

Marek BESLER

Odpowiedzialność osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, w ustawie Prawo własności przemysłowej.

Ustawą z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz. 501), którą dalej określać będę jako „ustawę nowelizującą”, została wprowadzona do naszego systemu prawnego regulacja przyznająca podmiotowi uprawnionemu, którego prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, możliwość skierowania wszystkich roszczeń, które przysługują mu wobec naruszcyciela, również względem osób, z usług których korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego. Nowa regulacja weszła w życie z dniem 16 marca 2019 r. (art. 6 ustawy nowelizującej).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 296 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej określanej jako „p.w.p.”) - „Z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, *jak również przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.*” (nową treść uzupełniającą dotychczasowe brzmienie znowelizowanego przepisu zaznaczyłem kursywą).

Cel nowej regulacji został wskazany w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy (druk nr 3107 Sejmu RP VIII kadencji) na str. 13:

„Nowelizacja art. 296 ust. 3 p.w.p. wynika z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 (EU:C:2016:528). W wyroku tym stwierdzono, że art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/WE należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa własności intelektualnej, objęty jest m. in. dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych. Trybunał przesądził również, że warunki, którym podlega nakaz skierowany wobec ww. pośrednika, są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym Online. Z uwagi na to, że obecnie obowiązujące brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. nie zapewnia ochrony w tak szerokim zakresie konieczna jest nowelizacja.”

Pomimo tego, że w odnośniku ¹ do tytułu ustawy nowelizującej podano, iż wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 336 z dnia 23.12.2015, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 110 z dnia 26.04.2016, str. 5), nowa regulacja transponuje jeden z przepisów innej dyrektywy niż wyżej powołana, a mianowicie art.11 zdanie trzecie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. UE L 157 z dnia 30.4.2004).

Wskazana wyżej dyrektywa 2004/48/WE była zasadniczo przedmiotem implementacji dokonanej ustawą z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 662), jednak wspomniany art. 11 zdanie trzecie został, z przyczyn bliżej nieznanymi, pominięty.

Zgodnie z powołanym przepisem - „Państwa Członkowskie zapewniają też właścicielom możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej.” Uzasadnienie rządowego projektu ustawy nowelizującej odwołuje się zresztą, pośrednio, do art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE.

Konfrontacja nowej regulacji z celem określonym w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy pozwala na dostrzeżenie kilku istotnych rozbieżności:

1/ nowy tekst uzupełniający brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. pomija określenie „pośrednik”, kluczowe dla art.11 zdanie trzecie ww. dyrektywy,

2/ nowy tekst uzupełniający brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. odwołuje się do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), której adresatem są usługodawcy świadczący usługi drogą elektroniczną, a zatem krąg podmiotów zasadniczo różny od dzierżawców hal targowych,

3/ nowy tekst uzupełniający brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. pozwala skierować wobec osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy, pełen wachlarz roszczeń przysługujących uprawnionemu wobec naruszcyciela, wskazanych w ust. 1 artykułu 296, podczas gdy art. 11 ust. 3 dyrektywy 2004/48/WE ogranicza się do roszczenia zakazowego,

4/ art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE odnosi się do wszelkich praw własności intelektualnej, podczas gdy zakres zastosowania nowej regulacji ograniczony jest do praw ochronnych na znaki towarowe.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C- 494/15, przywołany w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej, został wydany w trybie prejudycjalnym w odpowiedzi na następujące pytania sformułowane przez Sąd Najwyższy Republiki Czeskiej:

„1) Czy dzierżawca placu targowego, który udostępnia indywidualnym podmiotom handlującym, do ich użytku, stragany i miejsca, na których stragany mogą zostać umieszczone, jest pośrednikiem, z usług którego korzystają osoby trzecie do naruszania prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48?

2) Czy na dzierżawcę placu targowego, który udostępnia indywidualnym podmiotom handlującym, do ich użytku, stragany i miejsca, na których stragany mogą zostać umieszczone, mogą zostać nałożone środki przewidziane w art. 11 dyrektywy 2004/48, na takich samych warunkach jak te określone przez Trybunał [w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474] w odniesieniu do nakładania środków na operatorów rynków elektronicznych online?”

Na powyższe pytania prejudycjalne Trybunał udzielił następujących odpowiedzi:

„1. Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia »pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej« w rozumieniu tego przepisu objęty jest dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

2. Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że warunki, którym podlega nakaz, w rozumieniu tego przepisu, skierowany wobec pośrednika świadczącego usługę dzierżawy stanowisk handlowych w halach targowych, są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online, określonymi przez Trybunał w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r., *L'Oréal i in.* (C-324/09, EU:C:2011:474).”

Oczywiście Trybunał nie utożsamiał usług świadczonych przez dzierżawców hal targowych, którzy poddzierżawiają powierzchnie wystawiennicze z usługami na rynku elektronicznym, wręcz przeciwnie rozróżniając obie sytuacje tj. „dostępu do istniejącego fizycznie placu targowego” oraz „usług świadczonych na rynku elektronicznym” wskazał jedynie na konieczność jednolitego podejścia do obu sytuacji.

Wyrok Trybunał (wielka izba) w sprawie C-324/09, do którego odsyła wyrok przywołany w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej - odnosi się wyłącznie do rynku elektronicznego. Podstawa faktyczna pytań prejudycjalnych skierowanych do Trybunału dotyczyła działalności spółki eBay - znanego operatora działającego na rynku elektronicznym. Na naszym rynku odpowiednikiem eBay'a jest Allegro, na którym zresztą wspomniany polski podmiot się wzoruje, co sam wyraźnie deklaruje. Na terenie Unii Europejskiej rynek elektroniczny regulowany jest aktami prawa wewnętrznego transponującymi postanowienia Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. UE z dnia 17.07.2000 L178/1). Polska ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do której odsyła art. 296 ust. 3 p.w.p., jest rezultatem wdrożenia wskazanej wyżej dyrektywy 2000/31/WE.

Ramy prawne wyroku Trybunału w sprawie C-324/09 uwzględniają przepisy ww. dyrektywy, ale zważywszy na charakter podmiotu uwikłanego w spór (eBay działający jako operator na rynku elektronicznym) uwagę koncentrują na art. 14 oraz art.15 ww. dyrektywy 2000/31/WE. Ramy prawne wyroku uwzględniają również art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48/WE.

Art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE (którego odpowiednikiem jest art. 14 polskiej ustawy o handlu elektronicznym), dotyczący usługi hostingu, stanowi, iż:

„1. Państwa Członkowskie zapewniają, żeby w przypadku świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę usługodawca nie był odpowiedzialny za informacje przechowywane na żądanie usługobiorcy, pod warunkiem, że:

a) usługodawca nie ma wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych - nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności, lub

b) usługodawca podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji, gdy uzyska takie wiadomości lub zostanie o nich powiadomiony.”

Art. 15 dyrektywy przewiduje w ust. 1 brak „ogólnego obowiązku” po stronie usługodawców w zakresie „nadzorowania informacji, które przekazują lub przechowują” oraz brak „ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów i okoliczności wskazujących na bezprawną działalność”.

Na gruncie przytoczonego wyżej art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Trybunał sformułował dyrektywę nakazującą jego interpretację - „w ten sposób, że ma on zastosowanie do operatora rynku

elektronicznego online, jeżeli nie odgrywa on czynnej roli, która mogłaby mu pozwolić na powzięcie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawowanie nad nimi kontroli.”

„Wspomniany operator odgrywa taka rolę, jeżeli udziela wsparcia polegającego w szczególności na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzedaży lub na ich promocji.”

Jak zaznaczył Trybunał, nawet gdy operator rynku elektronicznego nie odgrywa czynnej roli - *„nie może on powołać się na zwolnienie z odpowiedzialności przewidziane w tym przepisie, jeżeli wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należyta staranność powinien stwierdzić bezprawność danych ofert sprzedaży i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjął niezwłocznie działań stosownie do art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.”*

W odniesieniu do art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Trybunał przyjął wykładnię, iż przepis ten - *„należy interpretować w ten sposób, że wymaga on od państw członkowskich zapewnienia, że sądy krajowe właściwe w zakresie ochrony praw własności intelektualnej będą mogły nakazać operatorowi rynku elektronicznego online podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń tych praw przez użytkowników tego rynku, ale także do zapobieżenia nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem.”*

W sposób wskazany przez Trybunał (wielka izba) w sprawie C-324/09 należy, zgodnie z wyrokiem Trybunału (druga izba) w sprawie C-494/15, określić sytuację prawną - *„dzierżawca hali targowej, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych”*.

Kierując się powyższymi wskazaniem należy dojść do wniosku, że dzierżawca hali targowej będzie zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli nie odgrywa czynnej roli, która mogłaby mu pozwolić na powzięcie wiedzy o podrobionych towarach sprzedawanych przez poddzierżawców, nie udziela poddzierżawcom wsparcia polegającego w szczególności na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert lub na ich promocji.

Nawet gdy dzierżawca hali targowej nie odgrywa czynnej roli, nie może on zwolnić się z odpowiedzialności, gdy wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należyta staranność powinien stwierdzić bezprawność danych ofert i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjął niezwłocznie stosownych działań. Dzierżawca nie ma jednak ogólnego obowiązku nadzorowania informacji na temat towarów wystawianych przez poddzierżawców, ani aktywnego poszukiwania faktów i okoliczności wskazujących na bezprawność ich działania.

Dzierżawca hali targowej zobowiązany jest podejmować wobec poddzierżawców naruszających prawa własności intelektualnej działania, które nie tylko przyczyniają się do zaprzestania naruszeń, ale także do zapobieżenia nowym naruszeniom tego rodzaju.

Zapewnienie jednolitego podejścia do operatorów działających na rynku online oraz do dzierżawców hal targowych nie wymaga ingerencji ustawodawcy. Taki efekt winien być uzyskany na poziomie orzecznictwa. Ingerencji ustawodawcy wymaga natomiast poprawna implementacja art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48/WE. Jej wdrożenie winno dotyczyć wszystkich praw własności intelektualnej, a nie tylko praw ochronnych na znaki towarowe. W ustawie Prawo własności przemysłowej właściwym miejscem wydaje się:

„Dział I. Przepisy wspólne,

Tytuł IX. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym”.

Implementacja powinna ograniczyć się do możliwie wiernego przeniesienia treści art. 11 dyrektywy, oczywiście z pominięciem odwołania do ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której zakres regulacji obejmuje jedynie część potencjalnych pośredników, a mianowicie - usługodawców świadczących usługi drogą elektroniczną. Na wyłączenie odpowiedzialności w oparciu o art. 296 ust. 3 p.w.p. - dzierżawca hal targowych z reguły liczyć nie może, jako że najczęściej nie świadczy usług drogą elektroniczną.

Jaki jednak sensowny postulat *de lege lata* można, na gruncie wadliwej regulacji zawartej w art. 296 ust. 3 p.w.p., sformułować, aby zapewnić postulowane w orzecznictwie Trybunału - jednolite podejście do pośredników, niezależnie od tego, czy świadczą usługi drogą elektroniczną, czy też działają na istniejących fizycznie - placach względnie halach targowych?

Cennych wskazówek w tym zakresie udziela orzecznictwo Trybunału, w tym powoływany wielokrotnie wyrok Trybunału (wielka izba) w sprawie C- 324/09, w którym Trybunał stwierdził, że w sytuacji, gdy art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 nie jest w danym państwie członkowskim - „*przedmiotem przepisów szczególnych mających na celu jego transpozycję, należy przypomnieć, że stosując prawo wewnętrzne, sąd krajowy zobowiązany jest tak dalece, jak to możliwe, dokonywać jego wykładni w świetle brzmienia i celu rzeczowego art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 (zob. analogiczne wyroki: z dnia 13 listopada 1990 r. w sprawie C- 106/89 Marlesing, Rec. s. I- 4135, pkt. 8; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawach połączonych od C-378/07 do C-380/07 Agelidaki i in. s. I- 3071, pkt. 106).*” (pkt. 137 wyroku).