup>20</sup>. Nie można zatem powiedzieć, że pojęcie odszkodowania o charakterze kary należy postrzegać jako niedające się w żadnych okolicznościach pogodzić z wymogami prawa Unii.

42. Nie uważam jednak, aby ogólne stwierdzenia o szerokim zakresie zawarte w tym wyroku można było przenieść do niniejszej sprawy. Po pierwsze, z ostatniego zdania motywu 26 dyrektywy 2004/48 wynika wyraźnie, że wprowadzenie obowiązku zastosowania odszkodowań o charakterze kary należnych na mocy dyrektywy nie było celem prawodawcy.

43. Po drugie, art. 13 ust. 1 akapit pierwszy tej dyrektywy stanowi, że odszkodowania muszą być „odpowiedni[e] do rzeczywistego uszczerbku, jaki [uprawniony] poniósł w wyniku naruszenia”<sup>21</sup>. Przepis ten w mojej ocenie wymaga, aby uprawniony był w stanie ustalić związek przyczynowy między żadaną kwotą a poniesioną szkodą<sup>22</sup>. Wynika z tego, że art. 13 ust. 1 nie zezwala na przyznanie kwoty, która może nie mieć koniecznego związku ze stratą poniesioną przez uprawnionego lub taką, którą może ponieść w przyszłości<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> – Wyrok z dnia 13 lipca 2006 r. (od C-295/04 do C-298/04, EU:C:2006:461, pkt 99, 100). Sprawa dotyczyła wykładni art. 81 WE (obecnie art. 101 TFUE).

<sup>20</sup> – Należy zauważyć, że wyrok ten poprzedził wejście w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte przepisami prawa krajowego (Dz.U. 2014, L 349, s. 1). Państwa członkowskie muszą transponować tę dyrektywę do prawa krajowego nie później niż do dnia 27 grudnia 2016 r. Artykuł 3 ust. 3 tejże dyrektywy stanowi, że „[p]ełne odszkodowanie przewidziane w niniejszej dyrektywie nie prowadzi do nadwyżki odszkodowania ani w drodze odszkodowania karnego, ani odszkodowania wielokrotnego, ani innego rodzaju odszkodowania”.

<sup>21</sup> – Wyróżnienie moje.

<sup>22</sup> – W odniesieniu do moich dalszych uwag dotyczących charakteru związku przyczynowego, który należy wykazać, zob. pkt 47 niniejszej opinii.

<sup>23</sup> – Zobacz podobnie, w kontekście prawa do ochrony odmian roślin, wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r., *Hansson* (C-481/14, EU:C:2016:419, pkt 33–40).

44. Po trzecie, art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 określa nadrzędną zasadę, zgodnie z którą środki naprawcze muszą być nie tylko „skuteczne” i „odstraszające”, lecz także „proporcjonalne”.

45. Rząd polski, na poparcie swojego stanowiska, zgodnie z którym odszkodowanie o charakterze kary może być proporcjonalne, podniósł na rozprawie, że Trybunał powinien wziąć pod uwagę swój wyrok Arjona Camacho<sup>24</sup>. Sprawa ta dotyczyła wykładni dyrektywy 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy<sup>25</sup>, której art. 25 jest zatytułowany „Sankcje” i przewiduje między innymi, że sankcje stosowane wobec naruszeń przepisów krajowych przyjętych na podstawie tej dyrektywy, które mogą obejmować wypłacenie odszkodowania ofierze, muszą być „skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”. Trybunał orzekł, że krajowe środki przewidujące zapłatę odszkodowania o charakterze kary poszkodowanemu z powodu dyskryminacji ze względu na płeć spełniały to kryterium, a więc były proporcjonalne<sup>26</sup>.

46. Nie mogę doszukać się użytecznej wskazówki w tym wyroku. Przepis, do którego się on odnosi, dotyczy między innymi płatności kwot w ramach kary a nie jako odszkodowania. W poprzednim kontekście oczywiste jest, że dane obliczenie może nie mieć koniecznego związku ze szkodą, jaką poniosła ofiara. Tego samego nie można powiedzieć o przyznaniu odszkodowania, które na mocy art. 13 ust. 1 dyrektywy 2004/48 musi być odpowiednie do *rzeczywistego* uszczerbku poniesionego przez uprawnionego. W tym kontekście kryterium proporcjonalności zakłada w mojej ocenie, że istnieje pewien związek między poniesioną stratą a żadaną kwotą. Pragnę zasugerować, że przyznanie odszkodowania o charakterze kary z definicji nie spełni tego kryterium.

47. Stosując powyższe uwagi do niniejszej sprawy, uważam zatem przede wszystkim, że przepis prawa krajowego, taki jak art. 79 ust. 1 ustawy o prawie autorskim, który przewiduje zapłatę na rzecz uprawnionego określonej z góry kwoty, która nie ma koniecznego związku z poniesioną przez niego stratą, nie może spełniać wymogów dyrektywy 2004/48. Niemniej jednak nie wydaje mi się, aby wynikało z tego, że przepis równoważny, zgodnie z którym uprawniony może żądać kwoty, która jest *nie wyższa niż* dwukrotność (lub nawet, w odpowiednich okolicznościach, trzykrotność) kwoty opłaty, która byłaby należna, gdyby uprawniony wyraził zgodę na wykorzystanie utworu, także należy koniecznie uznać za sprzeczny z systemem wprowadzonym na gruncie dyrektywy. Uprawniony musi wykazać, że poniesiona strata oraz żadana kwota nie są w stosunku do siebie nieproporcjonalne. W tym względzie musi on więc wykazać

<sup>24</sup> – Wyrok z dnia 17 grudnia 2015 r., C-407/14, EU:C:2015:831.

<sup>25</sup> – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. (Dz.U. 2006, L 204, s. 23).

<sup>26</sup> – Zobacz podobnie pkt 40 wyroku.

związek przyczynowy między tymi dwoma elementami. Z uwagi na charakter środka naprawczego przewidzianego w art. 13 ust. 1 lit. b) uprawniony nie musi wykazywać tego związku z matematyczną pewnością, ponieważ celem leżącym u podstaw tego przepisu jest uwzględnienie okoliczności, w których może być to trudne lub niemożliwe do wykonania. W mojej ocenie konieczne jest jednak, aby uprawniony wykazał istnienie pewnego związku i aby nie miał prawa do odszkodowania, które w żaden sposób nie jest współmierne do jego rzeczywistej straty.

48. Podsumowując, odnośnie do stosowania art. 3 i art. 13 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/48 do obliczania odszkodowania w sprawie będącej przedmiotem postępowania głównego, uważam po pierwsze, że to na uprawnionym będzie spoczywał ciężar wykazania, że okoliczności przedmiotowej sprawy uzasadniają przyznanie odszkodowania na mocy krajowego odpowiednika art. 13 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz że takie działanie jest tym samym „właściwe”, i po drugie, że przepisy te sprzeciwiają się przepisowi prawa krajowego, na mocy którego uprawniony może żądać ustalonej kwoty stanowiącej dwukrotność lub trzykrotność wysokości opłaty, która byłaby należna, gdyby uprawniony wyraził zgodę na wykorzystanie utworu. Wspomniane przepisy nie powodują jednak niezgodności z prawem przepisu krajowego, na mocy którego uprawniony może żądać kwoty ograniczonej do dwukrotności lub trzykrotności tej kwoty, o ile uprawniony może wykazać, że żądana kwota jest proporcjonalna do poniesionej szkody. Ciężar wykazania, że zachodzą takie okoliczności, spoczywa na uprawnionym.

Możliwość zastosowania art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/48 w sprawie będącej przedmiotem postępowania głównego

49. Ze względów wskazanych w pkt 24 powyżej należy rozpatrzyć możliwość zastosowania art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/48 w sprawie będącej przedmiotem postępowania głównego. Przepis ten przewiduje środki, procedury i środki naprawcze przewidziane dyrektywą w celu zastosowania ich do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej na mocy prawa Unii lub prawa krajowego. Zastosowanie to odbywa się jednak „bez uszczerbku dla *środków* przewidzianych lub *środków*, które mogą być przewidziane w prawie [Unii] lub [prawie] krajowym w zakresie, w jakim te środki mogą dawać właścicielom praw większe korzyści”<sup>27</sup>.

50. Na poziomie unijnym przepis ten zatem wyraźnie wskazuje, że dyrektywa 2004/48 ma nie mieć wpływu na środki naprawcze w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej określonych w innych przepisach prawa Unii, które wykraczają poza przepisy określone w samej dyrektywie<sup>28</sup>. Oczywistym

<sup>27</sup> – Wyróżnienie moje.

<sup>28</sup> – Na temat środków naprawczych określonych w dyrektywie 2004/48 poza odszkodowaniem zob. przypis 11 niniejszej opinii.



przykładem takiego środka naprawczego będzie prawo właściciela znaku towarowego do złożenia wniosku o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego na mocy obecnych art. 52 i 53 rozporządzenia nr 207/2009<sup>29</sup>, jeżeli uzna on, że skutkiem rejestracji innego znaku jest naruszenie jego praw.

51. Jeżeli chodzi o środki obowiązujące na szczeblu krajowym, pewne wskazówki co do zamiaru wprowadzenia przez prawodawcę takiego przepisu Unii można znaleźć w przygotowanym wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym dyrektywy w sprawie środków i procedur zapewniających egzekwowanie praw własności intelektualnej<sup>30</sup>, na którym opiera się dyrektywa 2004/48. W uzasadnieniu tego wniosku wskazano odnośnie do art. 2 projektu dyrektywy, który był odpowiednikiem art. 2 przyjętej dyrektywy, iż „[...] państwa członkowskie mogą stanowić, że właściwe organy mogą zarządzić inne środki dostosowane do okoliczności, aby powstrzymać naruszanie prawa własności intelektualnej lub zapobiec dalszym naruszeniom oraz wszelkie inne odpowiednie środki. [...]”<sup>31</sup>.

52. Artykuł 2 ust. 1 daje więc państwom członkowskim swobodę w przyjmowaniu na poziomie krajowym przepisów, które przyznają uprawnionemu dodatkowe środki naprawcze. Mogą one zatem przyjmować przepisy, na mocy których dane prawo może zostać uznane za utracone, na przykład w przypadku poważnego i trwałego naruszenia lub narzucać ograniczenia w zakresie korzystania z określonego wyżej prawa wykraczające poza ograniczenia określone w dyrektywie, jeżeli prawo to narusza prawo własności intelektualnej drugiej strony.

53. Nie uważam jednak, aby art. 2 ust. 1 mógł stanowić podstawę argumentu, zgodnie z którym dyrektywa 2004/48 wprowadza jedynie minimalną harmonizację w tych obszarach, które obejmuje<sup>32</sup>. Po pierwsze, stanowisko takie kłóci się z brzmieniem tego przepisu, który odnosi się nie do „środków” [w znaczeniu „measures”], które są lub mogą zostać przewidziane w prawie Unii lub w prawie krajowym, lecz do „środków” [w znaczeniu „means”]. Po drugie, nie odzwierciedla ono ogólnej systematyki dyrektywy, której celem jest, zgodnie

<sup>29</sup> – Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1). Rozporządzenie to zastąpiło rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), w którym równoważnymi przepisami były art. 51 i 52.

<sup>30</sup> – COM(2003) 46 wersja ostateczna.

<sup>31</sup> – Tekst francuskiej wersji językowej jest lepiej sformułowany (i z pewnością w bardziej elegancki sposób). Brzmi on następująco: „Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent ordonner d’autres mesures adaptées aux circonstances et propres à faire cesser l’atteinte au droit de propriété intellectuelle ou à prévenir de nouvelles atteintes, ainsi que toutes autres mesures appropriées”.

<sup>32</sup> – Zobacz w tym względzie pkt 24 niniejszej opinii.

z motywem 8, zapewnienie równoważnego poziomu ochrony praw własności intelektualnej w całej Unii. W zakresie, w jakim dyrektywa określa przepisy mające zastosowanie do konkretnej formy środka naprawczego, jak ma to miejsce w przypadku odszkodowania, przepisy te w mojej ocenie powinny być takie same w całej Unii Europejskiej.

54. Uważam zatem, że art. 2 ust. 1 dyrektywy 2004/48 nie upoważnia państwa członkowskiego do przyznania uprawnionemu, którego prawa własności intelektualnej zostały naruszone, prawa do odszkodowania o charakterze kary.

### **Wnioski**

55. Proponuję zatem, aby na pytanie prejudycjalne przedłożone przez Sąd Najwyższy (Polska) Trybunał udzielił następującej odpowiedzi:

- 1) Dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się ona przepisowi prawa krajowego przewidującemu automatyczną zapłatę określonej z góry kwoty na rzecz uprawnionego, którego prawa zostały naruszone, na wniosek uprawnionego, bez jakiegokolwiek interwencji ze strony właściwych krajowych organów sądowych w zakresie ustalania kwoty przedmiotowego odszkodowania.
- 2) Artykuł 3 i art. 13 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób po pierwsze, że to na uprawnionym będzie spoczywać ciężar wykazania, iż okoliczności przedmiotowej sprawy uzasadniają przyznanie odszkodowania na mocy krajowego odpowiednika art. 13 ust. 1 lit. b) dyrektywy oraz iż takie działanie jest tym samym „właściwe”, i po drugie, że przepisy te sprzeciwiają się przepisowi prawa krajowego, na mocy którego uprawniony może żądać ustalonej kwoty stanowiącej dwukrotność lub trzykrotność wysokości opłaty, która byłaby należna, gdyby uprawniony wyraził zgodę na wykorzystanie utworu. Przepisy te nie powodują jednak niezgodności z prawem przepisu krajowego, na mocy którego uprawniony może żądać kwoty ograniczonej do dwukrotności lub trzykrotności tej kwoty, o ile uprawniony może wykazać, że żądana kwota jest proporcjonalna do poniesionej szkody. Ciężar wykazania, że zachodzą takie okoliczności, spoczywa na uprawnionym.
- 3) Artykuł 2 ust. 1 dyrektywy 2004/48 nie upoważnia państwa członkowskiego do przyznania uprawnionemu, którego prawa własności intelektualnej zostały naruszone, prawa do odszkodowania o charakterze kary.