



# **P**RAWO DLA GAMEDEVU

## Spis treści

<b>Prawne aspekty w branży gier wideo</b> Jakub Barański, dr Monika A. Górską, Lena Marcinoska, Krzysztof Wojdyło	3
<b>Humvee, iPhone, Pip-boy. Czy w grze wideo można pokazać przedmioty z prawdziwego świata?</b> Dawid Sierżant	4
<b>Reklama w grze – jak to rozegrać?</b> Lena Marcinoska	8
<b>Gry wideo a waluty wirtualne i przeciwdziałanie praniu pieniędzy</b> Rafał Kuchta	14
<b>Praca zdalna, „employer of record” – czyli jak zatrudniać w branży gier</b> Magdalena Świtajska	18
<b>Outsourcing w gamedevie – czy warto?</b> Marcin Wujczyk	22
<b>Zastosowanie IP Box w branży gier</b> Joanna Prokurat	27
<b>Zmierzch rynku wtórnego e-booków i gier wideo?</b> dr Monika A. Górską	37
<b>Prawo kontra wyobraźnia</b> Ewa Nagy	42
<b>Tytuł gry wideo i jego ochrona jako znaku towarowego</b> Monika Wieczorkowska, Lena Marcinoska, Sandra Lipińska	46
<b>Game jamy, hackathony, konkursy a prawa autorskie</b> dr Monika A. Górską	52
<b>Podstawowe kwestie, na które powinien zwracać uwagę developer, negocjując umowę o wydanie gry</b> Jakub Barański	55
<b>Mam pomysł na grę... jak go chronić?</b> dr Monika A. Górską	64
<b>Ochrona gry wideo: wzór przemysłowy, patent czy tajemnica przedsiębiorstwa?</b> dr Monika A. Górską	67

## Prawne aspekty w branży gier wideo

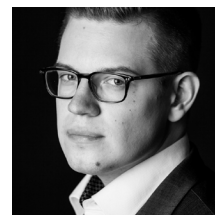
**W ostatnich latach branża game-dev rośnie niezwykle dynamicznie. Upowszechnianie się smartfonów, nowe modele biznesowe i platformy dystrybucyjne sprawiły, że rynek gier wideo wystrzelił, stając się jedną z kluczowych gałęzi przemysłu kreatywnego. Jego rozwój pobudza wyobraźnię i apetyty nie tylko wydawców i producentów gier wideo, ale także największych graczy m.in. z sektora IT czy filmowego, którzy coraz chętniej orientują się na rynek gier. Rynek ten staje się także obiecującym obszarem dla inwestorów, w szczególności azjatyckich. Rozwoju branży nie zahamowała nawet pandemia COVID-19. Przeciwnie, branża gier doskonale wykorzystała ten czas, umacniając pozycję i notując kolejne wzrosty.**

Konkurencyjność na rynku gier wideo także rośnie, a mniejsi producenci i wydawcy muszą rywalizować ze światowymi gigantami. Nie zraża to do działania polskich producentów i wydawców gier. Obok kilku większych studiów na polskim rynku wciąż wyrastają mniejsze, acz nie mniej ambitne podmioty produkujące gry. Cieszy, że ich działania wspierane są przez różnorakie programy i akceleratory.

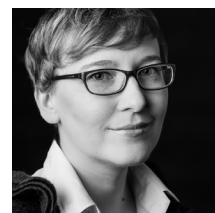
Mimo że obraz polskiej branży gier jest niejednorodny i trudno go opisać, to z pewnością można powiedzieć o niej jedno – jej wartość rośnie z roku na rok, podobnie zresztą jak jakość rodzimych produkcji. Polska może w ciągu kilku najbliższych lat stać się największym ośrodkiem produkującym gry wideo w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jesteśmy świadomi, że branża gier zmagą się z różnorodnymi i specyficznymi dla niej problemami prawnymi. W niniejszej publikacji poruszamy m.in. kwestie prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa podatkowego, ale także mniej oczywiste aspekty regulacyjne. Zapraszamy do lektury.

*Jakub Barański, Monika A. Górską, Lena Marcinoska, Krzysztof Wojdyło*



JAKUB BARAŃSKI



DR MONIKA A. GÓRSKA



LENA MARCINOSKA



KRZYSZTOF WOJDYŁO

## Humvee, iPhone, Pip-boy. Czy w grze wideo można pokazać przedmioty z prawdziwego świata?



DAWID SIERŻANT

**Scenarzyści gier wideo często osadzają fabułę gry w czasach współczesnych lub historycznych. Pojawia się wówczas potrzeba odwzorowania w grze znanych elementów rzeczywistości. Częścią tej rzeczywistości są przedmioty takie jak samochody, ubrania, biżuteria, broń, produkty spożywcze, elektronika. Czy można je pokazać w grze, czy trzeba pytać kogoś o zgodę?**

Odpowiedź na powyższe pytanie jest istotna biznesowo. Nieprawidłowa ocena niesie dla producenta i wydawcy gry istotne ryzyka prawne. Obejmują one zarówno ryzyko roszczeń ze strony właścicieli praw do odwzorowanych przedmiotów, jak i ryzyka kontraktowe wynikające z umów pomiędzy producentem a wydawcą, dystrybutorem czy producentem konsoli (w różnych konfiguracjach, w zależności od modelu biznesowego). Ryzyko rośnie przy tytułach AAA (tzw. „superprodukcjach”), zazwyczaj notujących wysoką sprzedaż i dystrybuowanych w wielu krajach świata. Sytuacji nie ułatwiają istotne różnice pomiędzy systemami prawnymi największych rynków gier wideo (USA, Chiny, Japonia, Korea Płd., kraje Europy Zachodniej).

Gra wykorzystująca elementy rzeczywistości zyskuje na atrakcyjności, ale opłaty licencyjne zwiększają, czasem istotnie, koszty jej produkcji.

### Wykup licencję

Licencjonowanie jest istotą niektórych gier i niekiedy stanowi o ich sile rynkowej. Licencja zazwyczaj obejmuje całe „uniwersum” (przedmioty, znaki towarowe, bohaterowie, wątki fabularne). W szczególności dotyczy to produkcji na bazie innych utworów takich jak filmy, książki, komiksy, ale także gier sportowych (FIFA, seria NBA), wyścigowych (F1, Need for Speed) czy symulatorów (Microsoft Flight Simulator).

W przypadku pozostałych gier umieszczenie przedmiotów z realnego świata jest dodatkiem wzmagającym realizm, nie stanowi jednak o istocie produkcji (gry akcji, gry przygodowe). Coraz częściej występuje też sytuacja odwrotna,

ryzyka

w której to producent danego przedmiotu ze świata realnego płaci za to, aby twórcy umieścili go w grze.

Na gruncie prawa polskiego ochrona przedmiotów występujących w grach będzie realizowana głównie przez ochronę prawnoautorską. Przedmioty ze świata rzeczywistego odwzorowane w grze (np. meble, ubrania) mogą, ale nie muszą być utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Konieczną przesłanką jest wystąpienie cech oryginalności i indywidualności. Obiekt musi mieć charakter nowatorski i oryginalny, a nie być jedynie powieleniem powszechnie funkcjonujących idei, pomysłów i projektów<sup>1</sup>. A zatem przedmioty banalne i typowe (kubek, zwykłe krzesło, butelka, okno) zazwyczaj nie będą korzystać z ochrony. Do kwestii tej należy podchodzić jednak z ostrożnością z uwagi na bardzo liberalną interpretację pojęcia utwór przyjmowaną w polskim orzecznictwie (za utwór uznano m.in. trasę maratonu czy projekt typowego znicza nagrobkowego). Zatem co do zasady umieszczenie takiego przedmiotu w grze wymaga zgody właściciela praw autorskich majątkowych.

Utwory przedstawione w grze mogą być także uznane za opracowania (utwory zależne) tych istniejących w realnym świecie, zwłaszcza w przypadkach w których „przekształcenie multimedialne”, np. teksturuwanie, samo w sobie ma charakter twórczy. Umieszczając takie utwory w opublikowanej grze, wydawca zasadniczo dokonuje ich rozpowszechnienia, i to na użytek komercyjny. A zatem co do zasady do takiego działania wymagana jest zgoda właściciela praw autorskich majątkowych.

Niezależnie od powyższego przedmiot, który ma być wykorzystany w grze, może być chroniony w oparciu o wzory przemysłowe oraz – jeżeli na produkcie będą widnieć oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorcę takie jako logotypy – znaki towarowe.

### **Domena publiczna, licencje otwarte, dozwolony użytek**

Ciekawym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku produkcji osadzonych w czasach historycznych, jest skorzystanie z utworów, do których prawa autorskie majątkowe już wygasły. Majątkowe prawa autorskie trwają zasadniczo 70 lat od śmierci twórcy (lub od pierwszego rozpowszechnienia, jeśli twórca jest nieznan), a po tym okresie wchodzi do domeny publicznej. Może dotyczyć to zwłaszcza takich elementów jak broń (np. miecze), meble, elementy wystroju, obrazy. Z pomocą przychodzi muzea, które najczęściej oznaczają eksponaty odpowiednimi notami dotyczącymi praw autorskich (można na

1) zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 31 grudnia 2014 r., I ACa 989/14.

utwory

utwory zależne

prawa wygasły

przykład sprawdzić, które eksponaty Muzeum Narodowego weszły do domeny publicznej).

Inną opcją jest skorzystanie z utworów na licencjach otwartych, np. *creative commons*. W takiej sytuacji należy jednak szczegółowo zweryfikować warunki tych licencji, w szczególności to, czy obejmują one zgodę na użycie komercyjne oraz tworzenie opracowań.

creative commons

Od wymogu uzyskania zgody (wykupienia licencji) istnieje wyjątek w ramach tzw. dozwolonego użytku. Chodzi o art. 29 (2) Prawa autorskiego, zgodnie z którym wolno, w sposób niezamierzony, włączyć utwór do innego utworu, o ile włączony utwór nie ma znaczenia dla utworu, do którego został włączony. Chodzi tu w szczególności o utwory znajdujące się „w tle”, stanowiące nieistotny szczegół. Do włączenia utworu dochodzi niejako przy okazji, a włączony utwór nie ma znaczenia dla gry jako całości. Przepis ten może mieć zatem zastosowanie np. do incydentalnego odwzorowania w grze chronionych prawem autorskim elementów wyposażenia wnętrza (stół, okno, łódka, krzesło) czy przedmiotów dnia codziennego (zabawki, papierosy, telefon, jedzenie, ubiór).

dozwolony użytek

Regulacja ta, choć wąska, jest słuszna. Mając na względzie liberalną interpretację pojęcia „utwór” wykształconą w polskim orzecznictwie, nieracjonalne byłoby wymaganie od twórców gier, filmów czy fotografii uzyskiwania licencji na ukazanie wszelkich elementów stanowiących tło. Warto jednak zwrócić uwagę, że na skutek niepoprawnego tłumaczenia tekstu dyrektywy<sup>2</sup> w treści przepisu znalazł się zwrot „niezamierzony”. Zwrot ten w polskim dorobku prawnym interpretuje się poprzez odwołanie do sfery subiektywnej (zamiaru, stanu wiedzy). Taka interpretacja oznaczałaby więc, że dozwolony użytek jest możliwy w sytuacji, w której producent gry w ogóle nie zamierzał dokonywać włączenia do gry innego przedmiotu chronionego prawem autorskim. W praktyce wykazanie braku zamiaru może być kłopotliwe. Tymczasem oryginalny tekst dyrektywy posługuje się zwrotem *incidental*, który nie odwołuje się do stanu wiedzy, ale raczej do charakteru użycia utworu względem jego całości. Należy więc postulować doprecyzowanie tego przepisu.

Widać jednak, że zastosowanie omawianego wyjątku w praktyce produkcyjnej będzie niezwykle trudne, bowiem w każdym przypadku konieczna jest indywidualna ocena, a ustalenie, czy dany przedmiot stanowi tło, będzie w dużej mierze uznaniowe. Można bowiem zastanawiać się, czy incydentalnym użyciem jest np. pokazanie określonego modelu samochodu w cut-

2) art. 5 ust. 3 lit. i dyrektywy 2001/29/WE

scence<sup>3</sup> albo umożliwienie graczowi ubranie bohatera w określony strój czy wejście w interakcję z designerską lodówką czy krzesłem. Powoływanie się na dozwolony użytek będzie zatem w większości przypadków następowało dopiero na etapie obrony przed roszczeniami, a nie na etapie tworzenia gry.

### **Humvee i przemysł zbrojeniowy – przykład z amerykańskiego rynku**

W niedawnym wyroku z 31 marca 2020 r. w sprawie [AM General przeciwko Activision Blizzard Inc.](#) sąd w Nowym Jorku uznał za dopuszczalne umieszczenie w serii Call of Duty popularnego amerykańskiego pojazdu wojskowego Humvee. Specyfika prawa amerykańskiego nie pozwala na proste przeniesienie rozważań zawartych w tym wyroku na realia europejskie – istotą argumentacji o braku naruszenia było powołanie się na pierwszą poprawkę do Konstytucji USA (i tzw. doktrynę fair-use). Problematyka odwzorowywania przedmiotów ze świata rzeczywistego w grach nie jest jednak nowa. W 2012 r. do sądu amerykańskiego trafiła [sprawa z powództwa Electronic Arts](#) o ustalenie, że możliwe było odwzorowanie w grze Battlefield 3 śmigłowca wojskowego firmy Bell Helicopters. Sprawa ostatecznie zakończyła się ugodą. W 2013 r. Electronic Arts ogłosiło, że przestanie uiszczać opłaty licencyjne na rzecz producentów broni takich jak McMillan Group, a jednocześnie zamierza nadal pokazywać autentyczne modele uzbrojenia w swoich grach wideo.

doktryna fair-use

### **Zrób to sam, czyli Gnocchi i Nuka Cola**

Alternatywną dla zamieszczania w grze przedmiotów ze świata realnego jest stworzenie własnych. Producenci gier często decydują się na takie działania. Doprowadziło to do powstania wielu produktów istniejących wyłącznie w wirtualu. Niektóre uzyskały nawet status kultowych. Do takich należy przykładowo napój Nuka Cola czy elektroniczny gadżet Pip-Boy z serii Fallout, broń Railgun z serii Quake, pancerz N7 z Mass Effect czy popularny podczas Halloween kostium Skorpiona z Mortal Kombat. Twórcy serii GTA wykazali się poczuciem humoru, tworząc i umieszczając w grze luksusową włoską markę zegarków Gnocchi.

Wykorzystanie tej opcji również może być jednak obarczone pewnym ryzykiem, a mianowicie ryzykiem przekroczenia granicy dozwolonej inspiracji. Jej przekroczenie może narażać na zarzut, że stworzony wytwór jest opracowaniem utworu już istniejącego (tzw. utworem zależnym). Chodzi w szczególności o przedmioty różniące się od oryginału nieznacznie, takie w których

utwór zależny  
a inspiracja

3) Cut-scene, cutsцена – sekwencja w grze komputerowej, podczas której gracz nie kontroluje rozgrywki lub kontrola ta jest znacząco ograniczona.

odbiorca dostrzeże pierwowzór. Jak widać, w świecie gier istnieje wiele pułapek trudniejszych do przejścia niż boss z wyższych leveli.

*David Sierżant, radca prawny, praktyka własności intelektualnej*

## Reklama w grze – jak to rozegrać?

**Tendencja do reklamowania się w kanałach online rośnie od lat, ale gry wideo wciąż nie są popularną platformą reklamy. Wprawdzie duże zagraniczne podmioty chętnie korzystają z tej możliwości (spośród wydawców np. Electronic Arts, z marek np. adidas, Coca-Cola czy Daimler), ale trudniej znaleźć przykłady tego rodzaju współpracy wśród polskich podmiotów.**

Z jednej strony może to wynikać z niezależnego charakteru polskich produkcji i rzadszego osadzania gier w przestrzeniach realistycznych (a zasadniczo w takich łatwiej jest umieścić reklamę). Z drugiej strony wielu reklamodawców zdaje się nie wiedzieć o takiej formie reklamy, a wielu wydawców – o takiej możliwości sfinansowania gry.

Uważamy jednak, że w związku z rosnącym znaczeniem polskiej branży gier i jej pozytywnym odbiorem zainteresowanie umieszczaniem treści reklamowych w grach wideo będzie rosło. Dobrze byłoby więc, aby wydawcy gier i reklamodawcy wiedzieli, na co zwracać uwagę w umowie o tzw. in-game advertising.

### **Czym jest in-game advertising?**

Na początku warto wyjaśnić, że przez in-game advertising rozumiemy takie umieszczenie reklamy produktów lub usług w grze wideo, które powoduje, że stają się one integralną częścią świata (uniwersum) gry i pełnią w nim określoną funkcję. Funkcja ta może być statyczna, np. gdy billboard z reklamą produktu jest elementem tła czy scenografii gry, albo dynamiczna, gdy produkt lub usługa są używane przez bohaterów lub gdy bohaterowie wchodzi z produktem w interakcje. In-game advertising jest więc zbliżony do lokowania produktu (product placement).



LENA MARCINOSKA

in-game advertising  
jak lokowanie  
produktu



Za in-game advertising nie będziemy uznawać klasycznych reklam pojawiających się w menu gry, przy jej uruchamianiu lub „w przerwach”. Taka reklama nie powoduje, że produkt czy usługa stają się elementem treści gry.

Od in-game advertising trzeba też odróżnić tzw. adverggames, czyli gry reklamowe. W zasadzie mają one niewiele wspólnego z grami. Są zwykle tworzone przez koncerty wyłącznie w celu promocji własnego produktu lub usługi. Klasyczna reklama i adverggames nie będą przedmiotem naszego zainteresowania.

adverggames  
to co innego

### **Kilka przykładów reklamy w grze**

Typowymi produkcjami, w których od lat wykorzystuje się in-game advertising, są oczywiście gry wyścigowe (np. *Need For Speed*, w których możemy poruszać się m.in. samochodem BMW, Nissan czy Porsche) i sportowe (np. z serii *FIFA* czy *NBA*, w których bannery na sportowych arenach są odzwierciedleniem reklam ze świata rzeczywistego).

W znanej od dawna produkcji *Tom Clancy's Splinter Cell: Pandora Tomorrow* postać, w którą wciela się gracz, używa telefonów marki Sony Ericsson, żeby fotografować terrorystów, przysyłać ich zdjęcia do centrali w celu identyfikacji i komunikować się z innymi postaciami. W grze *Worms 3D* robak kierowany przez gracza po spożyciu napoju Red Bull przyspiesza i nabiera energii. W *Super Monkey Ball* banany zbierane przez gracza początkowo były bananami marki Dole. W sequelach gry producent (firma Sega) ogłosił jednak partnerstwo z głównym konkurentem Dole – właścicielem marki bananów Chiquita. Z kolei w *Crazy Taxi* gracz rozwozi pasażerów po mieście, w tym do restauracji KFC, Pizza Hut czy sklepów odzieżowych Levi's.

marki w grach

Dobrym przykładem jest też seria gier *The Sims*. Simsy korzystały m.in. z komputerów Intel szybko zwiększających ich zasób wiedzy, samochodu elektrycznego Renault Twizy podnoszącego prestiż posiadacza i optymalizującego wydatki oraz urządzenia Dove Hair Spa pełniące funkcję prysznic i chroniącego włosy. Równie popularną platformą reklamową stało się *Second Life*, w którym np. Calvin Klein promował swoje nowe perfumy, a Lacoste wiosenną kolekcję ubrań. W tej ostatniej grze pojawiają się także nieśmiało polskie wątki reklamowe, np. operatora komórkowego Play czy – co ciekawe – Tygodnika Powszechnego.

Jak widać z krótkiego przeglądu, przekrój marek wykorzystujących gry komputerowe do reklamy jest szeroki, a rodzaje gier stanowiących platformę reklamową dość zróżnicowane.

## Na co zwracać uwagę w umowie dotyczącej in-game advertising

### Przedmiot umowy – jak produkt / usługa mają być przedstawione w grze

Sprawa wydaje się banalna – odwzorować produkt w grze. Nic bardziej mylnego. Zanim reklamodawca zdecyduje się wkomponować reklamę w świat gry, powinien dobrze poznać jej bohaterów, konwencję, scenariusz i mechanikę. Ma to tym większe znaczenie, gdy reklamowany produkt ma wchodzić w interakcje z postaciami. Ważne jest wówczas m.in. to, jaka postać używa produktu (np. złodziej czy policjant), do czego i w jakich okolicznościach produkt ma być wykorzystywany, czy w grze przewidziano produkty alternatywne (a jeśli tak, to czy innych marek, czy tzw. „no name”), czy też reklamowany produkt będzie jedynym wykorzystywanym w grze w określonej funkcji itd. Wszystkie powyższe okoliczności oraz zobowiązania wydawcy do określonego zaimplementowania produktu w grze trzeba precyzyjnie opisać w umowie. Zaniedbania w tym obszarze mogą okazać się zabójcze dla reklamowanego produktu.

ważny jest kontekst

Przykładem może być gra *Alan Wake*. Główny bohater, poruszając się w ciemnościach, dysponuje cudowną latarką, która chroni go przed niebezpieczeństwami i stanowi jego główną broń. Wydawałoby się, że to idealna platforma reklamowa dla baterii Energizer. Problem w tym, że w grze reklamowane baterie bardzo szybko się wyczerpywały. Efekt przekazu? Gracze uznali baterie Energizer za produkt słabej jakości. Z całą pewnością nie o to chodziło właścicielowi marki. Niezręczności pewnie udało się uniknąć, gdyby w umowie dokładnie ustalono żywotność baterii (np. aby odzwierciedlała tę gwarantowaną przez producenta) i gdyby reklamodawca zadbał o to, żeby latarka była zasilana także innymi „niemarkowymi” bateriami, co pozwoliłby pokazać różnice wytrzymałości tych zwykłych i tych reklamowanych.

skutek odwrotny  
do zamierzonego

### Odpowiedzialność wydawcy za reklamę niezgodną z umową

Warto się też zastanowić nad odpowiedzialnością wydawcy za niezgodne z treścią umowy zaimplementowanie reklamy produktu lub usługi w grze. Gdyby reklamodawca formułował takie roszczenie na gruncie prawa polskiego, musiałby się oprzeć na art. 471 k.c. Powinien zatem wykazać niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez wydawcę, wystąpienie po swojej stronie szkody (np. spadek liczby sprzedanych baterii) i związek przyczynowo-skutkowy między szkodą a zaimplementowaniem in-game advertising. Punktem wyjścia dla możliwości skutecznego formułowania roszczeń jest więc precyzyjne uzgodnienie w umowie zasad przedstawienia reklamowanego produktu w grze.

precyzyjne ustalenia  
umowy

Można się tu odwołać do sporu dotyczącego wykonania umowy zawartej między zespołem No Doubt a spółką Activision. Co prawda umowa nie dotyczyła reklamy, tylko wykorzystania wizerunku członków zespołu w grze *Band Hero*, niemniej jednak można doszukać się tu analogii. Po wydaniu gry przez Activision zespół kwestionował, że jego wirtualny odpowiednik wykonuje w grze nie tylko utwory No Doubt, ale także piosenki innych zespołów. Sprawa zakończyła się zawarciem ugody. Zarówno w tym przypadku, jak i w przypadku in-game advertising kluczem do rozstrzygnięcia byłoby jednak zbadanie postanowień umowy i warunków współpracy uzgodnionych przez strony.

### **Integralność gry a wprowadzenie do niej reklamy**

Warunkiem bezpiecznego przeprowadzenia in-game advertising przez wydawcę jest nie tylko zagwarantowanie przeniesienia na jego rzecz majątkowych praw autorskich przez twórców zaangażowanych w tworzenie gry, np. grafików, programistów, scenarzystów, ale także prawidłowe uregulowanie kwestii wykonywania przez nich osobistych praw autorskich. To ostatnie bywa czasem pomijane w umowach. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że wydawca z jakichś powodów będzie chciał np. po ukończeniu pracy nad grą zlecić osobom trzecim albo tylko części twórców wprowadzenie do gry reklamy produktu, która pierwotnie nie była przewidziana. W takich wypadku, jeśli wydawca nie zadbał z góry o kwestię praw autorskich, może narazić się na roszczenia twórców m.in. z tytułu naruszenia osobistego prawa twórcy do integralności stworzonego przez niego utworu.

osobiste  
prawa autorskie

### **Parę innych drobiazgów**

Reklamodawca powinien zwrócić w umowie uwagę na szereg innych kwestii, np. na jakich platformach gra ma być sprzedawana lub udostępniana graczom, jakie są plany wydawcy co do promocji gry, w tym ile czasu wydawca zamierza przeznaczyć na działania promocyjne. Warto zweryfikować terytoria, na których udostępniana będzie gra, w szczególności czy reklamowany w grze produkt jest adekwatny do danego rynku, w tym np. dopasowany kulturowo, czy jest sprzedawany na danym rynku pod marką umieszczoną w grze itd. Warto też z góry zadbać o własną kampanię promocyjną, którą będzie stosował reklamodawca (zwłaszcza gdy umieszczenie produktu w grze jest częścią szerszej akcji, np. związanej z premierą produktu na danym rynku) i jej spójność z działaniami wydawcy. Jeśli reklamodawca, promując produkt, chce się posługiwać elementami świata gry we własnym przekazie

platforma, rynki,  
lokalizacja

(np. postaciami, które w grze używają produktu), warto ustalić zasady korzystania z tych elementów i warunki stosownej licencji na rzecz reklamodawcy.

### **Kwalifikacja in-game advertising od strony prawnej**

Do kwestii umownych dochodzi jeszcze dostosowanie in-game advertising do obowiązującego prawa. W Polsce brak jest jednego aktu prawnego regulującego kompleksowo kwestie reklamy. Przepisy dotyczące reklamy znajdują się w wielu aktach prawnych. Część z nich może mieć zastosowanie do in-game advertising. Będą to przede wszystkim ustawy określające zakazy lub ograniczenia reklamy pewnych rodzajów towarów lub usług, np. alkoholu<sup>4</sup> i tytoniu<sup>5</sup>, leków<sup>6</sup> czy gier hazardowych<sup>7</sup>. Większość z tych ustaw przewiduje odpowiedzialność karną za złamanie zakazów, co powinni brać pod uwagę zarówno wydawcy gier, jak i reklamodawcy korzystający z gier jako platformy reklamowej.

rozproszone przepisy

Do reklamy w grze mogą znaleźć zastosowanie także przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewidujące odpowiedzialność przedsiębiorcy (potencjalnie zarówno wydawcy, jak i reklamodawcy) np. za reklamę wprowadzającą w błąd, reklamę sprzeczną z dobrymi obyczajami, reklamę sprawiającą wrażenie neutralnej informacji, która zachęca do nabywania towarów lub usług, lub niedozwoloną reklamę porównawczą.

Biorąc pod uwagę rozwój sektora game-dev, w tym in-game advertisingu, niewykluczone, że w przyszłości dojdzie także do pewnej „samoregulacji branży” w obszarze reklamy lub przystępowania podmiotów z branży gier do istniejących systemów samoregulacji. W Polsce funkcję tę pełni przede wszystkim Rada Reklamy, która powstała z inicjatywy środowisk rynku reklamowego i marketingowego i czuwa m.in. nad etyką przekazów reklamowych.

możliwa  
samoregulacja

Rozważając wymogi in-game advertisingu na gruncie polskiego prawa, warto wspomnieć o innej kontrowersyjnej kwestii, a mianowicie informowaniu graczy o tym, że gra zawiera przekaz reklamowy lub lokowanie produktu. Czy gra w ogóle powinna zawierać informację na ten temat? Taki wymóg nie jest wprost przewidziany w polskim prawie w odniesieniu do gier wideo. Sprzyja to jednak tzw. „ukrytej” reklamie i „ukrytemu lokowaniu” produktu, które **mogą mieć kosztowne konsekwencje** (również we współpracy z influ-

4) Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

5) Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

6) Ustawa z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

7) Ustawa z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

encерem)<sup>8</sup>. Ustawa o radiofonii i telewizji, która reguluje powyższą kwestię, ma bardzo wąski zakres zastosowania (jedynie wobec nadawców telewizyjnych, radiowych oraz dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie) i nie obejmuje przekazów reklamowych w grach. Wydaje się jednak, że umieszczanie reklam w grze powinno być poddane pewnym zasadom i warunkom. Stąd należałoby postulować jasne uregulowanie obowiązków np. wydawców w tym zakresie. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ukrywanie przekazu reklamowego w grze mogłoby być kwestionowane na podstawie wspomnianej już ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub w niektórych przypadkach ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

### **Korzyści z reklamy w grze dla obu stron umowy**

Dla wydawcy in-game advertising może być dodatkowym źródłem finansowania gry. Ponadto ulokowanie rzeczywistych produktów w grze podnosi realizm jej uniwersum (tak stwierdziło w [badaniu przeprowadzonym przez Grupę Nielsen](#) w 2008 r. 60% badanych graczy), a tym samym zwiększa poziom immersji, czyli pograżenia gracza w wirtualnej rzeczywistości. To zaś jest kluczowe dla gier sportowych, wyścigowych, symulatorów i wszelkich innych gier osadzonych w teraźniejszości.

źródła finansowania

Dla reklamodawcy gra to platforma do utrwalenia lub zwiększenia rozpoznawalności marki. Po pierwsze, pozwala trafić do obiecującej grupy docelowej ([przeciętny gracz](#) jest dobrze sytuowanym mężczyzną, niewiele rzadziej także kobietą ok. 35 roku życia). Po drugie, czas rozgrywki (przeciętnie kilkanaście lub kilkadziesiąt godzin) zapewnia długą ekspozycję produktu. Po trzecie, dzięki wirtualnej interakcji z produktem gracz może poznać jego kluczowe cechy (np. wytrzymałość, energooszczędność) i wirtualnie przetestować go w grze. Po czwarte, ponieważ gry skupiają liczną i wpływającą na graczy społeczność, in-game advertising otwiera pole do wykorzystania tzw. „marketingu szeptanego”.

budowanie rozpoznawalności produktu

8) Identyczny problem i brak regulacji dotyczy w Polsce wszystkich przekazów dostępnych w internecie, np. na blogach, forach i platformach udostępniania wideo. Sytuacja tych ostatnich, do których można zaliczyć np. serwisy takie jak YouTube, może się zmienić w związku z nowelizacją (z 14 listopada 2018 r.) dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, która wprowadza obowiązki informacyjne dotyczące reklam, sponsorowania czy lokowania produktów dla dostawców platform udostępniania wideo. Państwa członkowskie mają obowiązek implementować nowelizację dyrektywy AUM do 19 września 2020.

Osiągnięcie tych korzyści jest oczywiście możliwe tylko wtedy, gdy spełnione zostaną podstawowe warunki: treść reklamowa i sposób jej przedstawienia są spójne z konwencją gry, właściwie dopasowane do odbiorcy, nienarzucające się i po prostu dobre. Niewątpliwie jednak dobrze przeprowadzony od strony marketingowej i prawidłowo zabezpieczony od strony prawnej in-game advertising może nieść wiele korzyści, często niemożliwych do osiągnięcia w inny sposób.

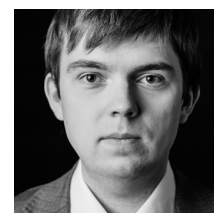
*Lena Marcinoska, adwokat, praktyka własności intelektualnej*

## Gry wideo a waluty wirtualne i przeciwdziałanie praniu pieniędzy

**Co może łączyć gry wideo z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Na pierwszy rzut oka niewiele. W końcu adresatami obowiązków przewidzianych przepisami **ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy** są głównie podmioty kojarzone ze świadczeniem rozmaitych usług finansowych, takie jak banki czy instytucje płatnicze. Próżno zaś szukać w tych przepisach bezpośrednich odniesień do gier wideo czy podmiotów zaangażowanych w ich tworzenie i funkcjonowanie.**

### Klucze do bram pralni

Jednocześnie w ostatnim czasie coraz częstsze są doniesienia o wykorzystywaniu gier wideo do prania pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. W *Fortnite* przestępcy posługiwali się skradzionymi danymi kart kredytowych do nabywania *V-Bucks* (używanych w grze do mikrotransakcji), które następnie odsprzedawali graczom w zamian za tradycyjne waluty. Do podobnych oszustw kartowych dochodziło również w przypadku gry mobilnej *Clash of Clans*. Natomiast pod koniec 2019 r. w *Counter-Strike'u* **wyłączono możliwość odsprzedaży kluczy do skrzynek** w ramach *Steam Community Market*, ponieważ oszuści wykorzystywali tę funkcję do transferowania nielegalnie zdobytych środków. *Valve* wskazywało wtedy, że niemal wszystkie transakcje sprzedaży kluczy mogły mieć związek z oszustwami.



RAFAŁ KUCHTA

oszustwa

Wszystkie wymienione powyżej przypadki łączy fakt występowania różnego rodzaju wirtualnych aktywów, które ze względu na swoje zastosowanie w rozgrywce i popularność gry miały wymierną wartość majątkową także poza środowiskiem gry. Można powiedzieć, że dobrami wirtualnymi dostępnymi w grze zaczęto posługiwać się jako zamiennikiem tradycyjnej waluty. Z tej perspektywy warto się zastanowić, na ile do tego rodzaju przypadków mogą znajdować zastosowanie przepisy, które nakładają obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy na podmioty zaangażowane w działalność związaną z walutami wirtualnymi.

wirtualna waluta?

### **Kapsle i sztuki złota**

Rozważania trzeba zacząć od pojęcia waluty wirtualnej zdefiniowanego w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zgodnie z definicją ustawową walutą wirtualną jest cyfrowe odwzorowanie wartości, które spełnia wszystkie poniższe warunki:

- jest wymienialne w obrocie gospodarczym na środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany,
- może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego,
- nie jest jednocześnie prawnym środkiem płatniczym, międzynarodową jednostką rozrachunkową, pieniądzem elektronicznym, instrumentem finansowym ani wekslem lub czekiem.

definicja

Jeśli odnieść powyższą definicję do dóbr wirtualnych w grach, to oczywiste jest, że mają one charakter cyfrowy i są przechowywane elektronicznie. Zazwyczaj nie są też one prawnym środkiem płatniczym, jednostką rozrachunkową, instrumentem finansowym ani wekslem czy czekiem. Ewentualnie niektóre dobra wirtualne mogą być pieniądzem elektronicznym, o ile spełnione są przesłanki określone w ustawie o usługach płatniczych, dotyczące m.in. obowiązku wykupu i istnienia sieci akceptacji.

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że definicja ustawowa nie odnosi się do konkretnych rozwiązań technicznych. Przy wprowadzaniu do ustawy pojęcia walut wirtualnych odwoływano się przede wszystkim do kryptowalut takich jak Bitcoin, ale walutami wirtualnymi mogą być także aktywa cyfrowe, które nie są oparte na technologii rozproszonego rejestru, a nawet funkcjonują w systemie scentralizowanym.

### **Przedmiot wirtualny, obrót realny**

W przypadku gier najwięcej wątpliwości wzbudzają te elementy definicji waluty wirtualnej, które odnoszą się do jej wykorzystywania w obrocie gospo-

darczym – wymienialności na środki płatnicze, używania jako środka wymiany czy możliwości przenoszenia lub handlu elektronicznego (łącznie dalej skrótowo jako „wymienialność”). Przecież w regulaminach i innych wzorcach umownych twórcy gier często zastrzegają, że zachowują wszelkie prawa do wirtualnych dóbr, a graczom zakazuje się ich dalszego zbywania czy obracania nimi na inne sposoby.

Wydaje się jednak, że tego rodzaju zastrzeżenia i postanowienia umowne nie muszą wykluczać uznania danego dobra za walutę wirtualną, o ile tylko ma ono walor wymienialności w praktyce. Definicja nie zawęża bowiem kwestii wymienialności waluty wirtualnej do sfery czysto prawnej ani nie odwołuje się do woli czy intencji twórców danego aktywa. W związku z tym należy uznać, że w tym aspekcie dla uznania aktywa za walutę wirtualną wystarczy faktyczna możliwość użycia danego dobra jako środka wymiany w obrocie gospodarczym, choćby nawet twórcy gry nie aprobowali tego rodzaju działalności.

jeśli można  
tym zapłacić,  
to jest to waluta

Na powyższy aspekt zwraca zresztą uwagę FATF, organizacja międzynarodowa zajmująca się tworzeniem standardów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W [wytycznych poświęconych walutom wirtualnym](#) FATF podkreśla, że waluta wirtualna zaprojektowana jako pozbawiona cechy „wymienialności” może ją nabyć w praktyce na skutek powstania rozwiniętego czarnego rynku (*robust secondary black market*).

Z analizy definicji walut wirtualnych wynika więc zasadniczo, że w pewnych szczególnych sytuacjach dobra wirtualne w grach mogą być uznawane za waluty wirtualne w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a jednym z kluczowych aspektów dla takiego zakwalifikowania tych dóbr jest ich faktyczna wymienialność w obrocie gospodarczym.

### **Zadania główne i poboczne**

Jeśli w danej grze pojawi się już waluta wirtualna, to podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie gry podlega obowiązkom w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, jeżeli wykonuje działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

- wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
- wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
- pośrednictwa w wymianie, o której mowa w dwóch powyższych punktach,
- prowadzenia rachunków rozumianych jako prowadzone w formie elektronicznej zbiory danych identyfikacyjnych zapewniających osobom



uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Oprócz zwykłej wymiany regulacją objęto także usługi pośrednictwa, które potencjalnie mogą obejmować bardzo szeroki zakres czynności. Obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy mogą niekiedy znaleźć zastosowanie nawet do podmiotu niezwiązanego z operatorem gry, gdy taki podmiot udostępnia graczom dodatkową usługę związaną z funkcjonującymi w grze walutami wirtualnymi (choćby opartą na wykorzystywaniu API samego operatora). Podobnie szeroko rozumiane może być prowadzenie rachunków – w zależności od stosowanych w danej grze rozwiązań zbiorem danych identyfikacyjnych zapewniających możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych może czasami być już sam login i hasło wykorzystywane w grze.

Podsumowując, jeżeli w grze pojawi się waluta wirtualna, to podmiot odpowiedzialny za jej funkcjonowanie, o ile świadczy określone rodzaje usług, będzie podlegać obowiązkom w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, takim jak sporządzenie oceny ryzyka, wdrożenie odpowiednich procedur wewnętrznych, stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego czy zgłaszanie transakcji podejrzanych odpowiednim organom.

Jednocześnie w wielu wypadkach dobra wirtualne w grach nie muszą wcale być uznawane za waluty wirtualne, a w konsekwencji podmioty tworzące gry – za instytucje obowiązane w związku ze świadczeniem usług dotyczących takich walut. Naturalnie twórca gry, który formalnie nie podlega obowiązkom wynikającym z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, nadal może we własnym zakresie i z własnej inicjatywy wprowadzać rozwiązania utrudniające wykorzystywanie gry do działalności przestępczej, jeśli dostrzeże takie ryzyko.

*Rafał Kuchta, adwokat, praktyka nowych technologii*

jeśli jest wirtualna waluta, to uważać na pranie pieniędzy

## Praca zdalna, „employer of record” – czyli jak zatrudniać w branży gier



MAGDALENA ŚWITAJSKA

**Branża gamedev nie zna granic i często pozyskuje pracowników na całym świecie. Barię w korzystaniu z zasobów globalnego rynku pracy są jednak przepisy prawa pracy i przepisy imigracyjne, zwłaszcza gdy studio gamedev myśli o zatrudnieniu w Polsce obywateli państw spoza UE, EOG lub Szwajcarii. Naprzeciw trudnościom związanym z zatrudnieniem cudzoziemców wychodzą jednak nowe, niestandardowe formy pracy. Warto rozważyć ich stosowanie np. wobec programistów, grafików, dźwiękowców, scenarzystów czy testerów gier.**

### **Umowy cywilnoprawne – problem imigracyjny pozostaje**

Umowy cywilnoprawne, takie jak umowa zlecenie czy umowa o świadczenie usług, są już od lat szeroko stosowane w branży gamedev, pozwalając na wyjście z reżimu przepisów prawa pracy.

Nie rozwiązują one jednak problemów związanych z koniecznością legalizacji pracy i pobytu pracownika – cudzoziemca w Polsce. W wielu krajach, które w ogóle dopuszczają „zatrudnienie” na podstawie umowy cywilnoprawnej jako alternatywę dla umowy o pracę (w Polsce jak wiadomo jest to możliwe pod warunkiem, że umowa nie jest wykonywana w warunkach zastrzeżonych dla stosunku pracy), zatrudnienie na podstawie takiej umowy nadal wymaga (tak jak w Polsce) uzyskania zezwolenia na pracę lub innego zezwolenia.

legalizacja pracy  
i pobytu

### **Zatrudnienie za pośrednictwem agencji – tylko na chwilę**

Podstawowym rozwiązaniem, które może stanowić częściową odpowiedź na oba problemy (tj. konieczność legalizacji pracy cudzoziemca i realizacji wszystkich obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy), jest zatrudnienie cudzoziemca za pośrednictwem agencji pracy.

Rozwiązanie to pozwala wyeliminować, a właściwie przenieść na agencję pracy większość formalności i obowiązków związanych z zatrudnianiem cudzoziemca i legalizacją jego pracy w Polsce. Wyjątek stanowią niektóre obowiązki związane z urlopami wypoczynkowymi, czasem pracy czy bezpieczeństwem i higieną pracy.

agencja  
pośrednictwa pracy

Rozwiązanie to ma jednak jeden zasadniczy mankament. W wielu krajach obowiązują ograniczenia co do maksymalnego okresu, przez jaki pracodawca może korzystać z pracy pracownika tymczasowego. Tak też jest w Polsce, gdzie okres ten wynosi, co do zasady, łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, i to bez względu na to, za pośrednictwem ilu agencji następuje zatrudnienie. Rozwiązanie to zatem sprawdzi się w przypadku potrzeby czasowego zasilenia konkretnego projektu gamingowego, ale nie pozwoli nawiązać długoterminowej współpracy. W przypadku niektórych produkcji może to być rozwiązanie wystarczające, w przypadku innych niekoniecznie.

tylko półtora roku

Korzystając z pracy tymczasowej za pośrednictwem agencji pracy, należy mieć na względzie należyte zabezpieczenie swoich interesów w zakresie praw własności intelektualnej i najlepiej umownie zagwarantować sobie przejście całości tych praw wytworzonych przez pracownika tymczasowego.

Z powodu ograniczeń czasowych, z jakimi wiąże się praca tymczasowa, wielu pracodawców poszukuje innych rozwiązań, w szczególności zwraca się w kierunku outsourcingu (patrz str. 22). Należy jednak pamiętać, że w przypadku cudzoziemców korzystanie z outsourcingu jest dość ryzykowne.

### **Praca zdalna – rozwiązanie (niezupełnie) idealne**

Jeszcze innym rozwiązaniem jest model pracy zdalnej, w ramach której pracownik jest zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę, ale wykonuje swoją pracę na odległość, w innym kraju niż kraj, w którym pracodawca ma swoją siedzibę i prowadzi działalność (może więc pracować w domu, w wynajętym w tym celu biurze lub gdziekolwiek w danym czasie się znajduje). Stosowanie takiego rozwiązania często wymuszają sami pracownicy, którzy nie zawsze chcą mieszkać i żyć w kraju, w którym swoją działalność prowadzi ich potencjalny pracodawca, zwłaszcza jeśli praca nie wymaga stałej ani częstej obecności w określonym miejscu.

praca zdalna

Praca zdalna rozwiązuje, co do zasady, problem konieczności uregulowania statusu imigracyjnego pracownika, a więc uzyskiwania zezwolenia na pracę czy zezwolenia na pobyt, co w obecnych realiach jest stosunkowo czasochłonne (zajmuje od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy). Dla ewentualnych krótkotrwałych podróży służbowych zwykle zaś wystarczy krótkoterminowa wiza.

Ustawodawstwa wielu państw, w tym Polski, nie wymagają ponadto, aby pracodawca zagraniczny posiadał w kraju, z którego pracownik świadczy

pracę, jakąkolwiek zorganizowaną formę działalności. Polskie przepisy nie wymagają nawet bezwzględnie, aby pracodawca zagraniczny zatrudniający pracownika w Polsce występował w Polsce jako płatnik w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz (pod warunkiem zawarcia stosownego porozumienia z pracownikiem) składek na ubezpieczenia społeczne, należnych od wynagrodzenia pracownika.

Praca zdalna oznacza jednak konieczność stosowania przynajmniej niektórych przepisów prawa obcego państwa, z którego pracownik świadczy pracę. Miejsce wykonywania pracy jest bowiem czynnikiem, który w wielu jurysdykcjach determinuje prawo właściwe dla zawartej przez strony umowy o pracę. Tak też jest na gruncie mającego zastosowanie w Polsce rozporządzenia „Rzym I” (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych). Strony umowy o pracę mogą wprowadzić dokonanie wyboru prawa, które będzie rządziło tą umową (a więc na przykład prawa państwa, w którym znajduje się siedziba pracodawcy), ale taki wybór nie może pozbawić pracownika ochrony przysługującej mu na mocy przepisów prawa, które byłoby właściwe, gdyby nie dokonano wyboru, i które mają charakter obligatoryjny, tj. nie mogą być uchylone na mocy porozumienia stron. Oznacza to konieczność stosowania co najmniej – jeśli wybrano prawo państwa siedziby pracodawcy – obligatoryjnych przepisów prawa państwa, gdzie praca jest wykonywana. W przypadku Polski **obligatoryjny charakter ma zaś zdecydowana większość przepisów Kodeksu pracy i innych regulacji z zakresu prawa pracy.**

obce przepisy

Co istotne, na gruncie polskiego prawa pracy omawiany model pracy zdalnej należałoby dodatkowo klasyfikować jako tzw. „telepracę”, co wiąże się dla pracodawcy z pewnymi dodatkowymi obowiązkami w zakresie treści zawieranych z pracownikiem umów, a także obowiązków w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (w praktyce w istotnym zakresie niemożliwych do realizacji, ale także do weryfikacji przez organy uprawnione do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy).

Fakt zamieszkiwania przez pracownika w innym państwie niż państwo, w którym swoją siedzibę i działalność ma pracodawca, oznacza także często, że w razie sporu na gruncie stosunku pracy pracownik będzie miał prawo wytoczyć powództwo przed sąd w państwie, w którym wykonuje pracę. W Polsce przesądzą o tym przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (art. 1103 i 1103<sup>4</sup> § 1).

obcy sąd

## **„Employer of record”, czyli pracodawca formalny i pracodawca faktyczny**

Zyskującą stopniowo na popularności także w Polsce alternatywą dla pracy tymczasowej i, przede wszystkim, dla modelu zatrudnienia bezpośredniego połączonego z pracą zdalną jest korzystanie przez pracodawców z usług podmiotów działających jako „employer of record”. Jest ono popularne w szczególności w branży IT w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

employer of record

Rozwiązanie to jest w rzeczywistości formą outsourcingu (leasingu) pracowniczego, połączonego z pracą zdalną. Polega na oddzieleniu praw i obowiązków pracodawcy (sfery prawnej stosunku pracy) od faktycznego korzystania z pracy pracownika. W modelu tym pracownik wykonuje pracę zdalnie w innym kraju niż kraj, w którym znajduje się siedziba podmiotu korzystającego z jego pracy, jednak podmiot ten nie zatrudnia formalnie pracownika. Pracownika zatrudnia inny podmiot – „employer of record”, mający siedzibę i prowadzący działalność w kraju, w którym pracownik wykonuje pracę. To ten podmiot odpowiada, od strony formalnej i prawnej, za realizację wszystkich praw i obowiązków stron stosunku pracy, a także wszystkich zobowiązań publicznoprawnych związanych z zatrudnieniem pracownika. Pracodawca korzystający z pracy pracownika jest w tym układzie klientem pracodawcy formalnego.

Rozwiązanie to jest zatem pozbawione zasadniczej „wady” modelu bezpośredniego zatrudnienia i pracy zdalnej polegającej na konieczności stosowania przez podmiot korzystający z pracy pracownika obcego prawa innego państwa.

Jego mankamentem (podobnie jak przypadku outsourcingu) jest natomiast konieczność polegania w całości na podmiocie zatrudniającym pracownika w realizacji jakichkolwiek uprawnień względem pracownika, a także zobowiązań publicznoprawnych. W zależności od jurysdykcji w grę może wchodzić wówczas odpowiedzialność wobec organów państwa, w którym praca jest wykonywana.

odpowiedzialność

Podobnie jak w przypadku korzystania z usług agencji pracy tymczasowej, studio gamedev powinno umownie zabezpieczyć przejście całości praw własności intelektualnej wytworzonych przez pracownika w tym modelu na studio gamedev.

prawa autorskie

Trzeba też podkreślić, że rozwiązanie to, podobnie jak sam outsourcing czy leasing pracowniczy, budzi wątpliwości na gruncie polskich przepisów, gdyż

nie jest nimi wprost regulowane. Ryzykiem, zwłaszcza z perspektywy polskiego podmiotu korzystającego z pracy cudzoziemca zatrudnionego formalnie za granicą przez „employer of record”, jest ustalenie istnienia stosunku pracy pomiędzy polskim podmiotem a tym cudzoziemcem. W takim układzie poziom ryzyka będzie zależał od okoliczności sprawy. Prawdopodobieństwo jego ziszczenia się będzie natomiast stosunkowo niewielkie, bowiem dla ustalenia istnienia stosunku pracy pomiędzy korzystającym z pracy a pracownikiem na gruncie prawa pracy i dla celów prawa pracy konieczne jest wydanie prawomocnego wyroku przez sąd pracy w wyniku powództwa wniesionego przez pracownika (który zwykle nie będzie miał w tym interesu) lub Państwową Inspekcję Pracy (która w praktyce będzie miała bardzo ograniczone możliwości zakwestionowania zastosowanego rozwiązania w stosunku do osoby przebywającej na stałe za granicą).

*Magdalena Świtajska, adwokat, praktyka prawa pracy*

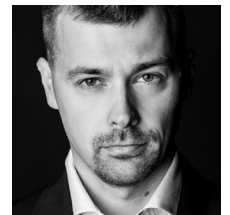
stosunek pracy?

## Outsourcing w gamedevie – czy warto?

**W branży gier często trzeba skorzystać z wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów (np. w zakresie przygotowania projektów graficznych). Coraz popularniejsza w takim przypadku jest współpraca z zewnętrznymi ekspertami w formie outsourcingu określonych procesów. Ta forma współpracy niesie ze sobą wiele korzyści. Jednak jeśli jej warunki nie zostaną odpowiednio określone, może się wiązać z poważnymi ryzykami dla spółki gamedev.**

### **Czym jest outsourcing?**

Przepisy prawa nie zawierają definicji outsourcingu. To angielskie słowo zostało utworzone w wyniku połączenia przedrostka „out”, czyli „na zewnątrz”, i czasownika „to source”, oznaczającego pozyskiwanie czegoś z określonego źródła. Outsourcing można zdefiniować jako długoterminowe zlecenie firmie zewnętrznej pełnienia pewnych funkcji ze sfery działalności organizacji, co pozwala organizacji skoncentrować się na jej podstawowej działalności.



DR MARCIN WUJCZYK

W drodze outsourcingu najczęściej powierza się podmiotom zewnętrznym całe procesy (outsourcing pełny). Outsourcing może też jednak obejmować tylko określony wycinek działalności (outsourcing selektywny).

### **Outsourcing to wiele korzyści...**

Dla przedsiębiorcy z branży gier współpraca na zasadach outsourcingu może dostarczać szeregu korzyści. Przede wszystkim pozwala powierzyć wykonanie określonych obszarów innemu podmiotowi. Dzięki temu przedsiębiorca może skoncentrować się na zasadniczych celach prowadzonej przez siebie działalności.

Outsourcing często pozwala obniżyć koszty – przedsiębiorca korzysta z danej usługi jedynie w takim zakresie, a co ważniejsze przez taki czas, jakie są mu potrzebne. Zmniejszają się również kwoty przeznaczone na wynagrodzenie, ubezpieczenie społeczne, koszty urlopów, zwiększanie kwalifikacji personelu, a także koszty utrzymania stanowisk pracy.

niższe koszty

Przedsiębiorca może również wybierać spośród różnych dostawców, dzięki czemu ma szansę uzyskać lepszą cenę, a także dostęp do specjalistów z różnych dziedzin. Outsourcing umożliwia korzystanie z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie na pełen etat byłoby zbyt drogie i nieracjonalne. Ważna jest również możliwość częściowego przeniesienia odpowiedzialności za wykonane usługi.

### **... ale i istotne ryzyka**

Nieodpowiednio uregulowane zasady świadczenia usług outsourcingowych mogą nieść ze sobą istotne ryzyka.

Przede wszystkim chodzi o ryzyko uznania, że outsourcer jest w rzeczywistości pracownikiem. Może to nastąpić w wypadkach, gdy będzie on wykonywał swoje usługi na takich samych zasadach i w identycznych warunkach jak pracownicy. Zgodnie z art. 22 § 1<sup>1</sup> Kodeksu pracy bez względu na nazwę zawartej pomiędzy stronami umowy zatrudnienie na warunkach określonych w Kodeksie pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Jeśli więc osoba wykonuje swoje obowiązki (pracę):

- na rzecz danego podmiotu,
- pod jego kierownictwem,
- w miejscu i czasie określonym przez przedsiębiorcę,
- odpłatnie,
- osobiście,

stosunek pracy?

istnieje duże ryzyko, że mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, nawet jeśli doszło do zawarcia umowy o współpracę, której przedmiotem jest outsourcing. Outsourcer będzie mógł wystąpić do sądu, żądając ustalenia, że w rzeczywistości nie łączy go z przedsiębiorcą umowa o współpracę, lecz umowa o pracę. Z roszczeniem takim może wystąpić również inspektor pracy.

Ustalenie, że strony łączył stosunek pracy, rodzi dla przedsiębiorcy istotne konsekwencje. Podmiot współpracujący dotychczas na zasadzie outsourcingu może bowiem dochodzić wszelkich praw, jakie przysługiwałyby mu, gdyby od początku strony przyjęły, że łączy je stosunek pracy. W szczególności pracownik będzie mógł dochodzić:

- zapłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (art. 151<sup>1</sup> k.p.),
- wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (art. 171 k.p.),
- wypłaty premii oraz dodatkowych świadczeń przysługujących zatrudnionym u danego przedsiębiorcy na podstawie stosunku pracy.

Należy również zwrócić uwagę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo ustalić w decyzji wydanej na skutek przeprowadzonej kontroli, że praca wykonywana przez daną osobę jest w rzeczywistości pracą świadczoną na podstawie stosunku pracy, a nie na podstawie umowy outsourcingowej, jeżeli ma to wpływ na obowiązki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Jeżeli ZUS ustali, że wskutek tego, że praca świadczona była w rzeczywistości na podstawie stosunku pracy, a nie outsourcingu, składki na ubezpieczenie społeczne były odprowadzane w zaniżonej wysokości, pracodawca zmuszony będzie uiścić różnicę w wysokości składek zapłaconych i składek należnych. Będzie również musiał uiścić odsetki za nieopłacone w terminie składki. To samo dotyczy ewentualnych zaległych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres, co do którego ustalone zostało istnienie stosunku pracy.

Zagrożenia występują także w obszarze prawa wykroczeń. Zgodnie z art. 281 § 1 pkt 1 k.p. nieuzasadniona zmiana formy zatrudnienia (np. w momencie ustalenia istnienia stosunku pracy z osobą świadczącą usługi outsourcingowe na podstawie umowy o współpracę) stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W takiej sytuacji pracodawca albo osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 30 000 zł.

Outsourcing wiąże się również z ryzykiem ujawnienia informacji o charakterze poufnym. Współpraca z firmą zewnętrzną często wymusza konieczność przekazania danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje

roszczenia

ZUS

grzywna



te mogą być wykorzystane przez outsourcera do własnej działalności, przekazane innej firmie czy nawet ujawnione przez niego w sposób przypadkowy.

Inne ryzyko wiąże się z możliwością pracy przez outsourcera jednocześnie na rzecz kilku firm z branży gamedev, w tym np. firm konkurencyjnych. W skrajnych przypadkach może dojść do wykorzystania efektów pracy zrealizowanych u jednego podmiotu w trakcie świadczenia usług u innego.

### **Jak zminimalizować ryzyka związane z outsourcingiem?**

Istnienie powyższych ryzyk nie powinno zniechęcać do korzystania z outsourcingu. Podmiot, który zdecydował się na taką współpracę, powinien jednak odpowiednio się zabezpieczyć.

#### **Ograniczenie ryzyka ustalenia stosunku pracy**

Aby ograniczyć ryzyko, że osoby pracujące jako outsourcerzy zostaną uznane za pracowników, należy unikać działań, które wskazywałyby, że są oni traktowani tak jak pracownicy. W szczególności przedsiębiorca powinien powstrzymać się od wydawania poleceń dotyczących konkretnego sposobu realizacji danego zadania. Należy unikać wydawania wskazówek w formie pisemnej. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie outsourcerom określonych celów do wykonania w formie pisemnej w określonym cyklu czasowym (np. tygodniowym lub miesięcznym). Nie należy prowadzić ewidencji czasu pracy outsourcerów, lepiej się ograniczyć do ewidencji wykonywania godzin usług w dane dni, jeśli jest to konieczne.

cele, nie polecenia

Rekomendowane jest, by umożliwić outsourcerom wykonywanie usług w dowolnym, jeśli to możliwe, wybranym przez outsourcera miejscu. Oczywiście nie oznacza to, że pracodawca nie może udostępnić określonych miejsc do pracy. Lepiej jednak, by nie następowało to nieodpłatnie. Należy wprowadzić osobne procedury, które obowiązują pracowników spółki i osoby świadczące pracę na podstawie umów o współpracy. Nawet jeżeli dokumenty te byłyby zbieżne co do treści, to jednak powinny być dokumentami osobnymi i posługującymi się odrębnym nazewnictwem na określenie adresatów (pracowników i usługodawców).

osobne procedury

Outsourcerzy nie powinni korzystać z tych samych benefitów co pracownicy, a w umowach z nimi nie należy posługiwać się sformułowaniami typowymi dla stosunku pracy (np. obowiązki pracownicze, urlop wypoczynkowy czy polecenie służbowe). Ryzykowne jest również przyznawanie outsourcerom dni, w których nie muszą świadczyć usług, ale zachowują za ten czas prawo

bez benefitów  
pracowniczych

do otrzymania wynagrodzenia – jest to rozwiązanie typowe dla stosunku pracy.

Należy podkreślić, że wystąpienie jednego z wyżej wskazanych elementów nie przesądza o tym, że umowa outsourcingu jest w rzeczywistości umową o pracę. Jednak nagromadzenie tych elementów istotnie to ryzyko zwiększa.

### **Ograniczenie ryzyka ujawnienia informacji poufnych**

Aby zminimalizować potencjalny „wyciek” danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, należy w pierwszej kolejności wprowadzić odpowiednie procedury zabezpieczające ich przepływ. Wprowadzenie hasel zabezpieczających przesyłane pliki to już standard. Rynek oferuje coraz bardziej zaawansowane metody chroniące przed dostępem osób nieuprawnionych.

poufność

W umowie outsourcingu strony powinny jednoznacznie uregulować odpowiedzialność outsourcera za przypadki ujawnienia przez niego danych poufnych. Warto wprowadzić możliwość domagania się kar umownych w takich sytuacjach. Takie rozwiązanie ułatwia pociągnięcie drugiej strony do odpowiedzialności – w takich sytuacjach, co do zasady, to outsourcer musi wykazać, że dane zostały ujawnione nie z jego winy.

### **Ograniczenie ryzyka prowadzenia działalności konkurencyjnej przez outsourcera**

Jeśli istnieje poważne ryzyko, że współpraca z firmą konkurencyjną przez outsourcera zaszkodzi przedsiębiorcy, warto w umowie zastrzec okres, w którym taka działalność będzie zakazana. Aby nie było wątpliwości co do skuteczności zakazu, należy wyraźnie wskazać, w jakiej dziedzinie i na jakim obszarze zakaz konkurencji obowiązuje. Można nawet wprost wymienić podmioty, które uważane są za konkurencyjne. Należy pamiętać, że wprowadzenie zakazu może jednak przełożyć się na kwotę żądanego wynagrodzenia. Niekiedy podmioty świadczące usługi outsourcingowe domagają się dodatkowej rekompensaty za wprowadzenie zakazu konkurencji do umowy – nie ma jednak konieczności, by zakaz konkurencji był odpłatny. Również w tym wypadku warto wprowadzić możliwość domagania się kar umownych.

zakaz konkurencji

Współpraca na zasadzie outsourcingu niesie szereg korzyści. By zminimalizować możliwe ryzyka (w szczególności związane z uznaniem outsourcingu za ukrytą formę zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę), należy precyzyjnie określić zasady, na jakich zewnętrzny podmiot będzie świadczył usługi.

*dr Marcin Wujczyk, radca prawny, praktyka prawa pracy*

## Zastosowanie IP Box w branży gier

**Wprowadzony 1 stycznia 2019 r. instrument, nazywany potocznie IP Box, umożliwia skorzystanie z niższej, 5% stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w rocznym rozliczeniu tych podatków przez podmioty uzyskujące dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nie kwalifikowanych praw własności intelektualnej w drodze działalności badawczo-rozwojowej. W artykule opisujemy, jak korzystać z IP Box w branży gamedev, kto może skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki musi spełnić.**



JOANNA PROKURAT

### Adresaci: podatnicy CIT oraz PIT

Ponieważ IP Box skierowany jest do podatników CIT oraz PIT, z preferencyjnej stawki podatku dochodowego mogą skorzystać będące takimi podatnikami podmioty działające w każdej formie, w szczególności spółki (będące podatnikiem podatku dochodowego), jak i osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą, np. programiści-freelancerzy). Możliwość ta dotyczy w równym stopniu podatników działających we wszystkich branżach. Praktyka organów podatkowych potwierdza, że beneficjentami IP Box mogą być m.in. osoby fizyczne zawierające umowy o współpracy w modelu B2B.

### Ogólne warunki zastosowania

IP Box, a tym samym pięcioprocentowa stawka podatku dochodowego znajduje zastosowanie, gdy spełnione są łącznie trzy warunki:

- podatnik uzyskuje przychody z komercjalizacji określonych ustawowo kwalifikowanych praw własności intelektualnej (dalej: KPWI), wśród których znalazło się również autorskie prawo do programu komputerowego (osiąganie przychodów również z innych tytułów nie przekreśla prawa do stosowania IP Box),
- przedmiot ochrony kwalifikowanych w ramach IP Box praw (np. program komputerowy) został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej (B+R),
- podatnik prowadzi wymaganą ustawowo ewidencję w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu (straty) – tj. w praktyce pozwalającą na ustalenie wysokości dochodu podatkowego (straty podatkowej).

komercjalizacja

B+R

ewidencja

## Zastosowanie IP Box w rocznym rozliczeniu CIT lub PIT

Preferencyjna (5%) stawka podatku dochodowego nie znajduje zastosowania w odniesieniu do bieżących rozliczeń z tytułu CIT lub PIT (w szczególności nie jest uwzględniana do celów kalkulacji miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy), ale może zostać zastosowana po zakończeniu roku podatkowego przy kalkulacji rocznego zobowiązania podatkowego i składaniu rocznego zeznania podatkowego. Potencjalnie można więc skorzystać z IP Box za poprzednie lata, za które zobowiązanie z tytułu CIT albo PIT nie uległo przedawnieniu (do 2019 r. włącznie, od kiedy obowiązuje IP Box), o ile spełnione zostały ustawowe warunki (w praktyce problematyczne może być spełnienie warunku prowadzenia stosownej ewidencji, gdyż organy podatkowe wymagają, aby ewidencja taka była prowadzona na bieżąco).

roczne rozliczenie

### Warunek 1: pochodzenie dochodów z kwalifikowanego prawa

Podatnik, w tym prowadzący działalność w sektorze gamingu, może skorzystać z preferencyjnej stawki CIT lub PIT dla dochodów z komercjalizacji KPWI. Do kategorii KPWI należą:

- patent,
- prawo ochronne na wzór użytkowy,
- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
- prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
- dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
- prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
- wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
- autorskie prawo do programu komputerowego,

podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

kwalifikowane  
prawa własności  
intelektualnej

Aby skorzystać z preferencyjnej stawki, wystarczy osiągnięcie dochodów z jednego z ww. KPWI. W przypadku branży gier w Polsce najczęściej występującym KPWI jest prawo autorskie do programu komputerowego. Jednak w innych krajach, np. w USA lub krajach azjatyckich, powszechnie stosowaną formą ochrony oprogramowania jest patent (co może być ważne dla podmiotów planujących ekspansję na rynki zagraniczne). Uzyskane za granicą prawo chroniące program komputerowy również powinno być uwzględnio-

ne do celów IP Box na tych samych zasadach co prawa uzyskane w Polsce, o ile tylko podlega ochronie na podstawie ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych zawartych przez Polskę oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Zatem podatnicy z branży gier mogą skorzystać z IP Box odnośnie do dochodów z przeniesienia majątkowych praw autorskich do programu komputerowego lub udzielenia licencji na takie oprogramowanie. IP Box może być też stosowany do dochodów ze sprzedaży produktów lub usług, w których cenie (wynagrodzeniu) uwzględniana jest cena prawa autorskiego do programu komputerowego, a także z odszkodowań za naruszenie takiego prawa (np. uzyskanych w wyniku skopiowania lub opracowania programu przez osobę trzecią).

Skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku dochodowego w ramach IP Box dotyczy samodzielnie wytworzonych programów komputerowych. Wątpliwości mogą rodzić sytuacje, w których podatnik rozwija lub ulepsza istniejące oprogramowanie autorstwa innych osób, nie nabywając praw autorskich ani nie uzyskując licencji wyłącznej od właściciela (np. gdy korzystanie z oprogramowania odbywa się na podstawie licencji niewyłącznej w celu jego rozwinięcia lub ulepszenia). Należy jednak odnotować, że wydane zostały indywidualne interpretacje prawa podatkowego, w których organy skarbowe nie podnosiły zastrzeżeń do zastosowania IP Box przez podatników dokonujących jedynie modyfikacji lub unowocześnienia programu, do którego prawa autorskie przysługują zlecającemu prace (np. tak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z 20 listopada 2019 r., nr 0113-KD IPT2-1.4011.492.2019.1.KO).

Kluczowe dla możliwości stosowania IP Box jest zatem przeanalizowanie umów z klientami i programistami współpracującymi w modelu B2B pod kątem podstawy wzajemnych rozliczeń i kosztów związanych z programem komputerowym.

Jednocześnie fundamentalną kwestią dla możliwości korzystania z ulgi IP Box przez branżę gier pozostaje interpretacja pojęcia „autorskiego prawa do programu komputerowego”. Program komputerowy podlega ochronie prawnoautorskiej, gdy jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. W praktyce ochrona obejmuje kod źródłowy programu. Niemniej gra wideo jest tworzona do korzystania jako całość i dlatego, pod kątem podatkowym, może być oceniana jako jeden (jednolity) utwór. Działania twórcze realizowane w trakcie procesu powstawania gry polegają mię-

IP Box dla rozwoju  
oprogramowania?

prawa autorskie  
do programu

dzy innymi na odpowiednim zestawieniu, dopasowaniu i wzajemnym zgraniu wszystkich elementów składających się na grę, tak aby ostatecznie uzyskać określony i zamierzony przez grono twórców efekt w postaci jednego produktu. Można zatem próbować mówić o specyficznym zespoleniu (integracji) w ramach gry wideo takich elementów jak kod źródłowy, kod wynikowy, instrukcje, opis procedur operacyjnych, ścieżka dialogowa i grafika.

Warto również odnotować, że tworzony program komputerowy może mieć postać nieukończoną, a nawet zawierać jakieś błędy lub luki. Wersje pre-alfa, alfa, beta, wydanie testowe lub demo też stanowią program komputerowy, a tym samym mogą stanowić KPWI dla celów IP Box (o ile spełniają warunki uznania za utwór).

demo to też program

## **Warunek 2: wytworzenie prawa w ramach działalności B+R**

Przedmiot ochrony komercjalizowanego KPWI musi zostać wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego (własnej) działalności B+R.

Działalność B+R nie jest kategorią podmiotową, tj. nie jest wymagany status Centrum Badawczo-Rozwojowego ani inne cechy podmiotowe podatnika wdrażającego IP Box. Podatnik nie musi też korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej przewidzianej w ustawie o CIT oraz ustawie o PIT (przedmiotowa ulga oraz IP Box to dwa odrębne instrumenty wsparcia). Istotny jest aspekt przedmiotowy prowadzonej działalności.

działalność B+R

Działalność B+R została zdefiniowana jako działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Specyfika działań w obszarze gamingu (podobnie jak całego IT) prowadzących do wprowadzenia innowacji, polegająca głównie na pracy, której rezultaty są niematerialne, powoduje trudności w określeniu, które spośród nich stanowią działalność B+R, a które są regularnymi działaniami o charakterze nieinnowacyjnym. Aby stwierdzić, czy dane działania mogą zostać zakwalifikowane jako prace B+R, można posłużyć się definicją sformułowaną przez OECD w tzw. Podręczniku Frascati. Zgodnie z tą definicją za działalność B+R uznać można działania w zakresie przetwarzania informacji w nowych dziedzinach, jak tworzenie nowych systemów operacyjnych czy opracowanie nowego języka programowania, a także rozwój nowych aplikacji oraz

definicja

znaczące ulepszenia istniejących już systemów operacyjnych i programów aplikacyjnych.

W Podręczniku Frascati zawarto również przykłady działań, które nie są uznawane za prace B+R. Są to czynności rutynowe, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym. W związku z powyższym nie uznaje się za prace B+R m.in.:

- tworzenia aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
- tworzenia stron internetowych lub oprogramowania z użyciem istniejących narzędzi,
- użycia standardowych metod kodowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych,
- dostosowania produktów do określonych zastosowań, o ile w trakcie tego procesu nie jest uwzględniana wiedza, która przyczynia się do ulepszenia wyjściowego oprogramowania,
- dodawania funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych,
- rutynowego usuwania błędów z systemów (*debugging*).

W związku z powyższym można uznać, że wszelkie prace badawcze realizowane w branży IT, w tym w sektorze gamingu, których celem nie są rutynowe działania, ale z reguły postęp techniczny i rozwój dziedziny, należy uznać za prace kwalifikujące się jako działalność B+R.

Prace rozwojowe definiowane są natomiast jako nabywanie, łączenie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Do spełnienia warunków IP Box wymagana jest systematyczność prac B+R nad projektem. Najwłaściwszą definicją systematyczności prowadzenia działalności B+R jest definicja mówiąca o prowadzeniu działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu, metodyczny, zaplanowany. Co istotne, z powyższego wynika, że spełnienie kryterium systematyczności danej działalności nie jest uzależnione od ciągłości tej działalności, w tym od czasu, przez jaki działalność jest prowadzona, ani też od istnienia planu co do prowadzenia przez podatnika podobnej działalności w przyszłości. Wystarczające wydaje się, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby

czynności rutynowe

systematyczność  
prac B+R

jeden projekt B+R, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram oraz zasoby.

### **Warunek 3: odpowiednia dokumentacja**

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi IP Box, jest zobowiązany prowadzić odrębną, szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania dla stawki 5%, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac B+R z osiąganymi dochodami z KPWI w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Przede wszystkim ewidencja powinna zawierać:

- wyodrębnienie każdego KPWI,
- ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde KPWI,
- wyodrębnienie kosztów przypadających na każde KPWI, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

ewidencja

Dodatkowo podatnicy pracujący nad wytworzeniem więcej niż jednego KPWI zobowiązani są prowadzić ewidencję dla każdego z projektów B+R, z wyszczególnieniem:

- opisu projektu,
- czasu jego rozpoczęcia i zakończenia,
- wykazu osób biorących udział w pracy nad konkretnym projektem,
- wykazu prac stworzonych w danym projekcie z przypisaniem osób (imiennie), wykonujących te prace.

Z powyższego wynika, że podatnik tworzący np. grę wideo powinien wyodrębnić wszystkie powstające w związku z tym KPWI i prowadzić ewidencję odrębną dla każdego z nich. Możliwe jest traktowanie danej gry jako jednego (łącznego) KPWI, ale wydaje się, że takie sytuacje są w mniejszości. Dokonywanie zapisów w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z KPWI lub ich wykorzystania w produkcie bądź usłudze dopuszczalne jest w szczególności w przypadku, gdy nie jest możliwy podział na poszczególne KPWI.

odrębna ewidencja dla każdego KPWI

Ewidencja powinna być sporządzana przez narastające ujęcie wydatków w odniesieniu do poszczególnych zadań (w oparciu o zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki). Zestawienie kumulatywne powinno zatem obejmować wydatki od początku realizacji działalności B+R, która zmierza do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia KPWI, do końca danego miesiąca kalendarzowego.



Przepisy nie narzucają sposobu prowadzenia ewidencji na potrzeby IP Box. W szczególności ewidencja nie musi być prowadzona w sposób jednolity, zgodnie ze wzorem. Nie jest wymagane prowadzenie pełnej księgowości. Akceptowalnym sposobem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. W przypadku podatników, którzy prowadzą taką księgę, wymóg zapewnienia wyodrębnionej ewidencji dla projektu dotyczącego KPWI może być spełniony poprzez sporządzanie techniką komputerową w postaci arkusza kalkulacyjnego kumulatywnego, comiesięcznego zestawienia dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące projektu KPWI na koniec danego miesiąca.

wystarczy księga przychodów i rozchodów

Ewidencja musi być prowadzona na bieżąco, mimo że IP Box znajduje zastosowanie do rocznego dochodu podatkowego. Organy podatkowe prezentują rygorystyczne stanowisko, zgodnie z którym stworzenie w przyszłości odrębnej ewidencji, aby wypełnić obowiązek wynikający z przepisów o IP Box, nawet w sytuacji, kiedy na jej podstawie możliwe będzie prawidłowe określenie podstawy opodatkowania stawką 5%, przekreśla uprawnienie do zastosowania IP Box (np. tak Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej w indywidualnej interpretacji prawa podatkowego z 27 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.405.2019.2.KK).

Wersja elektroniczna ewidencji powinna zostać zarchiwizowana, a konstrukcja arkusza kalkulacyjnego powinna umożliwiać uzyskanie danych w okresie późniejszym według stanu na koniec poszczególnych miesięcy kalendarzowych.

### **Wartość dochodu opodatkowanego 5% stawką podatku dochodowego**

Wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu preferencyjną stawką 5% stanowi iloczyn:

- dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (KPWI) osiągniętego w danym roku podatkowym; oraz
- mnożnika korekcyjnego – tzw. wskaźnika Nexus.

obliczenia

### **dochód opodatkowany 5% CIT/PIT = dochód z KPWI x wskaźnik Nexus**

Jeżeli podatnik uzyskuje dochód z więcej niż jednego KPWI, podstawę opodatkowania stanowi suma powyższych iloczynów, liczonych dla każdego KPWI.

## Dochód z KPWI

Dochodem (strata) z KPWI jest dochód (strata):

- z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy KPWI,
- ze sprzedaży KPWI,
- z KPWI uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
- z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z KPWI, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

co jest dochodem?

Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Tym samym do celów obliczenia dochodu z KPWI należy uwzględnić również koszty uzyskania przychodów, w tym tzw. koszty pośrednie.

Wielkość przychodów z komercjalizacji KPWI może być ustalona w szczególności na podstawie wystawionych faktur sprzedażowych, które korespondują z postanowieniami zawieranych umów. Do celów ustalenia dochodu z KPWI przychody te powinny zostać pomniejszone o bezpośrednie oraz pośrednie koszty ich uzyskania. Nie powinno to narażać problemów w przypadku, gdy wszystkie koszty dotyczą KPWI. Problematyczna może natomiast okazać się sytuacja, w której w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wytwarza oprogramowanie, z którego dochód kwalifikuje się do objęcia 5% stawką podatku dochodowego, oraz wykonuje czynności utrzymaniowe, które do ulgi IP Box się nie kwalifikują. W takim przypadku trudno jest przypisać konkretną kwotę kosztów pośrednich (np. internetu, telefonu, energii elektrycznej) do tych dwóch kategorii przychodów. Wydaje się, że w takim przypadku należy odwołać się do zasady, zgodnie z którą jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Tym samym uzasadnione wydaje się kumulowanie wszystkich kosztów pośrednich ponoszonych w ramach działalności gospodarczej oraz alokowanie tych kosztów według proporcji ustalonej jako stosunek przychodów z KPWI i innych przychodów.

koszty uzyskania

## Wskaźnik Nexus

Wskaźnik Nexus jest mnożnikiem korekcyjnym, który stosuje się do **obliczenia finalnej podstawy opodatkowania preferencyjną stawką 5% wynikającą z IP Box.**

Wskaźnik Nexus jest obliczany wg następującego wzoru:

$$\frac{(a + b) \times 1,3}{a + b + c + d}$$

gdzie poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

- „a” – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność B+R związaną z KPWI,
- „b” – nabycie wyników prac B+R związanych z KPWI, innych niż kwalifikowane jako „d”, od podmiotu niepowiązanego (w rozumieniu podatkowych przepisów o ocenach transferowych),
- „c” – nabycie wyników prac B+R związanych z KPWI, innych niż kwalifikowane jako „d”, od podmiotu powiązanego (w rozumieniu podatkowych przepisów o cenach transferowych),
- „d” – nabycie przez podatnika KPWI.

Z powyższego wynika zatem, że im więcej kosztów kwalifikowanych jako „a” oraz „b” ponosi podatnik, tym większa część dochodu może zostać objęta preferencyjną stawką 5% CIT albo PIT. Natomiast im więcej kosztów kwalifikowanych jako „c” oraz „d” ponosi dany podatnik, tym mniejsza część dochodu będzie mogła zostać opodatkowana 5% stawką CIT albo PIT.

Koszty kwalifikowane powinny być uwzględniane we wskaźniku niezależnie od metody ich ujmowania w kosztach podatkowych, zgodnie z ogólnymi zasadami podatkowymi. W konsekwencji koszty dla celów kalkulacji wskaźnika należy rozumieć szerzej (funkcjonalnie) niż w odniesieniu do ustalania kosztów uzyskania przychodów na gruncie pozostałych przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT. Z drugiej strony zastosowanie IP Box, a w związku z tym ww. szczególnej metody ujmowania kosztów we wskaźniku Nexus, ma zastosowanie tylko do celów kalkulacji tego wskaźnika i nie zmienia zasad traktowania kosztów dla innych celów, w tym do obliczania dochodu, który jest przemnażany przez ten wskaźnik.

Koszty kwalifikowane do celów IP Box nie są tożsame z kosztami kwalifikowanymi do celów podatkowej ulgi badawczo-rozwojowej. Przykładowo

za koszt w literze „a” organy podatkowe uznawały m.in. wydatki na obsługę księgową czy usługi telekomunikacyjne (tak m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z 21 lutego 2020 r., sygn. 0113-KD IPT2-1.4011.654.2019.2.MM), podczas gdy w przypadku ulgi B+R takie koszty nie stanowiłyby kosztu kwalifikowanego. Na marginesie, wydaje się, że trudno argumentować, że podatnicy w większości wykorzystują usługi księgowe czy telekomunikacyjne do działalności B+R.

Liczne wątpliwości wzbudza również kwalifikacja wynagrodzeń podwykonawców w ramach IP Box, w szczególności licznie współpracujących w oparciu o model B2B osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W zależności od interpretacji przepisów, koszt taki można przypisać zarówno do litery „b” (jako wynik prac B+R, podwyższający wskaźnik Nexus), jak i do litery „d” (obniżający wskaźnik Nexus). Dotychczasowa wykładnia przepisów o IP Box dokonywana przez organy podatkowe wydaje się premiować programistów prowadzących działalność gospodarczą. Całość wynagrodzenia uzyskiwanego ze sprzedaży oprogramowania wytworzonego w całości przez programistę, jak i prace związane z ulepszeniem/modyfikacją programu kwalifikują się do objęcia ulgą IP Box.

wynagrodzenia  
podwykonawców

W konsekwencji powstaje pytanie, czy podmioty wypłacające wynagrodzenie takim programistom powinny takie wynagrodzenie kwalifikować do litery „d” (skoro programiści sprzedają KPWI). W przeciwnym wypadku dwa podmioty mogłyby skorzystać z tej samej ulgi na to samo KPWI – przy innej klasyfikacji takiego prawa (programista jako sprzedaż KPWI, a podmiot nabywający – jako zakup wyników prac B+R). Wydaje się jednak, że takie podejście może być zbyt restrykcyjne. U programisty komercjalizacja KPWI występuje po stronie przychodowej i stanowi o samej możliwości zastosowania IP Box oraz wyznacza wartość dochodu z KPWI, podczas gdy u współpracującego z nim podmiotu wartość tego samego KPWI występuje po stronie kosztowej i może wpływać na wysokość wskaźnika Nexus.

### **Podsumowanie**

IP Box jest dla branży gier bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem podatkowym, z którego mogą korzystać nie tylko firmy zatrudniające programistów w celu przygotowania produktów (systemów IT), lecz także prowadzący działalność gospodarczą programiści, którzy ze względu na uzyskiwanie dochodu z działalności gospodarczej nie mogą stosować preferencji w postaci 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów.

Jednocześnie każdy podmiot chcący skorzystać z ulgi IP Box powinien starannie zweryfikować, czy spełnia warunki dla zastosowania 5-procentowej stawki opodatkowania, aby w razie kontroli mógł w prosty sposób wykazać prawidłowość stosowania tego preferencyjnego instrumentu.

*Joanna Prokurat, doradca podatkowy, praktyka podatkowa i pomocy publicznej*

## Zmierzch rynku wtórnego e-booków i gier wideo?

**W ostatnich miesiącach, być może bardziej niż kiedykolwiek, życie przeniosło się online. Niektórzy wypełniali czas czytaniem e-booków bądź grami wideo. Czy taki „używany” utwór można potem odsprzedać albo się nim wymienić? Okazuje się, że w świetle niedawnego orzeczenia TSUE wtórny obrót „używanymi” dobrami cyfrowymi budzi wątpliwości.**

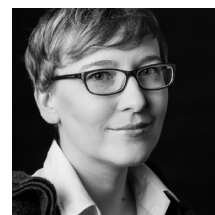
*Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 grudnia 2019 r., C-263/18*

### Czy książka elektroniczna ma materialny nośnik?

Tom Kabinet Internet BV (dalej „Tom Kabinet”), spółka prawa niderlandzkiego, sprzedawała używane e-booki osobom zarejestrowanym w jej witrynie internetowej. Sama wcześniej nabywała e-booki od oficjalnych dystrybutorów i użytkowników. Użytkownik, który chciał sprzedać spółce używany e-book, był zobowiązany usunąć własną kopię z czytnika e-booków. Nabyte w ten sposób e-booki spółka zabezpieczała cyfrowym znakiem wodnym w celu potwierdzenia legalności kopii. Dwa stowarzyszenia wydawców sprzeciwiły się działalności Tom Kabinet, uznając ją za sprzeczną z prawem autorskim.

Sąd w Hadze skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalne, z których kluczowe dotyczyło kwalifikacji prawnej działalności Tom Kabinet w świetle dyrektywy 2001/29<sup>1</sup>. Sąd odsyłający pytał, czy udostępnienie i pobranie książki elektronicznej mieści się:

1) 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.



DR MONIKA A. GÓRSKA

używane e-booki

- w pojęciu publicznego udostępniania w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29,
- w pojęciu publicznego rozpowszechniania z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/29.

Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, bowiem determinuje, czy Tom Kabinet może powoływać się na tzw. wyczerpanie prawa.

Wyczerpanie prawa oznacza, że jeżeli egzemplarz danego utworu został już raz wprowadzony do obrotu, to uprawniony traci możliwość kontroli nad jego dalszymi losami. W analogowym, tradycyjnym świecie nabywca egzemplarza płyty czy książki może korzystać i dalej rozporządzać tym egzemplarzem bez konieczności uzyskiwania zgody twórcy. Może np. odsprzedać płytę lub książkę na portalu aukcyjnym czy podarować książkę bibliotece publicznej. Twórca, co do zasady, nie może sprzeciwić się tym działaniom.

wyczerpanie prawa

Sytuacja w sprawie Tom Kabinet wygląda jednak inaczej. Tom Kabinet udostępnia swoim subskrybentom nie książki papierowe (egzemplarze), ale książki elektroniczne, czyli pliki cyfrowe. Podstawowy problem dotyczy więc tego, czy do książki elektronicznej można zastosować prawo wyczerpania tak jak do książki papierowej.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy sięgnąć do dyrektywy 2001/29 i dwóch sytuacji prawnych, które dyrektywa reguluje. Są to prawo do publicznego udostępniania utworów oraz prawo do rozpowszechniania:

<p style="text-align: center;"><b>Artykuł 3 dyrektywy 2001/29</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prawo do publicznego udostępniania utworów i prawo podawania do publicznej wiadomości innych przedmiotów objętych ochroną</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Artykuł 4 dyrektywy 2001/29</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Prawo do rozpowszechniania</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Państwa Członkowskie powinny zapewnić autorom wyłączone prawo do zezwalania lub zabrania na jakiegokolwiek publiczne udostępnianie ich utworów, drogą przewodową lub bezprzewodową, włączając podawanie do publicznej wiadomości ich utworów w taki sposób, że osoby postronne mają do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie.</li> <li>2. (...)</li> <li>3. Czynności publicznego udostępniania utworów i podawania do publicznej wiadomości określone w niniejszym artykule nie powodują wyczerpania praw określonych w ust. 1 i 2.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Państwa Członkowskie powinny przewidzieć dla autorów wyłączone prawo do zezwalania lub zabrania jakiegokolwiek formy publicznego rozpowszechniania oryginału swoich utworów lub ich kopii w drodze sprzedaży lub w inny sposób.</li> <li>2. Prawo do rozpowszechniania na obszarze Wspólnoty oryginału lub kopii danego utworu wyczerpuje się tylko w przypadku pierwszej sprzedaży danego przedmiotu lub innego przeniesienia własności na obszarze Wspólnoty przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem</li> </ol>

Artykuł 4 dyrektywy 2001/29 wprost odwołuje się do „oryginału” i „kopii” utworu, nawiązując w ten sposób do materialnego nośnika utworu. Przywołany artykuł odnosi się do sprzedaży danego przedmiotu, co oznacza przeniesienie własności egzemplarza. Plik cyfrowy (a za taki należy uznać e-book) jest pozbawiony materialnego substratu, a zatem nie może być towarem w rozumieniu prawa. W konsekwencji plik cyfrowy, z uwagi na niematerialną postać, nie może być przedmiotem przeniesienia własności. Ponadto niematerialna postać cyfrowego utworu sprawia, że nie jest łatwo stwierdzić z całą pewnością, czy doszło do przeniesienia własności do takiego cyfrowego pliku. Plik cyfrowy, w tym e-book, to raczej zwykły zapis informacji, który ewentualnie można chronić innymi prawami niż prawo własności.

zapis informacji, nie  
egzemplarz utworu

Zarówno rzecznik generalny Maciej Szpunar, jak i Trybunał podkreślili także, że zrównanie materialnych i niematerialnych kopii utworów nie było zamiarem prawodawcy unijnego, gdy przyjmował dyrektywę 2001/29. Celem prawodawcy unijnego było rozróżnienie cyfrowego rozpowszechniania (art. 3 dyrektywy 2001/29) od rozpowszechniania materialnego (art. 4 dyrektywy 2001/29).

Skoro e-book jest jedynie zapisem informacji, a nie egzemplarzem utworu w rozumieniu art. 4 dyrektywy 2001/29, to nie stosuje się do niego prawo wyczerpania. Udostępnienie publiczności książki elektronicznej i umożliwienie jej pobrania nie mieści się w pojęciu prawa do rozpowszechniania w rozumieniu art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/29. Dalszy, wtórny obrót książkami elektronicznymi wymaga zgody uprawnionego (twórcy, wydawcy), bowiem publiczne udostępnianie e-booków należy oceniać w świetle art. 3 dyrektywy 2001/29, który wyklucza wyczerpanie prawa w tym zakresie.

wyczerpanie  
nie dotyczy e-booka

### **E-book a program komputerowy – różne zasady**

Rzecznik generalny i Trybunał zajęli w kwestii wyczerpania prawa do e-booków stanowisko inne niż to wyrażone we wcześniejszym orzecznictwie unijnym co do programu komputerowego. W 2012 r. TSUE uznał bowiem, że sprzedaż programu komputerowego na nośniku materialnym i sprzedaż programu komputerowego przez pobranie go online są do siebie z ekonomicznego punktu widzenia podobne i powinny być traktowane w porównywalny sposób. W obu przypadkach mamy do czynienia z wyczerpaniem

prawa<sup>2</sup>. Skoro zatem w orzecznictwie unijnym dopuszczono prawo wyczerpania w odniesieniu do programów komputerowych, co przyczyniło się do rozwoju rynku wtórnego oprogramowania, to wydawało się, że podobną regułę TSUE zastosuje do e-booków. Rzecznik generalny i TSUE byli jednak innego zdania. Książka elektroniczna – jak wskazali – nie jest wyłącznie programem komputerowym. To złożony materiał obejmujący zarówno chroniony utwór literacki, jak i program komputerowy o charakterze pomocniczym względem utworu zawartego w e-booku. Książka elektroniczna jest chroniona ze względu na jej treść, która jest jej zasadniczym elementem, zaś program komputerowy umożliwia lekturę e-booka.

e-book = utwór  
literacki + program

### Wyrok w sprawie Tom Kabinet a rynek wtórny gier wideo

Wyrok Trybunału w sprawie Tom Kabinet może być interesujący dla branży gier wideo i rynku wtórnego takich gier. Gra wideo jest utworem złożonym, w którym (podobnie lub nawet bardziej niż w przypadku e-booka) obok programu komputerowego występują inne chronione elementy<sup>3</sup>. Jeśli chodzi zaś o sposób sprzedaży, gra wideo może występować w wersji „pudełkowej” oraz cyfrowej, online. Sprawa Tom Kabinet zmusza zatem do postawienia pytania, czy wtórny obrót grami w cyfrowej postaci jest zgodny z prawem.

gra wideo też  
utworem złożonym

W tym kontekście jako ciekawostkę można przywołać wyrok francuskiego sądu wydany w sporze między UFC-Que Choisir, francuską organizacją konsumencką, a Valve, operatorem platformy dystrybucji gier Steam. Sąd rozważał, czy użytkownicy platformy Steam mogą odsprzedawać gry wideo zakupione online<sup>4</sup>. Uznano, że w odniesieniu do gier wideo znajduje zastosowanie prawo wyczerpania – sąd francuski przyjął, że zarówno w dyrektywie 2001/29, jak i w dyrektywie 2009/24 przewidziano zasadę wyczerpania. Pra-

- 2) Wyrok z 3 lipca 2012 r., UsedSoft C-128/11. Przekazanie kopii programu komputerowego – czy to za pomocą nośnika materialnego, czy poprzez pobranie – któremu towarzyszy licencja na używanie programu na czas nieokreślony, jest równoznaczne z przeniesieniem własności tej kopii, a w konsekwencji ze sprzedażą tej kopii w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24. Z gospodarczego punktu widzenia przekazanie kopii programu komputerowego online jest funkcjonalnym odpowiednikiem wydania materialnego nośnika.
- 3) Wyrok z 23 stycznia 2014 r., Nintendo i in. C-355/12; Gry wideo takie jak te będące przedmiotem postępowania głównego stanowią złożony materiał obejmujący nie tylko program komputerowy, ale także elementy graficzne i dźwiękowe, które – mimo że zostały zakodowane w języku programowania – mają samoistnie charakter twórczy, niedający sprowadzić się wyłącznie do wspomnianego zakodowania. W zakresie, w jakim gra wideo, w tym wypadku jej elementy graficzne i dźwiękowe, przyczyniają się do oryginalności utworu, są one, wraz z całością danego dzieła, chronione prawem autorskim w ramach reżimu ustanowionego przez dyrektywę 2001/29.
- 4) Informacje przytoczone za: <https://www.reedsmith.com/en/perspectives/2019/09/consumers-can-now-resell-digital-copies-of-games>; [http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/12/12/does-the-doctrine-of-exhaustion-apply-to-videogames-purchased-digitally-french-court-says-oui/?doing\\_wp\\_cron=1594117782.2534539699554443359375](http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2019/12/12/does-the-doctrine-of-exhaustion-apply-to-videogames-purchased-digitally-french-court-says-oui/?doing_wp_cron=1594117782.2534539699554443359375); <https://www.gry-online.pl/newsroom/francuski-sad-odsprzedaz-gier-ze-steama-jest-legalna-w-swietle-pr/zd1cbdc>



wo wyczerpania powinno więc mieć zastosowanie zarówno do materialnych egzemplarzy utworu, jak i utworów cyfrowych. Pobranie pliku gry wideo i zainstalowanie go na komputerze kreuje egzemplarz tej gry, a zatem dopuszczalne jest zastosowanie prawa wyczerpania. Ponadto sąd francuski zwrócił uwagę, że choć Valve twierdzi, że świadczy usługi na podstawie subskrypcji, to w rzeczywistości sposób działania platformy przypomina sprzedaż gier wideo: nabywca uzyskuje dostęp do gry wideo na czas nieoznaczony za jednorazową opłatą, płatną z góry.

Trzeba podkreślić, że orzeczenie francuskie zapadło przed wydaniem wyroku Trybunału w sprawie Tom Kabinet, zatem rozważania francuskiego sądu mogłyby być odmienne, gdyby sprawa sądzona była już po wyroku w sprawie Tom Kabinet.

Warto też zwrócić uwagę na postępowe orzecznictwo polskich sądów, w którym dopuszczono, *aby sam cyfrowy zapis utożsamiać z egzemplarzem*<sup>5</sup>. Pojęcie „egzemplarz”, które pojawia się w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, może obejmować nie tylko materialne (fizyczne) kopie utworu, lecz również egzemplarze udostępniane publicznie w postaci elektronicznej (np. w sieci komputerowej)<sup>6</sup>.

Gdyby więc w Polsce rozpatrywana była sprawa wtórnego obrotu e-bookami, niewykluczone, że sądy dopuściłyby zastosowanie prawa wyczerpania. Niestety wydaje się, że w świetle orzeczenia Tom Kabinet linia orzecznicza dopuszczająca istnienie cyfrowego egzemplarza, a tym samym prawo jego wyczerpania i dalszej odsprzedaży nie może się ostać. Wyroki polskie, podobnie jak wyrok sądu francuskiego, zapadły przed wyrokiem TSUE w sprawie Tom Kabinet.

## Podsumowanie

Orzeczenie TSUE w sprawie Tom Kabinet utrwała podział w podejściu do utworów tradycyjnych i cyfrowych. W odniesieniu do tradycyjnej pudełkowej gry wideo możliwe jest zastosowanie prawa wyczerpania i dalsza odsprzedaż takiej „używanej” gry. Taka czynność nie wydaje się jednak dopuszczalna w odniesieniu do gier udostępnianych online – odsprzedawanie „używanych” gier wideo dostępnych online może naruszać prawo autorskie. Niestety zachowawcze podejście rzecznika generalnego i Trybunału w sprawie Tom Kabinet sprawia, że nadal trwa dualizm w podejściu do utworów cyfrowych

5) Wyrok SA w Warszawie z 7 maja 2014 r., I ACa 1663/13.

6) Wyrok SA w Łodzi z 4 lutego 2016 r., I ACa 1107/15 (a także wyrok SA w Łodzi z 5 stycznia 2017 r., I ACa 830/16).

i analogowych, który nie przyczynia się do jasności prawa ani nie zwiększa jego aktualności wobec wyzwań cyfrowego świata.

*dr Monika A. Górska, radca prawny, praktyka własności intelektualnej*

## Prawo kontra wyobraźnia

### **Czy wyobraźnię twórców branży gamedev ograniczają prawa architektów do budynków istniejących w przestrzeni publicznej?**

Twórcy gier wideo często osadzają ich akcję w przestrzeni odwzorowującej prawdziwy świat bądź wykorzystującej znane, występujące w przestrzeni publicznej budynki lub obiekty. Miejsca przeniesione do świata gier zyskują zwykle na popularności, a dla wielu fanów gier stają się również celem turystycznych wyjazdów (np. wskutek popularności gry Zaginięcie Ethana Cartera na [popularności zyskał także Dolny Śląsk](#)).

Dla twórców i producentów gier wideo istotne jest zatem ustalenie, czy wykorzystanie w grach rozpoznawalnych miejsc jest w jakimś zakresie limitowane przez prawo, a jeśli tak – jakie wymogi należy spełnić, aby móc umieścić w grze istniejące w przestrzeni zabudowania. Odpowiedź na te pytania nie jest oczywista, a to z uwagi na brak zharmonizowania na poziomie światowym lub choćby unijnym regulacji dotyczącej tzw. prawa panoramy – ustanawiającej jedną z postaci dozwolonego użytku ograniczającego uprawnienia prawnoautorskie. Ponadto niezależnie od prawa autorskiego przeszkodą dla przeniesienia do świata gier wideo wizerunków budynków czy przestrzeni miejskiej mogą być także ustawodawstwa krajowe dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego oraz prawa do prywatności. Poniżej pokrótce przybliżymy, jakie znaczenie prawo panoramy może mieć dla branży gamedev.

#### **Prawo panoramy, czyli kiedy nie potrzeba zgody twórcy**

Generalnie prawo panoramy pozwala podmiotom nieposiadającym zgody uprawnionego z tytułu majątkowych praw autorskich na rozpowszechnianie utworów wystawionych na stałe na widok publiczny. W praktyce – w krajach, w których zdecydowano się wprowadzić do ustawodawstwa to



EWA NAGY

przeszkody

prawo panoramy

prawo – korzystanie z wolności panoramy sprowadza się przede wszystkim do możliwości fotografowania i filmowania budynków, rzeźb oraz innych obiektów, pozostających wciąż pod ochroną prawa autorskiego i znajdujących się w przestrzeni publicznej. Zasadniczo chodzi zatem o wizerunki budynków, placów, rzeźb i innych obiektów, mogących wciąż podlegać tej ochronie, czyli zaprojektowanych pod koniec XIX wieku oraz później, a to z uwagi na fakt, że prawo autorskie chroni utwory przez cały okres życia ich twórcy oraz 70 lat po jego śmierci.

Zakres dozwolonego użytku w różnych krajach uregulowany jest odmiennie. Przykładowo we Francji prawo panoramy zostało ograniczone wyłącznie do udostępniania dzieł architektury i pomników wystawionych na stałe w publicznych miejscach przez osoby fizyczne i z wyłączeniem celu komercyjnego takiej eksploatacji<sup>7</sup>. W Niemczech prawo panoramy pozwala na zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i publiczne odtwarzanie utworów znajdujących się na stałe przy drogach, ulicach lub w miejscach publicznych za pomocą grafiki, malarstwa, techniki fotograficznej lub filmowej bez ograniczeń podmiotowych, jak również w celach komercyjnych<sup>8</sup>. We włoskim prawie autorskim w ogóle nie przewidziano wyjątku w postaci prawa panoramy. Co więcej, udostępnianie i rozpowszechnianie wizerunków obiektów architektonicznych usytuowanych we włoskim krajobrazie (niezależnie od tego, czy pozostają pod ochroną prawnoautorską) uzależnione jest od spełnienia dodatkowych warunków wynikających z ustaw chroniących dziedzictwo kulturowe i pejzaż<sup>9</sup>.

różnie w różnych krajach

### **Prawo panoramy w Polsce**

W Polsce **prawo panoramy** uregulowane zostało w art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: „pr.aut.”). Zgodnie z tym przepisem *wolno rozpowszechniać utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku*. Prawo nie zastrzega, że rozpowszechnianie może następować wyłącznie w celach niekomercyjnych, a zatem w oparciu o powyższy przepis dozwolone jest tworzenie np. widokówek z wizerunkami pozostających pod ochroną prawa autorskiego budynków czy rzeźb, a nawet streetartowych murali. Warunkiem skorzystania z ww. uprawnienia jest dostępność reprodukowanego widoku z miejsca publicznego oraz jego umieszczenie w tym kontekście na stałe. Wszelkie rozpowszechnianie czasowych wystaw i instalacji zorganizowanych w przestrzeni publicznej wymaga jednak uzyskania zgody

jak jest w Polsce

7) Art. L.122-5 (11) Code de la propriété intellectuelle.

8) § 59 Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.

9) Art. 107 i 108 Decreto Legislativo nr 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich do wystawianych utworów. Z zakresu prawa panoramy wykluczone zostały także wszelkie miejsca, do których dostęp jest ograniczony, mimo że znajdują się w przestrzeni publicznej (np. fasady budynków widoczne wyłącznie przez lornetkę z prywatnego balkonu), a także wnętrza budynków, niezależnie od ich charakteru i dostępności publicznej.

### **Czy z wolności panoramy mogą skorzystać twórcy gier wideo?**

Największe wątpliwości przy stosowaniu ww. przepisu budzi kwestia, czy wolność panoramy pozwala jedynie na wierną reprodukcję znajdujących się w przestrzeni publicznej utworów za pośrednictwem fotografii oraz techniki filmowej, czy też pozwala na tworzenie również innych dzieł zależnych – grafik, obrazów, rysunków, pamiątek z wizerunkami słynnych budynków lub też właśnie przeniesienia wizerunków budowli i rzeźb znajdujących się w przestrzeni publicznej do gier wideo. Kwestia ta nie została dotychczas kategorycznie przesądzona.

prawo panoramy dla utworów zależnych?

Wśród prawników nie budzi raczej wątpliwości, że na podstawie prawa panoramy przewidzianego w polskiej regulacji dozwolone jest wykonywanie grafik czy obrazów przedstawiających utwory chronione prawem autorskim, które pod kątem prawnym – z uwagi na możliwość przejęcia elementów twórczych – można zakwalifikować jako dzieła zależne w stosunku do przedstawianych utworów<sup>10</sup>. Kontrowersje wzbudza już natomiast np. kwestia opracowywania i rozpowszechniania trójwymiarowych miniatur budynków stanowiących ikony architektury (np. jako pamiątek). Przeciwnicy kwalifikowania takiej działalności jako mieszczącej się w granicach dozwolonego użytku wskazują na konieczność oceny, czy takie korzystanie z dostępnych w przestrzeni publicznej utworów nie narusza słuszych interesów twórcy. Okoliczność tę należy badać w każdym przypadku, jeśli korzystamy z chronionych utworów na podstawie któregośkolwiek z przepisów ustanawiających dozwolony użytek prywatny lub publiczny, co wynika z art. 35 pr. aut.

W kontekście gier wideo należy zauważyć, że w większości przypadków grafika gry oparta jest na tworzonych modelach 3D, a zatem przedstawione w grze widoki przestrzeni nie stanowią rejestracji publicznie dostępnych miejsc za pomocą techniki fotograficznej lub filmowej. Ostatnio coraz większą popularność przy tworzeniu grafiki gier zyskuje fotogrametria – technika polegająca na wykonaniu licznych zdjęć danego obiektu z różnych ujęć i pod różnymi kątami, a następnie uzyskaniu trójwymiarowego obrazu na podsta-

<sup>10</sup>) K. Gienas, [w:] E. Ferenc-Szydelko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz., Warszawa 2016, komentarz do art. 33.

wie tych zdjęć. Technikę tę wykorzystano m.in. przy tworzeniu [Zaginięcia Ethana Cartera](#) czy [Star Wars: Battlefront](#). Miejsca, w których toczy się fabuła gry, przedstawione są zatem co do zasady realistycznie, a ich wygląd nie jest w sposób istotny zniekształcony. Co więcej, wykorzystanie ujęć publicznie dostępnej przestrzeni w realistycznych grach – choć nie jest wykonane techniką rejestracji wideo – można przyrównać do ich wykorzystania w filmie, które zasadniczo nie budzi większych kontrowersji na gruncie prawa panoramy.

Należy jednak zwrócić uwagę, że występujące w rzeczywistości obiekty często przenoszone są bez otaczającego ich kontekstu lub umieszczane są w grach charakteryzujących się brutalną fabułą. Wykorzystanie wizerunków cudzych utworów w kontekście odmiennym niż objęty zamiarem ich twórcy może zatem wzbudzać niepokój i sprzeciw twórcy. Wówczas twórca ten może kwestionować wykorzystanie jego utworu bez jego zgody nie tylko jako godzące w jego interesy twórcze na podstawie art. 35 pr. aut., lecz również powołując się na przysługujące mu osobiste prawa autorskie, w tym zwłaszcza prawo do rzetelnego wykorzystania utworu.

Podsumowując, twórcy gier, którzy chcą przenieść do świata gry znajdujące się w przestrzeni publicznej budowle, rzeźby lub inne utwory objęte ochroną prawnoautorską, muszą wykazać się czujnością przy wyborze obiektów do wykorzystania. Różny zakres prawa panoramy w różnych krajach może zachęcać do osadzania fabuły gier w tych państwach, w których regulacje i orzecznictwo są przychylniejsze dla producentów gier. Skorzystać może na tym także gospodarka tych krajów, z uwagi na zwiększenie ruchu turystycznego. Jednak nawet w krajach, w których – jak w Polsce – prawo panoramy zostało uregulowane dość liberalnie, trzeba za każdym razem przeprowadzić indywidualną analizę pod kątem ewentualnego zakwestionowania wykorzystania danego utworu przez jego twórcę z powołaniem się na art. 35 pr. aut. lub naruszenie osobistych praw autorskich.

*Ewa Nagy, radca prawny, praktyka własności intelektualnej*

ważny jest kontekst

konieczna czujność

## Tytuł gry wideo i jego ochrona jako znaku towarowego

**Tytuł gry wideo bywa jednym z najważniejszych aktywów spółki sektora gamedev. Właściwie wybrany, zabezpieczony i wypromowany może stanowić cenne źródło przychodów na długi czas. Dlatego już na wczesnym etapie pracy nad grą warto dokonać odpowiedniego zgłoszenia w rejestrze, pamiętając, że w przypadku znaków towarowych obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Przemyślana strategia doboru i rejestracji tytułu gry wideo może też zaoszczędzić sporo nerwów i pieniędzy po wejściu z grą na rynek.**

### **Trademark clearance, czyli jak sprawdzić, czy tytuł gry nadaje się do rejestracji i może być bezpiecznie używany**

*Trademark clearance* powinien poprzedzać nie tylko zgłoszenie tytułu gry do rejestracji jako znaku towarowego, ale już wybór tytułu, którego zamierzamy używać (nawet jeśli finalnie nie zdecydujemy się na jego rejestrację). *Trademark clearance* to rodzaj badania, które zmierza do ustalenia, czy taki lub podobny tytuł nie został już zastrzeżony jako znak towarowy lub czy nie jest używany przez podmiot z tej samej lub podobnej branży dla identycznych lub podobnych towarów lub usług. Badanie to wykonuje się z reguły w profesjonalnych bazach znaków towarowych. Podczas *trademark clearance* uwzględnia się m.in. potencjalną kolizję z wcześniejszymi:

- zarejestrowanymi znakami towarowymi
- oznaczeniami używanymi na rynku
- nazwami firm.

Bierze się pod uwagę kolizję nie tylko z tytułami innych gier, ale także z oznaczeniami innych towarów i usług, zwłaszcza jeśli są one renomowane. Wszystkie one mogą być przeszkodą dla rejestracji nowego znaku towarowego. Warto więc powierzyć takie badanie profesjonalście, np. rzecznikowi patentowemu, który nie tylko przejrzy bazy, ale przede wszystkim oceni ewentualną kolizję i poziom ryzyka. Może to nas uchronić przed długotrwałym sporem sądowym związanym z ponoszeniem kosztów procesu i kosztów zmiany tytułu, a w gorszych przypadkach także z widmem roszczeń finansowych.



MONIKA WIECZORKOWSKA



LENA MARCINOSKA



SANDRA LIPIŃSKA

potrzebne fachowe wsparcie

Czym grozi brak takiego badania, przekonało się studio 3D Realms, które stworzyło grę o nazwie Ion Maiden. Wybór tytułu spowodował, że studio uwikłało się w spór z grupą heavymetalową Iron Maiden. Otóż Iron Maiden już wcześniej zarejestrował nazwę swojego zespołu jako znak towarowy. Rejestracja obejmowała m.in. towary z klasy 9, w tym gry komputerowe i gry wideo. W związku z tym zespół w maju 2019 r. [złożył pozew o naruszenie znaku towarowego](#) przez 3D Realms w kalifornijskim sądzie (sygn. 2:19-cv-04606). Muzycy zarzucili spółce 3D Realms, że tytuł gry Ion Maiden jest niemal identyczny ze znakiem towarowym Iron Maiden pod względem wizualnym, fonetycznym i wywołuje podobne ogólne wrażenie. Dodatkowo zarówno tytuł gry, jak i znak towarowy używane przez 3D Realms są zarejestrowane dla identycznych towarów – gier komputerowych i wideo.

Ion Maiden  
czy Iron Maiden

Znak towarowy Iron Maiden



Pierwotne oznaczenie gry



Zdaniem zespołu mogło to prowadzić do mylnego przekonania, że gra jest związana z zespołem Iron Maiden. Świadczyć o tym miały doniesienia fanów zespołu, którzy byli przekonani, że gra Ion Maiden dotyczy właśnie Iron Maiden. Zespół domagał się dwóch milionów dolarów odszkodowania, zniszczenia wszelkich produktów opatrzonych tytułem Ion Maiden, jak również wyrejestrowania domeny ionmaiden.com bądź przeniesienia jej na zespół. 3D Realms nie podjęło obrony i zakończyło sprawę w sposób polubowny, [zmieniając tytuł gry na Ion Fury](#).

Pierwotne oznaczenie gry



Zmienione oznaczenie gry



### Czego jeszcze unikać przy wyborze tytułu gry?

Nie każdy tytuł gry może być zarejestrowany jako znak towarowy. Wprawdzie nie jest wymagane, by tytuł miał walory artystyczne, ale powinien być fantazyjny, pomysłowy, oryginalny. Wszystko po to, by znak towarowy mógł spełniać swoją podstawową funkcję, czyli odróżniać gry lub inne związane z nią towary lub usługi na rynku. Dlatego należy dobrze się zastanowić

i wybrać tytuł, który nie będzie zbyt powszechny i nie będzie jednocześnie opisywał cech czy rodzaju gry.

Po pierwsze należy **wystrzegać się tytułów opisowych lub rodzajowych**. Przykładem takiego oznaczenia w Urzędzie Patentowym RP, co prawda z nieco innego rynku, było zgłoszenie do rejestracji oznaczenia „GRA” (Z.101968) m.in. dla kart do gry. Urząd odmówił rejestracji, uznając, że znak nie ma zdolności odróżniającej i nie realizuje funkcji oznaczenia pochodzenia. Innymi słowy odbiorcy nie łączyliby go z jednym konkretnym producentem na rynku, ale postrzegaliby go jako zwrot opisujący rodzaj towaru.

nazwa rodzajowa  
raczej nie przejdzie

Z tego względu wyzwaniem może okazać się rejestracja tytułów tzw. symulatorów, które zdają się przeżywać ostatnio renesans. Trudność będzie dotyczyć przede wszystkim ich rejestracji jako znaków słownych. Tytuły tego rodzaju gier zawierają z reguły określenie „symulator” i dodatkowy komponent określający, jakie doznania lub działania gra symuluje (np. symulator lotu, farmy itd.). Jako przykład można wskazać historię oznaczenia EuroTruck Simulator. Czeskie studio SCS Software s.r.o. chciało je zarejestrować dla „gier komputerowych, online, gier symulacyjnych, gier imitujących prowadzenie samochodu”. Sama gra EuroTruck Simulator polega na wcieleniu się w rolę kierowcy ciężarówki (truck). Początkowo Urząd (EUIPO) odmówił rejestracji, wskazując, że znak nie ma charakteru odróżniającego, a jedynie dostarcza informacji o rodzaju produktu (gra, która symuluje jazdę ciężarówką po europejskich drogach). Studio nie dało za wygraną. Finalnie znak został zarejestrowany pod numerem ZTUE [017656141](#), ale wyłącznie dlatego, że studiu udało się wykazać tzw. wtórną zdolność odróżniającą nabytą wskutek używania tytułu gry. Studio przedstawiło szereg dowodów na intensywne używanie i znaczną popularność gry (i jej sequela, który został wydany z identycznym tytułem, opatrzonym jedynie cyfrą 2). Jak widać, walka o rejestrację bywa czasem długa, męcząca i kosztowna. Niezbędne jest też złożenie materiałów o grze, które warto systematycznie z góry gromadzić. Lepiej więc od razu wybrać tytuł, który jest odróżniający już na pierwszy rzut oka.

„symulator” mało  
odróżniający

Nie zawsze da się uniknąć wątpliwości. Również CD Projekt RED mierzył się z zarzutami społeczności, że zgłoszony do rejestracji tytuł [CYBERPUNK](#) jest rodzajowy dla gier. Podnoszono m.in., że CYBERPUNK to nazwa gatunku literackiego z nurtu science fiction i że również dla gry będzie wskazywać na jej rodzaj, tj. grę z nurtu SF. Nie wydaje się to jednak wcale oczywiste, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że gry wideo coraz częściej traktowane są jak towary codziennego użytku, a osobami, które je kupują, są nie tylko znawcy branży, ale również osoby kupujące grę np. na prezent. Przeciwnym

czy cyberpunk  
to gatunek?



odbiorcą gier jest więc ogół społeczeństwa, który wcale nie musi traktować tego określenia jak rodzajowego. O przeciętnym konsumencie gier i jego znaczeniu pisaliśmy szerzej w artykule [Dungeons podobne do Dungeons & Dragons](#). Znak CYBERPUNK został zarejestrowany pod numerem ZTUE 015991342.

Po drugie, **nie warto zgłaszać do rejestracji oznaczeń składających się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego** lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, czyli powszechnie występują w tytułach gier. W ten sposób realizowana jest wytyczna, żeby jeden podmiot nie monopolizował wyrażen, których każdy powinien mieć prawo używać.

Przykładem może być słowo GHOST, którego zgłoszenie do rejestracji przez Electronics Arts wywołało [spór z Ubisoft](#). Electronics Arts chciała zarejestrować GHOST w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) m.in. dla gier. Ubisoft, która posiada wiele wcześniejszych znaków towarowych z elementem „ghost”, w tym związanych z grą Ghost Recon, sprzeciwiła się rejestracji, argumentując, że zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców gier z uwagi na podobieństwo między znakami towarowymi. Wskazała też, że słowo GHOST bardzo często występuje w tytułach gier komputerowych i jest elementem wielu znaków zarejestrowanych dla gier komputerowych, aplikacji czy oprogramowania komputerowego. Przykładami są: Sniper: Ghost Warrior Contracts, Call of Duty: Ghosts, Ghost of Tsushima, Ghost Master czy Ghost Theory. Uzyskanie rejestracji znaku towarowego GHOST, a co za tym idzie – wyłączności na jego używanie dla gier wideo, dałoby firmie Electronics Arts nieuczciwą przewagę konkurencyjną. Mogłaby blokować używanie tytułów gier zawierających słowo GHOST. Ostatecznie spółki zawarły ugodę, w wyniku której Electronics Arts wycofała zgłoszenie znaku.

Kolejnej lekcji dostarcza sprawa oznaczenia CANDY. King, wydawca popularnej serii Candy Crush Saga, zgłosił słowo CANDY do rejestracji w USPTO m.in. dla gier. Działanie zostało uznane przez społeczność (i konkurentów) za zawłaszczanie potocznych słów, używanych zwyczajowo w tytułach gier. Twórcy gier, chcąc nagłośnić sprzeciw, rozpoczęli inicjatywę [Candy Jam](#), która polegała na zachęcaniu deweloperów do tworzenia i publikowania gier zawierających w tytule słowo CANDY. Ze względu na silny sprzeciw (a co za tym idzie wysokie prawdopodobieństwo, że podjęte zostaną próby podważania rejestracji) King postanowił wycofać zgłoszenie. Oczywiście nie oznacza to, że King nie ma słownych znaków, których komponentem jest

zawłaszczanie  
potocznych  
lub powszechnych  
słów

GHOST

CANDY

słowo Candy (m.in. Candy Crush Saga, ZTUE 010718542, CANDY CRUSH SODA SAGA, ZTUE 013365978, CANDY CRUSH JELLY SAGA, ZTUE 014499602). Tym samym nie zawłaszcza jednak samego słowa CANDY, dzięki czemu inni producenci też mogą je wykorzystywać w grach i znakach towarowych.

### **Dlaczego warto zarejestrować tytuł gry jako znak towarowy?**

Po pierwsze, rejestracja tytułu gry jako znaku towarowego daje właścicielowi **prawo wyłączone do używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy** przez okres dziesięciu lat (z możliwością jego przedłużenia na kolejne okresy dziesięcioletnie, w praktyce w nieskończoność). Oznacza to, że właściciel ma aktywo, które jest bezwzględnie chronione i daje mu silne uprawnienia na danym terytorium. Wybór terytorium powinien być dobrany do strategii biznesowej i planowanej ekspansji gry. Trzeba bowiem pamiętać, że unijny znak towarowy gwarantuje ochronę na terytorium Unii Europejskiej, zaś polski znak towarowy daje ochronę tylko w Polsce. Natomiast jeżeli chcemy uzyskać ochronę w Chinach bądź w USA, musimy zarejestrować znak towarowy w tych krajach.

wybór terytorium

Po drugie, właściciel znaku towarowego zyskuje istotny **oreź w walce z podróbkami** albo produktami podszywającymi się pod jego grę wideo. Rejestracja tytułu gry jako znaku towarowego uprawnia właściciela do zakazywania osobom trzecim używania identycznego lub podobnego oznaczenia dla gier lub innych, często związanych z nimi towarów lub usług. Daje więc narzędzia do zwalczania tytułów podobnych, które nieuczciwie podpinają się pod sukces rynkowy wcześniejszej gry, np. wprowadzając w błąd, że pochodzi od tego samego studia lub jest z nim powiązana, stwarzając wrażenie, że jest kolejną częścią tej samej gry itd. Tym samym zadbanie o rejestrację tytułu, zwłaszcza jeśli produkcja odnosi potem sukces i staje się atrakcyjna marketingowo, może mieć pokaźny wymiar ekonomiczny.

walka z podróbkami

Po trzecie, rejestracja sprawdzi się także, jeśli spółka zamierza **eksploatować dany tytuł dłużej**, np. wprowadzając sequele. Konsumenci chętnie sięgają także po związane z grą gadzety (ozdobione tytułami gier kubki czy koszulki). Rejestracja tytułu jako znaku może być więc kluczem do skutecznego merchandisingu. Taka komercjalizacja znaku wymaga oczywiście odpowiedniego doboru zakresu ochrony znaku, tj. zarejestrowania znaku w odpowiednich klasach towarów właściwych dla planowanej działalności merchandisingowej.

merchandising

### Przykładowe gadżety z tytułami gier



Po czwarte, **znak towarowy zawsze podnosi wartość firmy**. Dla niektórych inwestorów lub wydawców gier formalne zabezpieczenie tytułu przez deweloperów może być bardzo istotną informacją przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu środków lub wyborze kontrahenta.

aktywo spółki

O tym, że rejestracja tytułów gier jest ważna, przekonuje przede wszystkim fakt, że praktyka ich rejestracji jest powszechna i szeroko stosowana, także przez polskie spółki z sektora gamedev. Kilka przykładów poniżej:

przykładowe rejestracje

- słowny znak towarowy **This War Of Mine**, zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem ZTUE [018138411](#) przez polskie studio 11bit-studios
- słowny znak towarowy **Layers of Fear** zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem ZTUE [015218043](#) przez polskie studio Bloober Team
- słowny znak towarowy **BULLETSTORM** zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem ZTUE [007169873](#) i słowno-graficzny znak towarowy:



zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem ZTUE [016048316](#), oba zarejestrowane przez polskie studio People Can Fly

- słowno-graficzny znak towarowy:



zarejestrowany w Unii Europejskiej m.in. pod numerem ZTUE [01447680](#) przez Epic Games

- słowny znak towarowy **THE WITCHER** zarejestrowany w Unii Europejskiej pod numerem ZTUE 011388568 przez polskie CD PROJEKT.
- słowny znak towarowy **SNIPER GHOST WARRIOR CONTRACTS** zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych Ameryki pod numerem 5979036 przez polską firmę CI Games S.A.
- słowny znak towarowy **Battle Breakers**, zarejestrowany w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, z wyznaczeniem m.in. Chin pod numerem 1307065 przez Epic Games, Inc.

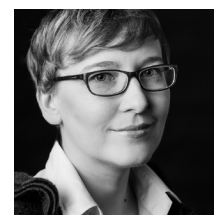
### **Badaj i rejestruj – podsumowanie**

Zanim zainwestujemy czas i pieniądze w marketing tytułu gry, należy bezwzględnie zbadać, czy taki lub podobny tytuł nie jest już używany lub zarejestrowany. Pozwoli to uniknąć problemów po wejściu z grą na rynek. Znacznie łatwiej i taniej jest zmienić nazwę gry, zanim zostanie ona wprowadzona na rynek, niż ponosić ryzyko wejścia w spór i związanych z nim konsekwencji. Jeśli w rezultacie badania okaże się, że idealny tytuł gry jest wolny, należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie praw do niego – najlepiej przez jego rejestrację jako znaku towarowego.

*Monika Wieczorkowska, rzecznik patentowy, Lena Marcinowska, adwokat, Sandra Lipińska, praktyka własności intelektualnej*

## **Game jamy, hackathony, konkursy a prawa autorskie**

**Game jamy, hackathony, konkursy to niektóre z metod na aktywizowanie i zaangażowanie społeczności gamedevowej (o czym świadczy choćby popularność onlinowego ogólnopolskiego game jamu #zostanwdomurobgry, zorganizowanego przez Fundację Indie Games Polska między 30 marca a 6 kwietnia 2020 r. pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Organizacja konkursu, jego rozpropagowanie jest relatywnie nieskomplikowane. Korzyści zaś wydają się obopólne – uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swojej twórczości, zaś organizator konkursu ma dostęp do róż-**



DR MONIKA A. GÓRSKA

## **norodnych kreatywnych propozycji. Poniżej krótko wskażemy, jakie wyzwania prawnautorskie stawiają takie konkursy.**

### **Regulamin konkursu**

Organizator powinien sformułować regulamin konkursu, w którym dokładnie opisać zasady uczestnictwa w konkursie. Regulamin powinien określać co najmniej przedmiot konkursu (jakiego działania organizator oczekuje od uczestnika), termin i sposób zgłoszenia dzieł konkursowych, kto może wziąć udział, procedurę wyboru zwycięzcy i nagrodę, jaką ten otrzyma, ewentualnie procedurę reklamacji. Kluczowe w regulaminie jest przyrzeczenie nagrody – może być nią zawarcie umowy na realizację dzieła konkursowego lub jego rozpowszechnienie, a także rzecz lub pieniądze.

jaka nagroda

W przypadku konkursów, których tematem jest tworzenie dzieła konkursowego, w regulaminie powinny znaleźć się postanowienia dotyczące kryteriów i parametrów dzieła konkursowego (cechy, parametry techniczne), a także zapewnień dotyczących jego autorstwa. Jeżeli organizator konkursu chce wykorzystywać dzieła konkursowe, w regulaminie muszą znaleźć się stosowne postanowienia prawnautorskie.

jakie kryteria

### **Prawa autorskie do dzieła konkursowego**

Organizator konkursu nabywa własność oraz prawa autorskie do nagrodzonego dzieła tylko wtedy, gdy dokonał takiego zastrzeżenia w przyrzeczeniu. W takim wypadku nabycie następuje z chwilą wypłacenia nagrody (art. 921 § 3 k.c.). Jeżeli w regulaminie nie ma zastrzeżenia o nabyciu własności lub o nabyciu praw autorskich, organizator konkursu tych praw nie nabywa.

nabycie własności i praw autorskich

Przywołany przepis Kodeksu cywilnego nie wskazuje, czy nabycie praw autorskich powinno przyjąć formę pisemnej umowy. Tymczasem ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych jednoznacznie reguluje, że przejście na inne osoby autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W związku z tym ze względów dowodowych, a także dla uniknięcia wątpliwości co do zakresu nabycia praw przez organizatora konkursu, rekomendowane jest zawarcie umowy przeniesienia praw autorskich do dzieła konkursowego w formie pisemnej.

umowa na piśmie

Nie zawsze jednak konieczne jest nabycie praw autorskich do dzieła konkursowego. Coraz częściej w regulaminach konkursu organizatorzy przewidują, że uczestnik udziela licencji na korzystanie z dzieła konkursowego. Warto przy tym pamiętać, że licencja wyłączna (podobnie jak przeniesienie majątko-

wych praw autorskich) wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Natomiast licencja niewyłączna może być udzielona w dowolnej formie (wystarczy zapis w regulaminie).

### **Na co zwrócić uwagę w regulaminie lub umowie dotyczącej dzieła konkursowego**

Zarówno organizator konkursu, jak i uczestnik powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące kwestie:

- pola (sposoby) eksploatacji dzieła konkursowego (tzw. pola eksploatacji) – wskazanie pól eksploatacji określa granice korzystania z dzieła konkursowego przez organizatora konkursu, a jednocześnie wyznacza zakres przeniesienia lub udzielenia licencji przez uczestnika konkursu,
- prawa zależne czyli możliwość modyfikowania, opracowywania dzieła konkursowego – tworzenie dzieł zależnych na podstawie dzieła konkursowego i rozporządzanie nimi wymaga zgody pierwotnego twórcy, tj. uczestnika konkursu,
- terytorium, czas trwania licencji i zasady wypowiedzenia licencji oraz prawo do sublicencjonowania w wypadku zastrzeżenia, że uczestnik konkursu udziela licencji organizatorowi – warto pamiętać o kontrowersjach związanych z tzw. licencjami „wieczystymi”, choć [w orzecznictwie widać pierwsze jaskółki dopuszczalności bezterminowych licencji](#),
- autorskie prawa osobiste, które w przeciwieństwie do majątkowych praw autorskich są niezbywalne – co ważne, nabycie praw autorskich do dzieła konkursowego nie pozbawia uczestnika prawa do ochrony autorskich dóbr osobistych,
- zagwarantowanie zgody uczestnika na wykorzystywanie wizerunku – zgodnie z prawem autorskim osoba, której wizerunek zostaje utrwalony i rozpowszechniony, [musi wyrazić na to zgodę](#),
- określenie prawa właściwego, szczególnie w konkursach międzynarodowych – podobnie brzmiące instytucje prawne mogą mieć całkowicie odmienne uregulowania w różnych krajach (np. „wieczysta” licencja wywodząca się i dopuszczalna w Stanach Zjednoczonych będzie kontrowersyjna w Polsce).

pola eksploatacji

możliwość modyfikacji

zasady licencji

kwestia autorstwa

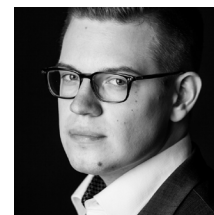
wizerunek

prawo właściwe

Wskazane powyżej zagadnienia nie wyczerpują problemów związanych z nabywaniem praw autorskich lub udzielaniem licencji w postępowaniach konkursowych. Regulamin, podobnie jak umowa, powinien być tworzony specjalnie na potrzeby konkretnego konkursu, dzieła konkursowego i potrzeb organizatora. Uczestników zaś zachęcamy do czytania regulaminów.

*dr Monika A. Górska, radca prawny, praktyka własności intelektualnej*

## Podstawowe kwestie, na które powinien zwracać uwagę developer, negocjując umowę o wydanie gry



JAKUB BARAŃSKI

**Umowy o wydanie gry czy też umowy wydawnicze są zawierane pomiędzy producentami gier (developerami) a firmami specjalizującymi się w ich wydawaniu – stąd zwane są również po angielsku *dev-publisher agreements*.**

Jeszcze kilka lat temu w branży gier wideo pojawiały się głosy, że nadchodzi kres roli wydawców w procesie komercjalizacji nowych gier wideo, a przyszłość branży leży w tzw. *self-publishingu* czyli samodzielnym wydawaniu gier przez developerów. Póki co wydawcy jednak nie zniknęli z rynku i stanowią w dalszym ciągu bardzo istotny element funkcjonowania całej branży. Umowy zawierane z nimi przez developerów są dla tych drugich jedną z najważniejszych relacji biznesowych. Wydawca dostarcza bowiem zazwyczaj nie tylko usług i *know-how* w zakresie marketingu i dystrybucji gry, ale jest także jednym z podstawowych źródeł finansowania ich produkcji.

Będąc developerem, warto zatem pochylić się nad tym, jak wygląda współpraca z wydawcą, a przede wszystkim nad tym, na co zwracać uwagę, negocjując z nim umowę.

### Pierwsze pytanie – po co mi wydawca?

Każdy developer, ale przede wszystkim taki, który po raz pierwszy będzie negocjował umowę z wydawcą, powinien zadać sobie na początku pytanie o to, czego od swojego wydawcy oczekuje, a następnie zastanowić się także nad tym, czego wydawca będzie oczekiwał od niego.

W uproszczeniu rola wydawcy sprowadza się do trzech aspektów:

- sfinansowania produkcji gry,
- zapewnienia jej marketingu,
- zorganizowania jej dystrybucji i zarządzania relacjami z dystrybutorami.

Oczywiście w praktyce nie wszystkie te elementy muszą występować. Zawierane są często umowy, gdzie wydawca nie finansuje produkcji gry, albo zajmuje się wyłącznie jej dystrybucją. Zdarzają się umowy, w których sam developer bierze na siebie kwestie marketingowe i nie oczekuje w tym zakresie

wydawca czy  
self-publishing?

wzajemne  
oczekiwania

rola wydawcy

żadnego wsparcia od wydawcy. Klasyczna czy też pełna umowa wydawnicza obejmuje jednak wszystkie trzy elementy.

Wydawca oczekuje natomiast od producenta, że będzie w stanie w niedługim czasie stworzyć utwór w postaci gry, która będzie nadawała się do komercjalizacji i dawała perspektywę dobrych zysków. Pośrednio wydawca oczekuje również, że developer posiada odpowiednio wykwalifikowany zespół ludzi, którzy pozwolą mu osiągnąć ten cel. W zamian za swoje usługi – w szczególności, gdy również finansował produkcję gry – wydawca oczekuje także wynagrodzenia, najczęściej przyjmującego postać określonego procentu przychodów ze sprzedaży gry.

rola developera

Te wzajemne oczekiwania wyznaczają podstawowe obszary, które zazwyczaj podlegają uregulowaniu w umowie wydawniczej, tj.:

umowa wydawnicza

- kwestie praw autorskich do powstającej gry i innych praw własności intelektualnej,
- prawa i obowiązki wydawcy w zakresie dystrybucji gry,
- postanowienia regulujące zasady finansowania produkcji gry, a także późniejszego podziału zysków z jej sprzedaży,
- zakres i charakter usług marketingowych świadczonych przez wydawcę.

W tym artykule skupimy się na dwóch najbardziej podstawowych zagadnieniach, a mianowicie na prawach własności intelektualnej i postanowieniach regulujących aspekty finansowe.

### **Własność intelektualna – czy jako developer będę mógł zachować prawa autorskie do mojej gry?**

W przypadku wielu developerów po raz pierwszy mających okazję nawiązać współpracę z wydawcą, zagadnieniem, które ich najczęściej nurtuje, jest kwestia tego, jak zawarcie umowy z wydawcą wpłynie na prawa autorskie do tworzonej gry.

przy kim prawa autorskie?

Dawniej wydawcy oczekiwali najczęściej przeniesienia na siebie majątkowych praw autorskich do gry w najpełniejszym możliwym zakresie – zwłaszcza w przypadkach, w których zgadzali się finansować jej produkcję. Współczesna praktyka jest już inna, niemniej jednak będąc developerem, warto nadal uważnie przyglądać się postanowieniom umowy regulującym kwestię praw własności intelektualnej.

Obecnie znacznie częstsze w umowach wydawniczych jest uregulowanie uprawnień wydawcy do korzystania z gry wideo (a raczej uprawnień do ko-



rzystania z wiązki różnych praw własności intelektualnej, które dotyczą gry (video) w drodze udzielenia licencji. Jest to zatem forma co do zasady bardziej ograniczona. Niemniej wydawcy nierzadko oczekują, że zakres licencji do korzystania z praw IP przyznany im w umowie będzie szeroki, często zbliżając w praktyce to rozwiązanie do przeniesienia praw autorskich. Warto zatem zwrócić uwagę, czy zakres licencji jest z perspektywy developera rzeczywiście uzasadniony.

### Zakres licencji udzielonej wydawcy

Jeśli chodzi o zakres licencji, należy pamiętać o następujących podstawowych kwestiach:

- zakres terytorialny (czyli w jakich krajach wydawca uzyska prawo do korzystania i czerpania korzyści z wyprodukowanej gry),
- na jakich platformach wydawca będzie miał prawo do komercjalizowania gry (czy będzie mógł wydać wyprodukowaną grę wyłącznie w ramach dystrybucji „pudełkowej” w sklepach takich jak Empik, czy też w ramach określonych platform dystrybucji cyfrowej takich jak Steam lub Epic Games Store),
- czy wydawca będzie miał prawo do dokonywania tzw. portów gry, a jeśli tak, to jakich (tzn. czy w przypadku gry, która przez developera zostanie wyprodukowana wyłącznie na komputery PC, wydawca będzie miał także prawo do korzystania i czerpania korzyści z nowej wersji gry na konsole, np. PlayStation czy Nintendo Switch);
- prawo do lokalizacji gry, tj. dostosowania jej języka i elementów fabularnych, tak aby były zrozumiałe dla odbiorcy władającego innym językiem lub pochodzącego z innego kręgu kulturowego.

Warto zwrócić również uwagę, czy umowa będzie obejmowała swoim zakresem także dzieła zależne, czyli np. sequele lub prequele gry, albo tzw. *merchandise*, czyli produkty marketingowe inspirowane grą – maskotki, koszulki, itp. Niekiedy mogą być one bardzo istotnym źródłem przychodów.

Licencja może być wyłączna lub niewyłączna. To pierwsze rozwiązanie może być dla developera niekorzystne, jeżeli ma w perspektywie potencjalną współpracę również z innym wydawcą, który może w niektórych aspektach (np. w określonych krajach) wykazać się większym doświadczeniem w zakresie marketingu lub dystrybucji, albo zaproponować lepsze warunki finansowe.

Należy także rozważyć okres, na jaki ma zostać udzielona licencja. Można tu zastosować bardzo różne rozwiązania, ale w przypadku wydawców wywodzących się ze Stanów lub z Wielkiej Brytanii często pojawiają się propozycje

licencja

dzieła zależne

licencja wyłączna  
czy niewyłączna?

okres licencji

zapisów określających licencję jako „wieczystą”. Warto takie zapisy skonsultować z prawnikiem specjalizującym się w prawie państwa, któremu umowa będzie poddana – nie zawsze bowiem prawo autorskie dopuszcza możliwość udzielenia licencji „wieczystej” czy „nieodwołalnej”.

Koniecznym należy pamiętać, że zakres udzielanej licencji ma ogromne znaczenie z perspektywy całej umowy i to nie tylko w kontekście praw własności intelektualnej. Postanowienia regulujące zakres licencji najczęściej wyznaczają również to, jaki jest zakres obowiązków wydawcy w zakresie dystrybucji gry, a także to z jakich źródeł przychody będą podlegały podziałowi między developera a wydawcę w ramach wynagrodzenia tego drugiego. Więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

### **Finanse – czy dostanę od wydawcy pieniądze na produkcję gry, a jeśli tak, to czy będę musiał je zwrócić?**

Drugim kluczowym zagadnieniem w przypadkach umów wydawniczych – zarówno z perspektywy developerów, jak i wydawców – są kwestie finansowe. Jedną z ról wydawcy jest często (choć nie zawsze) zapewnienie finansowania potrzebnego developerowi do wyprodukowania gry. Finansowanie to przybiera zazwyczaj postać finansowania dłużnego, czyli nieoprocentowanej pożyczki, która podlega później zwrotowi z przychodów ze sprzedaży gry.

Poza łączną kwotą finansowania, którego jest gotów udzielić wydawca (co ma oczywiście samo w sobie kolosalne znaczenie – kwota musi bowiem wystarczyć na koszty produkcji gry), kluczowe znaczenie pełnią postanowienia regulujące mechanizm jej wypłaty. Najczęściej bowiem finansowanie jest udzielane przez wydawcę w formie zaliczek, których przelew następujące stopniowo po osiągnięciu określonych kamieni milowych w procesie produkcji gry (np. przygotowanie *game design document*, przygotowanie prototypu, przygotowanie *vertical slice* itp.). Developer powinien zatem w pierwszej kolejności zapoznać się z opisem kamieni milowych zaproponowanych przez wydawcę i terminów ich osiągnięcia. Należy dążyć do uniknięcia sytuacji, w których kwota poszczególnych zaliczek nie odpowiada kosztom, które będzie należało ponieść w celu osiągnięcia określonych kamieni milowych, albo sytuacji w których przerwa w wypłacie między jedną a drugą zaliczką jest zbyt długa i może zakłócić proces produkcyjny.

Ponadto warto dążyć do precyzyjnego opisanie procedury odbioru poszczególnych etapów. Developer powinien skupić się na wynegocjowaniu rozwiązań takich jak:

finansowanie

wypłata

procedura odbioru

- określony termin, w którym wydawca musi dokonać odbioru lub odmowy odbioru danego etapu,
- obowiązek szczegółowego uzasadnienia przez wydawcę, jakie są podstawy odmowy odbioru etapu,
- postanowienie, zgodnie z którym brak wyraźnego stanowiska wydawcy w określonym terminie co do etapu przedstawionego do odbioru jest równoznaczny z jego przyjęciem.

Wskazane jest również, aby od momentu zatwierdzenia etapu wydawcę obowiązywał stosunkowo krótki termin wypłaty kolejnej zaliczki na poczet finansowania. Tak szczegółowe uregulowanie kwestii odbioru poszczególnych etapów / kamieni milowych gry pozwoli uniknąć wielu trudnych sytuacji w trakcie jej produkcji.

Skoro finansowanie udzielane przez wydawcę ma charakter finansowania dłużnego, istotne znaczenia mają również postanowienia umowy wydawniczej regulujące kwestię jego zwrotu. Jak już wspomnieliśmy, finansowanie podlega zwrotowi z przyszłych przychodów ze sprzedaży gry – tzw. „recoup”. W praktyce wydawcy najczęściej oczekują, że zwrot całej kwoty udzielonego finansowania będzie miał 100% priorytet nad czerpaniem korzyści ze sprzedaży przez developera. Innymi słowy, wydawca oczekuje, że miesięczne przychody ze sprzedaży gry od chwili jej premiery będą w pierwszej kolejności przeznaczane na poczet zwrotu finansowania aż do całkowitej spłaty, a dopiero później zaczną podlegać podziałowi między developera i wydawcę w określonych proporcjach (więcej na ten temat niżej, przy okazji omówienia wynagrodzenia wydawcy). Taki sposób uregulowania kwestii zwrotu finansowania jest określany mianem 100% stopnia „recoup”, ponieważ zwrot finansowania ma 100% pierwszeństwo nad normalnym podziałem zysków ze sprzedaży. Niekiedy wydawcy zgadzają się jednak na mniejszy stopień „recoup”, nawet do 50%, zwłaszcza w stosunku do developerów, którzy mają już określoną renomę na rynku. Warto spróbować wynegocjować takie rozwiązanie, gdyż pozwala ono developerowi wcześniej zacząć czerpać zyski z wyprodukowanej przez siebie gry. Rozwiązanie polegające na niższym niż 100% stopień „recoup” jest szczególnie istotne, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj największe przychody ze sprzedaży nowa gra osiąga zaraz po swojej premierze. Nawet niewielki procent przychodów w tych pierwszych miesiącach może być zatem – w wartościach bezwzględnych – istotny.

zwrot finansowania

## Wynagrodzenie wydawcy za świadczone usługi – zasady podziału zysków z gry

Niezależnie od tego, że wydawca oczekuje na zwrot przyznanego finansowania na produkcję gry, naturalne jest, że spodziewa się również wynagrodzenia za świadczone przez siebie usługi. Wynagrodzenie to najczęściej przybiera postać określonego procentu od przychodów ze sprzedaży gry po zakończeniu procesu zwracania udzielonych zaliczek na sfinansowanie produkcji. W praktyce stopień podziału przychodów może się bardzo różnić i jest zależny od wielu czynników, ale nie jest rzadkością podział na poziomie 20/80, gdzie 20% przychodów przypada wydawcy, a 80% developerowi.

wynagrodzenie  
wydawcy

W tym kontekście bardzo ważne staje się to, jak w umowie zdefiniowane są przychody, które podlegają podziałowi między developera i wydawcę. Nierzadko są one ważniejsze niż sam sposób podziału. Warto zwrócić uwagę na to, jak zdefiniowane są w umowie pojęcia „przychód brutto” i „przychód netto”.

Przychód brutto to najczęściej źródła przychodów, które będą zaliczały się do podziału między wydawcę a developera (np. przychody z określonych platform dystrybucji cyfrowej, przychody z dystrybucji „pudełkowej”, przychody ze sprzedaży tzw. *merchandise*, czy też przychody z tytułu tzw. *in-game sales*, czyli zakupów dokonywanych przez graczy w ramach samej gry, np. dokupienie dodatkowych przedmiotów użytecznych w grze).

przychód brutto

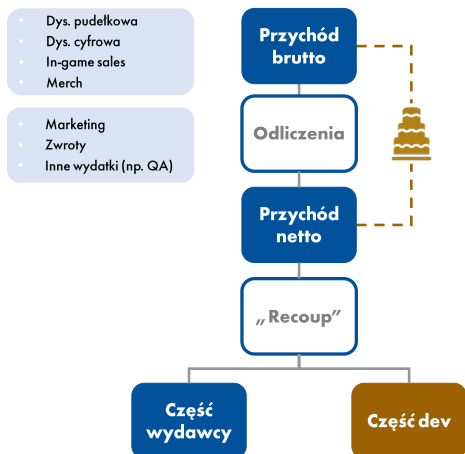
Drugie pojęcie – przychód netto – jest równie istotne, jeśli nie ważniejsze. Obrazuje ono wartość przychodów, jakie będą podlegały podziałowi pomiędzy strony umowy według ustalonych proporcji po odliczeniu od kwoty przychodu brutto pewnych określonych w umowie kosztów (tzw. odliczeń). Należy mieć na względzie, że wydawcy często oczekują, że wydatki, np. wydatki na prowadzenie kampanii marketingowych gry, będą w ostatecznym rozrachunku ponoszone przez developera, co w praktyce oznacza, że zostaną odliczone od przychodów generowanych ze sprzedaży gry przed ich podziałem według ustalonej proporcji. W ramach „przychodu netto” ujmuje się często także innego rodzaju odliczenia, jak np. wartość zwrotów dokonywanych przez klientów albo inne rodzaje wydatków, co do których strony uzgodniły, że będą one obciążały developera, jak np. wydatki związane z tzw. procesem QA poprzedzającym wprowadzenie gry na niektóre platformy.

przychód netto

Relacje pomiędzy poszczególnymi pojęciami, takimi jak „recoup”, „przychód brutto”, czy „przychód netto” obrazuje poniższy diagram:

## Kształtowanie relacji biznesowych – umowy wydawnicze

### Warunki finansowe – sposób podziału przychodów



- Kluczowa kwestia: **definicja przychodu netto i odliczeń**; te dwa elementy wyznaczają wielkość tortu, który jest do podziału między developerem a wydawcą;
- **Stopień „recoup”** jest niekiedy negocjowalny – im niższy, tym szybciej zaczną służyć środki do developera (ale default to 100%, aż do całkowitego spłacenia);
- **Udział w przychodzie netto** po „recoup” może być **zróżnicowany** w zależności od globalnej wartości sprzedaży (im wyższa sprzedaż tym niższy udział wydawcy) albo w zależności od źródła przychodów;
- **Bonus / premia** płatna w przypadku osiągnięcia określonych rezultatów (oddanie gry do odbioru przed terminem, określony wynik na Metacritic, itp.);
- Obowiązek dostarczania precyzyjnego raportu finansowego („**financial statement**”) i prawo do dokonania jego audytu;

Definicje „przychodu brutto” oraz „przychodu netto” wyznaczają w pewnym sensie wielkość tortu, który podlega podziałowi między wydawcę i developera. Ich optymalne określenie może mieć w związku z tym nierzadko większe znaczenie niż samo wynegocjowanie preferencyjnego stopnia podziału zysków.

W praktyce – zwłaszcza w przypadku umów, w których wydawca odpowiada za relacje z dystrybutorami – zyski ze sprzedaży gry i innych źródeł przychodów będą służyły do wydawcy, a dopiero później podlegały podziałowi z developera. W związku z tym istotne znaczenie mają również postanowienia umowy regulujące obowiązki wydawcy w zakresie rzetelnego i regularnego informowania developera o aktualnej sytuacji finansowej związanej ze sprzedażą gry. Standardem w umowach wydawniczych jest obowiązek wydawcy do przedstawiania developerowi szczegółowego raportu finansowego każdego miesiąca po premierze gry. Treść raportu jest określona w umowie i zazwyczaj zawiera informacje o tym, jaka była wartość przychodów w danym miesiącu z poszczególnych źródeł (platformy, *merchandise* i *in-game sales*), jaka była wartość odliczeń (np. z tytułu zwrotów), jaki jest przychód netto i jaki jest w nim udział developera, a jaki wydawcy. W sytuacji gdy to do wydawcy służyły przychody z gry, występuje między nim a developera duża asymetria informacji. Raporty są w takim wypadku koniecznym narzędziem do zapewnienia transparentności całego procesu podziału zysków. Z punktu widzenia developera warto wynegocjować także prawo do dokonania audytu przedstawionych raportów, porównując je z dokumentacją źródłową, co zmobilizuje wydawcę do wzmożonej staranności przy ich przygotowywaniu. Ponadto, z perspektywy developera istotna jest terminowość przedstawiania

obieg informacji

raportów przez wydawcę. Najczęściej bowiem do podziału zysków w uzgodnionych proporcjach dochodzi w określonym terminie po przedstawieniu raportu przez wydawcę.

### **Pozostałe kwestie – exit plan, prawo właściwe i klauzula rozwiązywania sporów**

Na koniec warto również zwrócić uwagę na postanowienia regulujące zakończenie współpracy z wydawcą. Podstawą dobrej relacji kontraktowej jest bowiem często to, żeby każda ze stron zachowała realną możliwość zrezygnowania ze współpracy w momencie, gdy okaże się to z jakich uzasadnionych względów konieczne.

W tym kontekście warto zadbać, żeby umowa w ogóle zawierała podstawy do jej wypowiedzenia lub odstąpienia przez developera. Zdarza się bowiem, że umowy wydawnicze zawierają jedynie postanowienia dotyczące uprawnień wydawcy do jednostronnego zakończenia współpracy. Przykłady podstaw do jednostronnego rozwiązania umowy przez developera mogą obejmować sytuacje takie jak:

- zwłoka wydawcy w wypłacie należnych zaliczek przekraczająca określoną ilość dni,
- zwłoka wydawcy we wprowadzeniu gry do obrotu w określonym terminie od dostarczenia przez developera wersji *gold master* gry gotowej do komercjalizacji lub
- zwłoka wydawcy w przedstawieniu miesięcznego raportu finansowego ze sprzedaży gry.

Poza samym rozsądnym określeniem podstaw do rozwiązania umowy, kluczowe jest aby przewidzieć w niej tzw. *exit plan*, czyli wyraźnie uregulować, jakie będą skutki rozwiązania umowy w trakcie jej realizacji, zarówno w kontekście praw własności intelektualnej, jaki i wzajemnych rozliczeń z tytułu finansowania lub podziału przychodów. Dopiero właściwe uregulowanie *exit planu* powoduje, że strony mogą realnie rozważać skorzystanie z przysługujących im uprawnień w zakresie jednostronnego rozwiązania umowy. W przeciwnym wypadku określone w tym celu uprawnienia mogą okazać się jedynie fikcyjne, gdyż skorzystanie z nich będzie wiązało się ze zbyt dużym ryzykiem związanym z niepewnością co do konsekwencji, które spowodują.

Poza kwestią rozwiązania umowy trzeba także koniecznie sprawdzić, prawu którego państwa została ona poddana. Ta kwestia najczęściej jest uregulowana na końcu umowy, w tzw. klauzuli wyboru prawa, która określa, czy umowa

odstąpienie  
od umowy

exit plan

prawo właściwe

została zawarta pod prawem polskim, angielskim, czy innym. Jest to kwestia o fundamentalnym znaczeniu.

Ważna pozostaje również tzw. klauzula rozwiązywania sporów, która określa, przed jakim organem będą rozstrzygane lub rozwiązywane ewentualne nieporozumienia, do których może dojść między stronami – czy będą to sądy określonego kraju, sądy arbitrażowe czyli prywatne, czy też mediacja.

klauzula  
rozwiązywania  
sporów

### **Podsumowanie i kilka uwag ogólnych**

Developer, negocjując umowę z wydawcą, powinien wziąć pod uwagę wiele istotnych kwestii. Wśród nich jednymi z najważniejszych są postanowienia regulujące kwestie praw własności intelektualnej, zasady finansowania produkcji i późniejszego zwrotu finansowania, a także postanowienia dotyczące podziału zysków ze sprzedaży między developerem a wydawcą. Trzeba jednak pamiętać, że zagadnienia opisane w artykule to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o kwestie, które reguluje zazwyczaj umowa wydawnicza.

Jeżeli negocjujemy swoją umowę sami, na pewno trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Najważniejsza z nich to wyjaśnienie u wydawcy (bo to on najczęściej proponuje wyjściową treść projektu umowy) znaczenia każdego postanowienia, które nie jest dla nas zrozumiałe. Kluczowe jest również to, żeby postarać się by wyjaśnienia udzielone przez wydawcę co do znaczenia poszczególnych zapisów znalazły ostatecznie odzwierciedlenie w treści umowy. Nawet jeśli nie każdy aspekt umowy może podlegać negocjacji, to na pewno każdy powinien być jasny dla obu stron i nie ma żadnych powodów, żeby wydawca nie zgodził się wyjaśnić, jak rozumie jego znaczenie.

Należy także unikać tzw. syndromu myślenia tunelowego. Czasem nie warto koncentrować wszystkich wysiłków na wynegocjowaniu korzystnego kształtu jednego postanowienia, które wydaje nam się kluczowe (np. proporcji podziału zysków z gry). Lepiej patrzeć na umowę jako pewną całość i skupić się na wynegocjowaniu kilku korzystnych zmian, zamiast jednej bardzo trudnej dla obu stron.

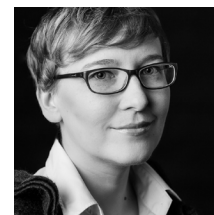
Biorąc pod uwagę to, jak specyficzne i skomplikowane potrafią być umowy wydawnicze, warto również skonsultować treść projektu umowy ze specjalistą, a jeżeli jest taka możliwość – powierzyć mu cały proces jej negocjowania. W końcu jest to kluczowy kontrakt, od którego zależeć może powodzenie gry.

fachowa pomoc

*Jakub Barański, praktyka nowych technologii*

## Mam pomysł na grę... jak go chronić?

**To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Odpowiedź zaś jest trudna i niejednoznaczna. Z jednej strony, dobry pomysł to po-  
łowa sukcesu. Z drugiej zaś, idee są wolne i nie powinny pod-  
legać monopolizacji<sup>1</sup>.**



DR MONIKA A. GÓRSKA

Przedmiotem ochrony na gruncie prawa autorskiego może być natomiast konkretny sposób wyrażenia (forma) danego pomysłu. Jednak rozgraniczenie niechronionego pomysłu od chronionego sposobu wyrażenia jest niebagatelnym wyzwaniem, w którym liczą się okoliczności danego stanu faktycznego. W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co może być chronione w grze komputerowej, a następnie jak elementy te najlepiej ochronić.

### Pomysł/idea vs sposób (forma) wyrażenia

Prawo autorskie chroni utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ochroną może być objęta wyłącznie forma wyrażenia (np. w przypadku programu komputerowego formami wyrażenia są kod źródłowy i kod obiektowy<sup>2</sup>).

Nie są objęte ochroną prawnoautorską odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne<sup>3</sup>. Tym samym zasady gry w kółko i krzyżyk (w której gracze na przemian stawiają krzyżyk lub kółko, tak aby stworzyć linię trzech kółek lub trzech krzyżyków i wygrać rundę) nie będą podlegać ochronie prawnoautorskiej, co oznacza, że mogą być wykorzystywane przez różne podmioty i przyjmować różne formy wyrażenia (analiza, czy poniższe przykłady stanowią utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czy też niechronione wytwory, pozostaje poza zakresem niniejszego artykułu).

chroniony tylko  
utwór, nie pomysł

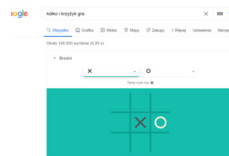
zasady działania gry  
nie są chronione



Drewniana gra — Kółko i Krzyżyk Tradition, Duwen



Gra dla dzieci Kółko i Krzyżyk Lew i Tygrys, Londji



Przykładowy wynik wyszukiwania

- 1) H. Desbois: Les idées sont de libre parcours; H. Desbois, Le droit d'auteur en France: Dalloz 1978, 3e éd., p. 22.
- 2) Wyrok Trybunału Unii Europejskiej z 22 grudnia 2010 r. Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany, C-393/09.
- 3) Art. 1 ust. 2 prim ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.



Zatem zasady gry, jako takie, nie podlegają ochronie prawnoautorskiej, bowiem prawo autorskie chroni jedynie twórczy i indywidualny sposób wyrażenia danego pomysłu. Gdy pomysł na grę przyjmie twórczą i indywidualną formę wyrażenia, np. w postaci scenariusza, grafiki, programu komputerowego, można rozważyć ochronę tych wytworów na podstawie prawa autorskiego.

### **Ktoś skopiował mój pomysł! Ale czy na pewno?**

Popularne towary, w tym gry wideo, często padają ofiarą klonów i imitacji, które pojawiają się, gdy tylko dany towar staje się przebojem rynkowym. W wielu przypadkach spór dotyczy rozgraniczenia pomiędzy niechronioną ideą (pomysł) a chronionym sposobem wyrażenia. Tak było w przypadku [sporu pomiędzy Atari \(gra Asteroidy\) oraz Amusement World \(gra Meteory\)](#).

Zasady obu gier były identyczne: gracz porusza statkiem kosmicznym, starając się uniknąć zderzenia z asteroidami lub meteorami oraz wrogimi statkami. Sędzia rozpatrujący sprawę przyznał, że pomiędzy grami zachodzą pewne podobieństwa (np. w obu grach są kamienie o trzech różnych wielkościach, zderzenie z kamieniem unicestwia statek gracza, w obu grach statek gracza wystrzeliwuje pociski). Jednak między grami istnieją też różnice, np. meteory są kolorowe, zaś asteroidy czarno-białe, statek gracza w grze Meteory porusza się i strzela szybciej itp. Sąd doszedł do wniosku, że gra Meteory nie narusza praw autorskich do gry Asteroidy. W jego ocenie Amusement World wykorzystał niechroniony pomysł i nadał mu inną niż w Asteroidach formę wyrażenia. Sędzia podkreślił, że pozwany był uprawniony do wykorzystania pomysłu na grę pod warunkiem, że nadał jej inny wyraz, tj. użył innych symboli, ruchów i dźwięków niż Atari.

Innym ciekawym przykładem jest [spór sądowy pomiędzy Tetris Holding oraz XIO Interactive](#), w którym również kluczowa była odpowiedź na pytanie, czy XIO naruszyło prawo autorskie Tetris, czy też wykorzystało niechroniony pomysł. Tetris argumentował, że doszło do przejęcia elementów gry chronionych prawem autorskim (tj. m.in. wygląd, kolorystyka i układ czteroelementowych klocków, wygląd „planszy” do gry, sposób, w jaki klocki poruszają się i obracają na planszy). Natomiast XIO wskazywało, że wykorzystało jedynie niechronione funkcjonalne elementy, w tym zasady gry, a zatem nie naruszało prawa autorskiego.

W swojej analizie sąd zwrócił uwagę na znaczące podobieństwa pomiędzy grami, tj. graficzne podobieństwo gier, podobieństwo stylu, designu klocków, kolorystyki i sposobu poruszania się klocków, podczas gdy swoboda twór-

Asteroidy

Tetris

cza umożliwiała zdecydowanie odmienną formę gry. Sędzia podkreślił, że przy zachowaniu zasad gry (obracanie klockami tak, by wpasować je w wolne miejsca, aby powstała pełna linia) możliwe było nadanie klockom innego graficznego wyglądu, opracowanie innego sposobu obracania i poruszania się. Ten sam pomysł mógł więc zostać wyrażony na wiele różnych sposobów, ale XIO skopiowało sposób wyrażenia Tetris, dlatego sąd rozstrzygnął spór na korzyść Tetris.



Tetris Holding, LLC v. XIO Interactive, Inc., at 3 (D. N.J., May 30, 2012).

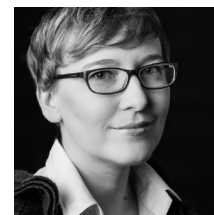
Powyższe dwa przykłady świadczą o tym, że rozgraniczenie niechronionego pomysłu od chronionego sposobu wyrażenia nie jest łatwe.

### **Inne sposoby ochrony elementów gry wideo**

Przy okazji warto pamiętać, że różne elementy gry wideo mogą być chronione różnymi prawami własności intelektualnej – elementy grafiki czy muzyka mogą być objęte ochroną prawa autorskiego jako utwory, ale równocześnie mogą zostać zarejestrowane jako znak towarowy. Wygląd postaci w grze wideo może zostać zarejestrowany jako wzór przemysłowy. Niewykluczone, że niektóre rozwiązania w grze wideo mogą stanowić wynalazek i uzyskać ochronę patentową. Ale to już temat na inny artykuł.

*dr Monika A. Górska, radca prawny, praktyka własności intelektualnej*

## Ochrona gry wideo: wzór przemysłowy, patent czy tajemnica przedsiębiorstwa?



DR MONIKA A. GÓRSKA

**Gdy pomysł na grę wideo nabiera kształtów, ze sfery niechronionej idei przybiera chronioną formę wyrażenia, można rozważyć, jak najefektywniej chronić grę lub jej elementy przed kopiowaniem przez konkurentów. Myśląc o ochronie prawnej gry wideo, naturalnie odwołujemy się do prawa autorskiego. Jednak to nie jedyne źródło, z którego można czerpać ochronę. Warto sprawdzić, czy i w jakim zakresie warto chronić elementy gry poprzez wzór przemysłowy, patent, a może jako tajemnicę przedsiębiorstwa.**

### **Prawo autorskie – co może być chronione?**

Gra wideo składa się z wielu różnorodnych elementów, m.in. grafiki, muzyki, fabuły, programu komputerowego czy graficznego interfejsu użytkownika. Na gruncie prawa autorskiego debata o tym, jak chronić grę wideo (czy jako program komputerowy, każdy element jako osobny utwór, czy wszystkie razem jako utwór multimedialny) nie wydaje się definitywnie rozstrzygnięta. W praktyce jednak najistotniejsze wydaje się ustalenie, czy dany element gry stanowi utwór, tj. jest twórczym i indywidualnym wytworem ludzkiej działalności. Przedmiotem ochrony jest bowiem każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

W grze ochronie prawnoautorskiej może więc podlegać np.:

- wygląd postaci, światów i obiektów (broń, zbroja, przeszkody itp.), architektura miast, miejsc itp.,
- muzyka,
- program komputerowy.

Uzyskanie ochrony prawnoautorskiej nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Ochrona prawnoautorska, upraszczając, wygasa wraz z upływem 70 lat od śmierci twórcy. Przypominamy, że **pomysł nie podlega ochronie prawnoautorskiej**.

który element gry  
to utwór?

ochrona 70 lat  
bez rejestracji

## Wzór przemysłowy do ochrony wyglądu – ale czy zawsze?

Wygląd produktu lub jego części może być chroniony wzorem przemysłowym. Wzór przemysłowy, co do zasady, chroni zewnętrzną, postrzegalną postać produktu. Może to być np. specyficzny wygląd, kształt, kontur, ornamentacja, struktura bądź szczególne zewnętrzne cechy materiału (patrz wyrok NSA z 7 lipca 2017 r., II GSK 3072/15). Ochrona na podstawie wzoru przemysłowego jest wykorzystywana w bardzo różnych branżach dla rozmaitych produktów.

wygląd



Opakowania produktów  
RCD 000785522-0001



Produkty lub zestawy produktów  
RCD 000465679-0016



Produkty złożone  
RCD 000408166-0001



Części produktów  
RCD 229752-0001



Loga  
RCD 000754098-0001



Ikony komputerowe  
RCD 000600184-0008

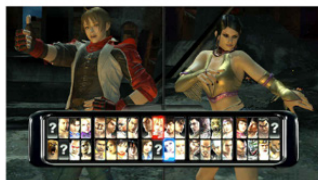
W gamingu wzór przemysłowy może chronić np. wygląd postaci z gry wideo, wygląd urządzeń do gry czy interfejsu graficznego użytkownika.

Aby wzór był chroniony, musi być nowy (tj. nie mógł być wcześniej udostępniony publicznie) i mieć indywidualny charakter, co oznacza, że całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, musi być odmienne od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór udostępniony publicznie wcześniej.

nowy,  
o indywidualnym  
charakterze



RCD 002088674-0001



RCD 000740774-0001



RCD 006370888-0001

Jeżeli wzór spełnia przesłanki ochrony, to może uzyskać ochronę krajową (np. w Polsce albo np. w Chinach), unijną (w Unii Europejskiej wzór można zarejestrować w EUIPO i uzyskać ochronę we wszystkich państwach członkowskich) albo międzynarodową.

Trzeba jednak pamiętać, że wzór przemysłowy – podobnie jak inne prawa własności intelektualnej – daje ochronę ograniczoną wyłącznie do danego terytorium. Wzór przemysłowy będzie chroniony tam, gdzie uzyskał rejestrację – to oznacza, że rejestracja wzoru przemysłowego w Chinach albo w Stanach Zjednoczonych nie daje żadnej ochrony w Polsce.

tylko na danym terytorium

Wzór przemysłowy jest prawem „czasowym”, bowiem przyznaje ochronę przez określony czas – w Polsce przez 25 lat. Po upływie tego okresu wzór przestaje być chroniony i wchodzi do domeny publicznej, co oznacza, że wszyscy mogą z niego korzystać w dowolny sposób, komercyjny i niekomercyjny.

25 lat

Choć wzór łatwo uzyskać, skuteczność ochrony, którą on daje, zależy od tego, co chcemy nim chronić. Nietrafnie zarejestrowany wzór może okazać się wyłącznie „sztuką dla sztuki”, zwiększając co prawda formalnie posiadane „asety” studia, ale niekoniecznie skutecznie zabezpieczając przed naruszeniem.

### **Patent na gamingowy wynalazek**

Uzyskanie patentu na wynalazek – niezależnie od branży – nie należy do zadań łatwych i szybkich, gdyż spełnienie przesłanek ochrony patentowej jest nie lada wyzwaniem: organizacyjnym, prawnym i finansowym. [Przykłady z rodzimego rynku](#) dowodzą jednak, że uzyskanie patentu na wynalazek w branży gamingowej jest możliwe, co cieszy i daje nadzieję na wzrost liczby patentów udzielanych w tej branży.

Decydując się na poszukiwanie ochrony patentowej, należy pamiętać, że aby uzyskać ochronę patentową, wynalazek musi spełniać następujące przesłanki:

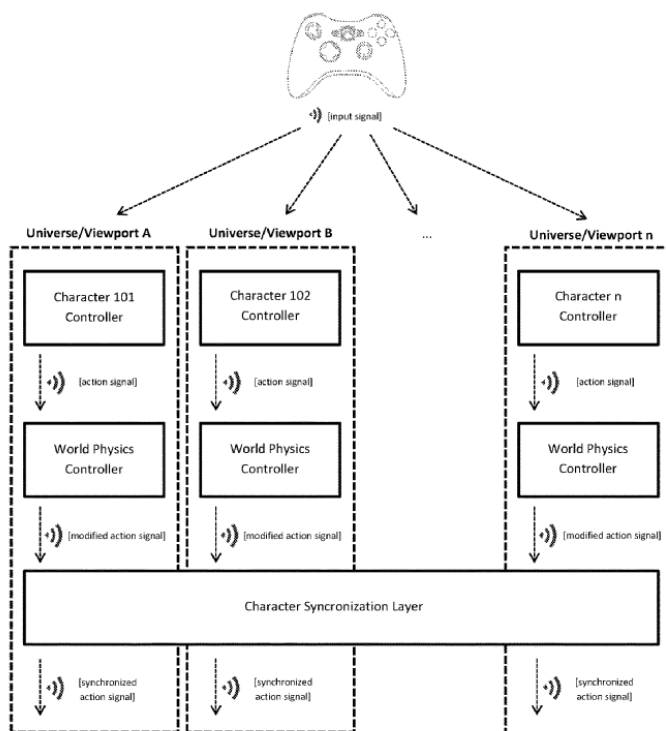
- mieć techniczny charakter,
- być nowy,
- posiadać poziom wynalazczy,
- nadawać się do przemysłowego stosowania.

jaki musi być wynalazek

Wszystkie spośród wskazanych wymogów są odrębne i niezależne oraz muszą być spełnione łącznie, by dane rozwiązanie mogło uzyskać ochronę patentową (wyrok WSA w Warszawie z 8 marca 2017 r., VI SA/Wa 1554/16).

Wynalazkiem może być np. sposób działania czy sposób produkcji. Bloober Team SA uzyskał w Stanach Zjednoczonych patent na wynalazek o nazwie „Method of simultaneous playing in single-player video games”.

wynalazek to np. sposób działania gry



Zgodnie z opisem kluczową cechą wynalazku jest sposób grania w grę wideo przez pojedynczego gracza, polegający na jednoczesnym sterowaniu kilkoma awatarami postaci umieszczonymi w kilku wirtualnych rzeczywistościach.

Wynalazkiem może być także np.:

- urządzenie,
- kompozycja chemiczna,
- zastosowanie (np. substancji) dla osiągnięcia określonego celu.

Natomiast za wynalazki nie uważa się schematów, zasad i metod przeprowadzania procesów myślowych, rozgrywania gier oraz **programów komputerowych**. Co do zasady nie można więc opatentować zasad gry. Ale niewykluczone, że sposób zastosowania tych zasad spełni przesłanki ochrony patentowej, o czym świadczy **sprawa Nintendo**. Nintendo zgłosiło do ochrony patentowej wynalazek zatytułowany „Game machine and storage medium therefor”, który dotyczył – w skrócie – gry polegającej na tym, że gracz porusza się po

zasady gry zasadniczo bez patentu

mapie, natrafiając na różne postaci, które pojawiają się zgodnie z „prawdopodobieństwem pojawienia się” (różniącym się w zależności od postaci).

Fig. 5



4EP 00116115.7 (numer zgłoszenia)

W grze założono, że „prawdopodobieństwo pojawienia się” danej postaci będzie różnicowane, tj. będzie zmieniało się w czasie, co zwiększało nieprzewidywalność tych spotkań i gry. Początkowo odmówiono udzielenia patentu na wynalazek z uwagi właśnie na zakaz patentowania zasad gier. Rozpatrując odwołanie, organ uznał jednak, że istotą wynalazku nie jest zasada gry jako taka, ale szczególny sposób, w jaki zasada jest realizowana, tj. sposób, w jaki generowane są zdarzenia w grze. Organ uznał, że również pozostałe przesłanki ochrony patentowej zostały spełnione i udzielenie patentu jest uzasadnione.

Patent jest prawem przyznającym wyłączność korzystania z objętego nim wynalazku, innowacyjnego rozwiązania o charakterze technicznym. Ochrona patentowa również jest terytorialna. W Polsce trwa 20 lat.

### Tajemnica przedsiębiorstwa

W pewnych przypadkach korzystniej jest nie poddawać sformalizowanej ochronie określonych aspektów bądź elementów gry. Trzeba bowiem pamiętać, że wnioskując np. o udzielenie patentu, musimy ujawnić istotę wynalazku, w związku z czym każdy może zapoznać się z rozwiązaniem, a po upływie ochrony patentowej swobodnie z niego korzystać w swojej działalności.

tylko na danym  
terytorium  
i tylko 20 lat

tajemnica służy  
poufności

Zdarza się też, że niektóre elementy gry wideo nie spełniają przesłanek ochrony prawem autorskim bądź prawami własności przemysłowej. W takiej sytuacji należy rozważyć, czy spełnione są warunki uznania ww. wytworów za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tajemnicą przedsiębiorstwa, w skrócie, mogą być wszelkie, techniczne bądź nietechniczne, organizacyjne, handlowe informacje bądź dane tak długo, jak długo pozostają tajemnicą – stan poufności jest bowiem kluczową przesłanką ochrony prawnej. Konieczne jest więc podjęcie odpowiednich działań i wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń dla utrzymania stanu poufności istotnej gospodarczo informacji. Sztandarowym przykładem jest „przepis” na Coca-Colę: krążą legendy na temat różnych zabezpieczeń dostępu do receptury tego napoju. Warto zaznaczyć, że tajemnica przedsiębiorstwa jest co do zasady chroniona przez czas nieograniczony (tak długo, jak długo istnieje stan poufności). Nadto nie ma obowiązku rejestracji tajemnicy przedsiębiorstwa.

konieczne  
zabezpieczanie  
tajemnicy

Wybór sposobu ochrony to ważna i trudna decyzja, która może jednak zapoczątkować w przyszłości. Warto dobrze ją przemyśleć i skonsultować ze specjalistą.

*dr Monika A. Górską, radca prawny, praktyka własności intelektualnej*



**Wardyński i Wspólnicy**

Al. Ujazdowskie 10, 00-478 Warszawa

Tel.: 22 437 82 00, 22 537 82 00

Faks: 22 437 82 01, 22 537 82 01

E-mail: [warsaw@wardynski.com.pl](mailto:warsaw@wardynski.com.pl)

