

**Wyczerpanie prawa
do kopii programu komputerowego
w kontekście wyroku C-128/11
UsedSoft GmbH v. Oracle
International Corp.**

Wprowadzenie

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie UsedSoft GmbH (dalej: UsedSoft) przeciwko Oracle International Corp (dalej: Oracle)¹ stanowi bezspornie nową jakość i rozpoczyna nową erę w przemyśle wytwórców i dystrybutorów oprogramowania komputerowego. Nabywcom i użytkownikom programów może się wydawać, że monopol gigantów komputerowych został przełamany; dla drugiej strony rzeczywistość po wyroku jawi się jako zniesienie wszelkich zasad, które dotychczas zapewniały kontrolę nad obrotem oprogramowania. Wyrok ten daje podstawy prawne do działalności firm, które z obrotu elektronicznymi kopiami oprogramowania uczyniły swój biznes, sprzeciwiając się warunkom, jakie były odgórnie narzucane na nabywców poprzez zapisy w umowach licencyjnych, zupełnie tak jak prawie

¹ Wyrok TSUE z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 <<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2559113>> [dostęp: 14.02.2013].

dwie dekady wcześniej sklepy komputerowe wprowadziły do swojej oferty sprzedaż oraz wymianę używanych gier i programów w ich materialnej postaci. Mimo iż jest to duże uproszczenie, dokonujące się obecnie zmiany można z łatwością przyrównać do tamtych wydarzeń.

Stan faktyczny

Przedmiotowy spór powstał między dwiema firmami, których planem biznesowym był obrót programami komputerowymi. Pierwsza z nich – spółka powodowa Oracle – oprócz tego, że wprowadza do obrotu oprogramowanie, zajmuje się także jego przygotowaniem i produkcją. Wprowadzenia do obrotu dokonuje na swojej stronie internetowej, za pośrednictwem której zawierana jest umowa licencyjna pomiędzy nabywcą a wspomnianą firmą na dany produkt; następnie jest on ściągany, również ze strony internetowej tej firmy, z jej serwerów. Treść tej umowy, choć po lekturze wyroku wydaje się, że ma znaczenie drugorzędne, zawiera postanowienia, iż nabywcy programów uzyskują bezterminowe, niewyłączne, nieprzenoszalne i wolne od opłat prawo do korzystania z wszystkich produktów i usług Oracle, jedynie na własny użytek gospodarczy. W wyroku wspomniano również o umowie serwisowej, której zawarcie – choć próżno doszukać się stwierdzenia przesądającego, czy jest obowiązkowe, czy dobrowolne – umożliwia klientowi korzystanie z szeregu dodatkowych funkcji strony, takich jak ściąganie uaktualnień itp.

Drugi uczestnik sporu – UsedSoft – jedynie obraca programami komputerowymi, a dokładniej sprzedaje używane licencje na te programy, w większości wyprodukowane przez spółkę powoda, odkupując je od ich pierwotnych nabywców. Nabywcy takiej używanej licencji, ponieważ nie posiadają jeszcze kopii programu, na który licencję kupili, mogą ściągnąć go z tego samego miejsca, z którego pobrali je pierwotni nabywcy tych licencji, czyli ze strony Oracle. Przy tym osoby, które chcą jedynie dokupić licencje na do-

datkowe stanowiska, są proszone o skopiowanie wcześniej uzyskanego programu komputerowego.

Naturalną reakcją Oracle na takie praktyki innego podmiotu było wystąpienie na drogę sądową, by dochodzić swoich praw. W tym celu firma zwróciła się do Rejonowego Sądu w Monachium, w wyniku czego uzyskała nakaz zaprzestania takich aktywności przez UsedSoft, który to podmiot wniósł apelację od tej decyzji, nie zgadzając się z nią. W wyniku zawilości oraz wątpliwości, jakie wystąpiły w toku sprawy, niemiecki Sąd Federalny² wystąpił z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczącego wykładni dyrektywy 2009/24/WE w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych³ do TSUE. Pytania zawarte we wniosku odnosiły się do tego, czy:

- osoba powołująca się na wyczerpanie prawa jest uprawnionym nabywcą w świetle tej dyrektywy,
- prawo to wyczerpuje się poprzez ściągnięcie takiego programu i zapisanie go na nośniku danych,
- osoba, która odkupiła licencję od jej poprzedniego użytkownika, po ściągnięciu programu jest uprawnionym nabywcą w świetle przywołanej dyrektywy i może powoływać się w związku z tym na wyczerpanie prawa.

Analiza wyroku

Najważniejszym problemem, z którym przyszło się zmierzyć TSUE w odpowiedzi na tak postawione pytania, był kształt instytucji wyczerpania prawa. Wyczerpanie prawa jest to ograniczenie prawa majątkowego, polegające na zakazie kontroli, czy raczej sprzeciwienia się, przez uprawnionego dalszemu obrotowi egzemplarza utworu, który został za jego zgodą wprowadzony do obrotu

² Niem. Bundesgerichtshof.

³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz.U. L 111, s. 16).

na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W polskim ustawodawstwie zasadę wyczerpania prawa statuuje art. 51 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁴.

Najważniejszą kwestią, która pozwoliła odpowiedzieć na pierwsze z pytań, było określenie, czy program zakupiony i ściągnięty z serwera producenta należy traktować analogicznie jak zakupienie takiego programu na płycie CD czy innym materialnym nośniku. W odpowiedzi na to pytanie określono, że „Wykładni art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy dokonywać w taki sposób, iż prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego zostaje wyczerpane, jeśli podmiot praw autorskich, który zezwolił, choćby i nieodpłatnie, na pobranie tej kopii z Internetu na nośnik danych, również przyznał, w zamian za zapłatę ceny mającej umożliwić mu uzyskanie wynagrodzenia odpowiadającego wartości gospodarczej kopii dzieła, którego jest on właścicielem, prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z tej kopii”⁵. Tak więc TSUE orzekł, że są to sytuacje co do zasady analogiczne, wskazując jednocześnie w dalszej części orzeczenia, że na podstawie przedmiotowej dyrektywy ochronie podlega każda forma wyrażania programu komputerowego. Co więcej, skoro zawarcie umowy licencyjnej oraz pobranie programu komputerowego z serwera producenta przyrównywane jest do sprzedaży materialnego egzemplarza, należy tę analogię rozciągnąć na inne związane z tą transakcją konsekwencje, w tym również na instytucję wyczerpania prawa oraz, na co zwrócił uwagę TSUE – na poprawki i aktualizacje wytworzone przez posiadacza praw autorskich na mocy umowy z nabywcą, jako że są integralną częścią oryginalnie sprzedanego egzemplarza programu komputerowego czy też innego produktu.

Na drodze do rozstrzygnięcia w tym zakresie stanęła jeszcze składowa instytucja wyczerpania prawa, która odnosi się do dystry-

⁴ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 06.90.631z późn. zm.).

⁵ Wyrok...

bucji, a nie zwielokrotnienia, jakie ma miejsce w przypadku egzemplarzy nieposiadających materialnego nośnika. Na tak postawione pytanie odpowiedź wyglądała następująco: „Wykładni art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24 należy dokonywać w ten sposób, iż w przypadku odsprzedaży licencji na korzystanie obejmującej odsprzedaż kopii programu komputerowego pobranej ze strony internetowej podmiotu praw autorskich, licencji, która została początkowo przyznana pierwszemu nabywcy przez ten podmiot praw autorskich na czas nieograniczony i w zamian za zapłatę ceny mającej mu umożliwić uzyskanie wynagrodzenia odpowiadającego wartości gospodarczej kopii jego dzieła, drugi nabywca tej licencji, podobnie jak każdy następny, mogą się powołać na przewidziane w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, i, co za tym idzie, mogą zostać uznani za uprawnionych nabywców kopii programu komputerowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 tej dyrektywy i korzystać z przewidzianego w tym przepisie prawa do zwielokrotnienia”⁶. Jak w przywołanym fragmencie orzeczenia widać, TSUE, natrafiwszy na taki problem, skorzystał z definicji legalnego (uprawnionego) użytkownika, która wskazuje, iż każdy nabywca programu komputerowego, w tym konkretnym wypadku licencji, oraz zwielokrotnienia programu, które to czynności łącznie składają się na jego nabycie, jest co do zasady w identycznej sytuacji, co nabywca pierwotny jako legalny użytkownik. Taka interpretacja przepisów oraz ich zastosowanie w przedmiotowej sprawie ma bardzo ważne implikacje, gdyż ograniczenia umowne, które wprowadziło Oracle, oraz z pewnością wielu innych producentów będących dystrybutorami programów komputerowych drogą elektroniczną, w postaci zakazu dalszego obrotu ich programami i licencją, były nieskuteczne.

Zaznaczenia jedynie wymaga, że komentowane orzeczenie nie wspierało w całości rozwiązań pozytywnych dla sprzedawców używanego oprogramowania. Trybunał zastrzegł, że dzielenie licencji np. w wypadku, gdy dana osoba kupiła ich więcej, niż po-

⁶ Ibidem.

trzebuje, i tylko część z nich chciała odsprzedać, nie wywołuje konsekwencji takich jak rozporządzenie danym produktem, a więc nie skutkuje wyczerpaniem prawa. Jest to istotne, chociaż zgodne z logicznym rozumowaniem i interpretacją przepisów ograniczenie, gdyż – jak można łatwo przewidzieć – duże przedsiębiorstwa, będące głównymi odbiorcami specjalistycznego oprogramowania komputerowego, najczęściej zakupują licencje w większej liczbie. Ponadto TSUE zwrócił uwagę, że sprzedaż programu komputerowego, w tym wypadku ściągnięcia programu i zakupu licencji, powinna łączyć się z usunięciem jego kopii z pamięci komputera zbywcy, gdyż wtedy dochodzi do przeniesienia własności, a nie do jej wielokrotnienia. Argumentacja powoda, iż sprawdzenie, czy tak w rzeczywistości się dzieje, jest niemożliwe, spotkało się z kontrargumentem ze strony TSUE, że jest to sytuacja analogiczna do obrotu materialnym egzemplarzem, w której również nadzorowanie obrotu używanymi egzemplarzami towaru jest niemożliwe.

Ocena możliwych konsekwencji

Głównym skutkiem takiej, a nie innej decyzji TSUE w przedmiotowej sprawie jest „zalegalizowanie” wtórnego obrotu oprogramowaniem komputerowym w przypadku ściągnięcia go ze strony internetowej, a nie zakupienia jego materialnego egzemplarza, bez względu na zawierane przez uprawnionego do takiego programu komputerowego klauzule umowne, które miały temu przeciwdziałać. Jak już powyżej zwrócono uwagę, mimo niewątpliwie pozytywnego oddźwięku tej decyzji w branży trudniącej się obrotem używanymi programami lub też licencjami na takie programy podkreślono również istotne ograniczenia takich praktyk. Pierwszym wyłomem był wspomniany już zakaz dzielenia licencji i sprzedawania ich części, gdyż w takiej sytuacji nie dochodzi do wyczerpania prawa, na którym opiera się cały zamysł biznesu UsedSoft. Kolejnym jest, również przypomniany, obowiązek usunięcia z pamięci swojego urządzenia kopii oprogramowania, które

zostało sprzedane, z czym łączy się wyraźnie wysłowione przez TSUE w wyroku do tej sprawy zezwolenie producentom na wykorzystanie wszelkich zabezpieczeń technicznych zapewniających wypełnianie tego obowiązku. Kolejnym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, choć nie wiadomo, czy w przyszłości okaże się istotny, jest brak ograniczenia czasu – TSUE bardzo często podkreślał, że odnosi się do licencji nieograniczonych w czasie. Można przewidzieć, że skoro takie sformułowanie znalazło swoje miejsce w przywołanej decyzji wielokrotnie, to nie pozostaje ono bez znaczenia. Wydaje się, iż było podkreślane dla uwydatnienia faktu, że tylko obrót programem komputerowym wraz z nieograniczoną w czasie licencją na ten program może zostać zrównany ze sprzedażą materialnego egzemplarza programu. Wielokrotne użycie takich zwrotów może pozostawiać producentom i dystrybutorom programów komputerowych wiele miejsca na próby stworzenia nowego modelu biznesowego, który pozwoliłby na obejście tych jasno zakreślonych kryteriów.

Zakończenie

Wydaje się, że omawiany wyrok może mieć ogromny wpływ na branżę programów komputerowych z uwagi na wprowadzenie zupełnie nowego rozumienia egzemplarza utworu. Ponadto wydaje się zgodny ze zdrowym rozsądkiem, który wskazuje, iż przyczyną przechodzenia producentów na dystrybucję swoich wyrobów w sieci nie była chęć ograniczenia jedynie kosztów produkcji, ale również praw konsumentów, co zasługuje na negatywną ocenę i powinno zostać ukrócone, jak też się stało. Nie wiadomo jeszcze, jakie konsekwencje będzie on miał dla branż pokrewnych, np. związanych z obrotem używanymi kopiami plików muzycznych, gdyż przywołane orzeczenie zapadło w konsekwencji interpretacji postanowień dyrektywy odnoszącej się do ochrony programów komputerowych, ale na pewno nie zostanie niezauważone przez innych przedsiębiorców.