

POSTANOWIENIE

Dnia 15 maja 2015 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący)

SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

SSN Marta Romańska

Protokolant Piotr Malczewski

w sprawie z powództwa Stowarzyszenia [...] w W.

przeciwko Stowarzyszeniu "O." w O.

o zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 15 maja 2015 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego

z dnia 11 września 2013 r.,

postanawia:

1) na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prawnym:

Czy art. 13 dyrektywy 2004/48 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania prawa własności intelektualnej (Dz. Urz. UE.L. 2004, nr 157.45), 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 pkt a, a tylko alternatywnie w niektórych przypadkach może ustanowić odszkodowanie ryczałtowe, uwzględniając elementy wymienione w art. 13 ust. 1 pkt 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 pkt 26 jej preambuły przewiduje się, iż celem dyrektywy nie jest wprowadzenie odszkodowań o charakterze kary;

2) rozprawę odroczyć.

UZASADNIENIE

I . Przedmiot uzasadnienia

Powodem w sprawie jest Stowarzyszenie [...] w W. organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która działa na podstawie zezwolenia Ministra Kultury i Sztuki. Stowarzyszenie to jest uprawnione do zarządzania i ochrony praw autorskich do utworów audiowizualnych, także na polu reemisji w sieci telewizji kablowej. Pozwanym jest Stowarzyszenie O., które rozpowszechnia programy telewizyjne za pośrednictwem sieci kablowej na obszarze miasta O. woj. [...]. W pozwie z dnia 12 stycznia 2009 r. powód domagał się zakazania pozwanemu dokonywania reemisji w sieci telewizji kablowej utworów audiowizualnych nadawanych w programach telewizyjnych do czasu zawarcia z powodem umowy licencyjnej oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 390 337,50 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Jako podstawę prawną swojego żądania powód wskazał art. 79 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 b. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, ze zm.). Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa. Spór zawisły przed Sądem Najwyższym dotyczy między innymi tego, czy Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. UE. L. Nr 157, poz. 45), która została implementowana do prawa polskiego może być interpretowana w ten sposób, że odszkodowanie jakie przysługuje uprawnionemu, którego prawa majątkowe zostały naruszone może zostać ustalone w postaci dwukrotnego lub trzykrotnego stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne z tytułu udzielenia przez uprawnionego licencji.

1. Prawo Unii Europejskiej

Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. UE. L. Nr 157, poz. 45)

Art. 13

Odszkodowanie

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

Ustanawiając wysokość odszkodowania, organy sądowe:

1. 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 właścicielowi praw;
2. jako alternatywa dla litery a) mogą one, we właściwych przypadkach, ustanowić odszkodowanie ryczałtowe na podstawie elementów takich, jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w razie poproszenia przez naruszającego o zgodę na wykorzystywanie prawa własności intelektualnej, o którą chodzi.

Pkt 26 Preambuły

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 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.

III. Prawo krajowe

Art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

Art. 79. 1. 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.

IV. Stan faktyczny i przebieg postępowania

I. Postępowanie przed Sądem Okręgowym

Wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2009 r. Sąd Okręgowy we W.; 1) umorzył postępowanie w zakresie kwoty 84 120,51 zł, 2) zakazał pozwanemu dokonywania reemisji w sieci telewizji kablowej utworów audiowizualnych nadawanych w programach telewizyjnych do czasu zawarcia z powodem umowy licencyjnej, 3) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 160 275,69 zł z ustawowymi odsetkami, 4) dalej idące żądanie oddalił oraz orzekł o kosztach procesu. Wyrok został wydany na podstawie następujących ustaleń faktycznych i ocen prawnych.

Strony łączyła umowa licencyjna z dnia 4 października 1995 r., która określała zasady wynagrodzenia powoda. W dniu 30 grudnia 1998 r. powód wypowiedział pozwanemu tę umowę i zaproponował zawarcie nowej na zmienionych warunkach, tj. z wyższym wynagrodzeniem. Powód proponował wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2,8% rzeczywistych wpływów netto bez podatku VAT. Stawka 2,8% rzeczywistych wpływów została zaakceptowana przez Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej reprezentującą ok. 80% rynku operatorów kablowych w Polsce. Powód zawarł także ok. 150 umów licencyjnych z operatorami niezrzeszonymi w PIKE na tych samych warunkach.

Pozwany w dniu 17 kwietnia 2008 r. złożył do Komisji Prawa Autorskiego wniosek o rozstrzygnięcie sporu w zakresie warunków umowy licencyjnej z powodem, które zostało zakończone postanowieniem z dnia 6 marca 2009 r. Zgodnie z tym postanowieniem, wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji powinno wynosić 1,6% wpływów netto bez podatku VAT uzyskiwanych przez pozwanego z tytułu reemisji kablowej, które nie obejmuje opłat instalacyjnych i przyłączeniowych. Pozwany uiszczył na rzecz powoda kwotę 34 312,69 zł zgodnie ze swoim wyliczeniem przychodów za lata 2006-2008 według stawki 1,6%.

Oceniając zgłoszone przez stronę powodową roszczenie o zapłatę Sąd Okręgowy uznał, że znajduje ono podstawę w przepisie art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm. dalej powoływana jako u.p.a.p.p.). Strona pozwana nadawała (reemitowała) programy wiedząc, że nie posiada licencji, czyli naruszała prawa autorskiej w sposób zawiniony. Powodowi należy się więc trzykrotność stosownego wynagrodzenia. Zdaniem Sądu Okręgowego, należne stronie powodowej wynagrodzenie, stosując kryteria jego obliczania określone w art. 110 u.p.a.p.p., powinno być obliczone przy zastosowaniu stawki 1,6% wpływów netto. To, że inni operatorzy sieci kablowych zgodzili się na zapłatę wynagrodzenia przy zastosowaniu stawki 2,8% wpływów netto, nie może mieć znaczenia decydującego, gdyż strona powodowa jest podmiotem dominującym na rynku i taką stawkę jednostronnie narzucała w toku negocjacji. Mając na uwadze, że wpływy netto strony pozwanej za lata 2006 - 2008 wynosiły 4 053 924,77 zł i że zapłaciła ona

stronie powodowej kwotę 34 312,69 zł zastosowanie stawki 1,6% wpływów neto daje kwotę 160 275,69 zł.

Obie strony wniosły apelacje od wyroku Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 12 marca 2010 r. oddalił obie apelacje. Obie strony wniosły skargi kasacyjne od wyroku Sądu Apelacyjnego. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 15 czerwca 2011 r., V CSK 373/10 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu.

2. Postępowanie przed Sądem Apelacyjnym

Sąd Apelacyjny, po ponownym rozpoznaniu apelacji, wyrokiem z dnia 19 grudnia 2011 r. zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 3 w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz powoda dalszą kwotę 145 941,30 zł z ustawowymi odsetkami, oddalił apelację pozwanego i orzekł o kosztach postępowania.

Na skutek skargi kasacyjnej pozwanego Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 27 marca 2013 r., V CSK 203/12 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu. Pismem z dnia 28 sierpnia 2013 r. powód częściowo cofnął pozew w zakresie roszczenia o zakazanie pozwanemu dokonywania reemisji, na co strona pozwana wyraziła zgodę.

Kolejny raz ponownie rozpoznając sprawę Sąd Apelacyjny podkreślił, że obecnie rozstrzygnięciu podlega tylko spór dotyczący roszczenia o zapłatę odszkodowania, o którym mowa w przepisie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a.p.p. Spór ten dotyczy wysokości wynagrodzenia, żądanego przez stronę powodową, a w tym kontekście dopuszczalności żądania trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Zdaniem Sądu Apelacyjnego, chociaż regulacja zawarta w art. 79 ust. 1 pkt 3 b. u.p.a.p.p. wyraźnie odbiega od regulacji dotyczącej odszkodowania zawartej w Dyrektywie 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r., to mając na uwadze, iż Dyrektywa przewiduje tylko minimalny standard ochrony jest dopuszczalna bardziej korzystana dla uprawnionego, dalej idąca ochrona przewidziana w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Postępowanie przed Sądem Najwyższym

Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawę po raz trzeci. Pozwany w swoich skargach kasacyjnych podnosił konsekwentnie zarzut sprzeczności regulacji zawartej w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b z art. 13 Dyrektywie 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz pkt 26 jej preambuły. Już przy pierwszym rozpoznaniu sprawy zakończonej wyrokiem z dnia 15 czerwca 2011 r., V CSK 373/10 Sąd Najwyższy odniósł się do kwestii interpretacji Dyrektywy i stwierdził w uzasadnieniu, że postanowienia Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, zarówno w punkcie 26 preambuły, jak i w art. 13 wskazują, że w zakresie naprawienia szkody uprawnionego państwa nie powinny wprowadzać obowiązku stosowania odszkodowań o charakterze kary. Jednocześnie podkreślił, że dopuszczone zostało ustanowienie odszkodowania ryczałtowego, odnoszącego się do opłat związanych z dozwolonym korzystaniem z autorskich praw majątkowych.

Także w wyroku V CSK 203/12 z dnia 27 marca 2013 r. Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że trafnie skarżący podniósł, iż art. 13 Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej i pkt 26 jej preambuły wskazują, że państwa nie powinny wprowadzać obowiązku stosowania odszkodowań o charakterze kary.

W obu wyrokach Sąd Najwyższy dostrzegł więc wyraźne różnice pomiędzy regulacją zawartą w art. 79 ust. 1 pkt 3 u.p.a.p.p., która przewiduje zasądzenie na żądanie uprawnionego, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, odszkodowania poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia, a tym co wynika z art. 13 Dyrektywy. Przepis ten interpretowany łącznie z punktem 26 preambuły Dyrektywy nie przewiduje odszkodowań, które mają charakter przede wszystkim represyjny, a nie kompensacyjny.

Sąd Najwyższy rozpoznający obecnie sprawę, zważył co następuje.

Spór pomiędzy stronami sprowadza się do ustalenia wysokości odszkodowania należnego powodowi, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone przez pozwanego. W pierwszej kolejności wysokość tego odszkodowania zależy od rozstrzygnięcia wątpliwości jakie wiążą się z interpretacją przepisów Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Dopiero przesądzenie, czy w ramach dopuszczalnej wykładni jej przepisów mieści się możliwość ustalenia, na wniosek zainteresowanego, odszkodowania w postaci dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia, pozwoli na ostateczne sprecyzowanie należnego powodowi odszkodowania. Wykładnia aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii należy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mając na względzie, że pełnomocnik strony pozwanej na rozprawie w dniu 15 maja 2015 r. uznał za celowe zwrócenie się przez Sąd Najwyższy, którego orzeczenie nie podlega zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wykładnię przepisów Dyrektywy 2004/48, Sąd Najwyższy, na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwraca się z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni art. 13 wspomnianej Dyrektywy. Zwrócenie się o wykładnię jest celowe, gdyż na tle tego przepisu pojawiają się istotne wątpliwości, które sprowadzić można do następujących zagadnień.

1) Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przewiduje, że uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone ma prawo do odszkodowania. W art. 13 Dyrektywy wskazuje się, że odszkodowanie to może obejmować wszelkie uszczerbki (*damnum emergens*) oraz utracone zyski (*lucrum cessans*). Co więcej, Dyrektywa dopuszcza, aby odszkodowanie mogło obejmować również we właściwych przypadkach, elementy inne niż czynniki ekonomiczne, w rodzaju np. uszczerbku moralnego jaki naruszenie spowodowało właścicielowi praw. Dyrektywa niewątpliwie zmierza do tego, aby uprawnionemu została wyrównana cała szkoda wyrządzona zachowaniem naruszającego jego prawa. Takie szerokie wyrównanie wszelkich uszczerbków majątkowych i niemajątkowych ma następować jednak w reżimie

odszkodowania. Oznacza to, że na uprawnionym, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, spoczywa ciężar dowodu w zakresie wykazania: zdarzenia wyrządzającego szkodę, powstania szkody i jej rozmiaru oraz związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodą, a także tego, iż działanie sprawcy naruszenia było zawinione. Rodzi się wobec tego pytanie, czy Dyrektywa może być tak interpretowana, że uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania wykazując tylko samo zdarzenie naruszające jego prawa, sąd zaś, gdy taki dowód zostanie przeprowadzony, nie ma już obowiązku badania wysokości szkody, tylko zasądza odszkodowanie w wysokości zryczałtowanej, określonej z góry w ustawie. Takie odszkodowanie polega na obowiązku zapłaty kwoty 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.

Zdaniem Sądu Najwyższego, zasądzenie takiej kwoty nie ma charakteru odszkodowania, ale jest to rodzaj kary. Sąd nie bada przesłanek, od których zależy przyznanie odszkodowania, w szczególności w ogóle nie bada czy uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, poniósł szkodę i na czym ona polega. Zasądzenie dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia jest uzależnione tylko od tego czy autorskie prawa majątkowe zostały naruszone i czy naruszenie było zawinione. Bez zbadania jakie skutki to naruszenie wywołało w sferze dóbr prawnie chronionych uprawnionego z autorskich prawa majątkowych brak jest podstaw, aby zasądzoną sumę nazywać odszkodowaniem. Pomimo, że z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, iż jest to odszkodowanie, to brak jest podstaw aby zasądzenie dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia można było uznać za odszkodowanie, o którym mowa w art. 13 Dyrektywy. Wbrew swojej nazwie zasądzenie takiej kwoty, bez zbadania jaką szkodę poniósł uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, nie jest zasądzeniem odszkodowania. Przy zasądzeniu odszkodowania sąd jest zobowiązany ustalić wielkość szkody, i to jest podstawowy wyznacznik wysokości odszkodowania. Zasądzenie dwukrotności lub trzykrotności

stosowanego wynagrodzenia bez zbadania czy uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone poniósł szkodę i jaka jest jej wysokość, jest odszkodowaniem tylko z nazwy. Skoro przyznanie dwukrotnego lub trzykrotnego stosownego wynagrodzenia może nastąpić bez zbadania, jak to się ma do wyrządzonej uprawnionemu szkody, to znaczy, iż nie ma ono charakteru kompensacyjnego, lecz wyraźnie charakter represyjny. Dyrektywa zaś, co wynika z art. 13 oraz co podkreśla pkt 26 jej Preambuły, nie ma na celu wprowadzania odszkodowań o charakterze kary.

2) Zauważyć należy, że art. 13 ust. 1 pkt b Dyrektywy dopuszcza odszkodowanie ryczałtowe na podstawie elementów takich, jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w razie poproszenia przez naruszającego o zgodę na wykorzystywanie prawa własności intelektualnej, o którą chodzi. Jest to jednak tylko alternatywny sposób ustalania wysokości odszkodowania. O tym czy w określonym przypadku można zastosować odszkodowanie zryczałtowane decyduje sąd, a nie uprawniony, którego prawa zostały naruszone. Jest to przy tym tylko uproszczony sposób ustalenia wysokości odszkodowania. Sąd więc, przyznając takie zryczałtowane odszkodowanie, jest zobowiązany ustalić jego wysokość w odniesieniu do wielkości szkody poniesionej przez uprawnionego, którego prawa zostały naruszone. Tak ustalone odszkodowanie nie ma charakteru kary, ale jest klasycznym odszkodowaniem i na uprawnionym ciąży dowód wykazania czynu naruszającego autorskie prawa majątkowe, szkody, związku przyczynowego między szkodą a zdarzeniem oraz winy sprawcy naruszenia. Ryczałtowy sposób ustalania odszkodowania przewidziany w art. 13 ust. 1 pkt b Dyrektywy jest więc zupełnie inną instytucją, niż zasądzenie, bez badania wysokości szkody, na żądanie uprawnionego, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia, co przewiduje art. 79 ust. 1 pkt b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Rodzi się także kolejna wątpliwość czy Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, która reguluje odszkodowanie w razie naruszenia wszelkich praw zaliczanych do własności intelektualnej, dopuszcza

daleko idące zróżnicowanie pomiędzy ochroną autorskich praw majątkowych, a ochroną praw zaliczanych do własności przemysłowej, czyli praw związanych z wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi i znakami towarowymi.

Po implementacji Dyrektywy, w prawie polskim w razie naruszenia prawa zaliczanego do własności przemysłowej uprawniony może żądać, gdy naruszenie było zawinione, naprawienia szkody na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego lub znaku towarowego (art. 287 ust. 1, art. 292 ust. 1, art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, jedn. tekst Dz.U. z 2013, poz. 1410). Mając na względzie, że uprawniony, którego autorskie prawo majątkowe zostało naruszone, może żądać, bez konieczności wykazywania szkody, dwukrotnego, a nawet trzykrotnego stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Implementacja Dyrektywy doprowadziła więc do powstania znaczącej różnicy pomiędzy ochroną autorskich praw majątkowych, a ochroną praw majątkowych wynikających z praw zaliczanych do własności przemysłowej. Czy można tak interpretować Dyrektywę 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, że dopuszcza ona zupełnie odmienny sposób ochrony praw, których dotyczy? W razie naruszenia autorskiego prawa majątkowego uprawniony może żądać nie tylko naprawienia wyrządzonej mu szkody i uzyskania odszkodowania, które wyrówna wszelkie poniesione przez niego uszczerbki o charakterze majątkowym i niemajątkowym, ale przysługuje mu roszczenie o zapłatę odszkodowania o charakterze kary, bez badania czy i jaką szkodę poniósł w wyniku naruszenia. Natomiast w razie naruszenia prawa zaliczanego do własności przemysłowej przysługuje mu tylko odszkodowanie, które może zostać ustalone w sposób zryczałtowany, zawsze jednak jest to odszkodowanie o charakterze kompensacyjnym, a nie odszkodowanie tylko z nazwy, które ma charakter represyjny, czyli jest karą, a nie kompensacją poniesionych strat.

Zdaniem Sądu Najwyższego zadającego pytanie, Dyrektywa, przewidując środki ochrony praw własności intelektualnej, do których zalicza się także prawa własności przemysłowej (art. 1 Dyrektywy), nie powinna być interpretowana w taki sposób, że dopuszcza generalne zróżnicowanie tych środków pomiędzy prawami objętymi regulacją Dyrektywy. Ochrona przewidziana w prawie polskim dla prawa własności przemysłowej jest wyraźnie zharmonizowana z postanowieniami Dyrektywy, natomiast odszkodowanie o charakterze kary, jakie przysługuje na tle tego prawa uprawnionemu, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone wyraźnie pozostaje w sprzeczności z regulacjami przewidzianymi w Dyrektywie.

4) Sąd Najwyższy ma na uwadze, że Dyrektywa dopuszcza dalej idącą ochronę prawa własności intelektualnej w prawie krajowym, co deklaruje w art. 2. Powstaje jednak istotna wątpliwość, czy dalej idącą ochronę uprawnionego z praw własności intelektualnej można wprowadzać w drodze kreowania odszkodowania tylko z nazwy, które ma charakter nie kompensaty ale kary, jednocześnie doprowadzając przy tym do wyraźnego zróżnicowania środków ochrony majątkowych prawa autorskich i prawa własności przemysłowej. Z art. 13 i pkt 26 Preambuły Dyrektywy wynika, że celem dyrektywy nie jest kreowanie odszkodowań o charakterze kary, ale że odszkodowanie, nawet wtedy gdy jest ustalane w sposób zryczałtowany, ma mieć charakter kompensacyjny i wyrównywać wszelkie uszczerbki jaki wyrządzono uprawnionemu. Większe korzyści jakie prawo krajowe może dawać uprawnionemu z prawa własności intelektualnej nie powinny być odszkodowaniem o charakterze kary, ale przybierać postać innych niż odszkodowanie środków ochrony. Wobec tego dalej idąca ochrona autorskich praw majątkowych w drodze odpowiedzialności o charakterze karnym lub administracyjnym jest dopuszczalna ale z zachowaniem właściwych dla takiej odpowiedzialności rygorów i zasad. Natomiast za niedopuszczalną na tle Dyrektywy należy uznać taką jej interpretację, że tylko niektóre z praw własności intelektualnej, do których odnosi się Dyrektywa, mogą być chronione przez zasądzenie dwukrotności lub trzykrotności stosownego wynagrodzenia bez odnoszenia tych wielkości do wysokości poniesionej szkody, a więc w drodze odszkodowań o charakterze kary.

Na tle Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej powstają istotne wątpliwości interpretacyjne. W szczególności wymaga wyjaśnienia, czy dopuszcza ona odszkodowanie o charakterze kary jako środek ochronny tylko majątkowych praw autorskich w postaci możliwości żądania zasądzenia dwukrotnego lub trzykrotnego stosownego wynagrodzenia. Rozstrzygnięcie tej kwestii, która pojawiła się na etapie postępowania przed Sądem Najwyższym, jest niezbędne dla oceny zasadności skargi kasacyjnej. W tej sytuacji zwrócenie się przez Sąd Najwyższy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stało się konieczne.

Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.