

**CZY OSOBA UDOSTĘPNIAJĄCA PRZESTRZEŃ TARGOWĄ MOŻE BYĆ ODPOWIEDZIALNA
ZA SPRZEDAWANE NA TEJ PRZESTRZENI PODRABIANE TOWARY MARKOWE? –
UWAGI NA KANWIE ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI**

1. Wprowadzenie

Handel towarami podrabianymi i pirackimi stanowił według ostatnich, dostępnych tego rodzaju, danych z 2013 r. 2,5% światowego obrotu handlowego, a jego wartość szacuje się na 461 mld USD¹. Przemysł odzieżowy jako jedna z branż najmocniej odczuwających problem obrotu podróbkami intensywnie próbuje walczyć z szarą strefą². Wobec braku szczególnej regulacji prawa mody właściciele marek luksusowych przeprowadzają liczne, pilotażowe postępowania sądowe, w których starają się uzyskiwać wyroki, dzięki którym łatwiej będzie im zwalczać obrót towarami podrobionymi.

Jedną z ostatnich tego rodzaju spraw było zainicjowane przez *Tommy Hilfiger Licensing LLC* postępowanie, w którym powód domagał się zastosowania wobec podmiotu wydzierżawiającego miejsca na hali targowej rozwiązania prawnego stosowanego do internetowych serwisów aukcyjnych. Inspirowany rozstrzygnięciem w sprawie *L'Oréal SA*³ zażądał, by w analogiczny sposób jak zobowiązano eBay do wprowadzenia systemów filtrowania aukcji, można było walczyć z obrotem podróbkami stosując odpowiednie nakazy do podmiotów wydzierżawiających powierzchnie targowisk⁴.

* Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, e-mail: sylvia.zyrek@wpia.uw.edu.pl.

¹ OECD, *Handel towarami podrobionymi i pirackimi: określenie skutków gospodarczych. Streszczenie*, kwiecień 2016, s. 2.

² G. Jimenez, B. Kolsun, *Fashion Law: Cases and Materials*, Durham 2016, s. 399.

³ Wyrok TS z dnia 12 lipca 2011 r., C-324/09, *L'Oréal SA i inni przeciwko eBay International AG i inni* (EU:C:2011:474) – dalej: sprawa *L'Oréal SA*.

⁴ Zob. E. Cornu, *Arrêt «Tommy Hilfiger»: injonctions visant à faire cesser des atteintes à des droits de propriété intellectuelle (marchés physique ou en ligne)*, JdDE 2016, nr 231, s. 264–266; L. Costes, *Propriété intellectuelle: la responsabilité des intermédiaires précisée par la CJUE*, DeL IMC 2016, nr 129, s. 17–18.

Celem niniejszego artykułu jest zatem analiza i porównanie wyroków TS w sprawach *L'Oréal SA* oraz *Tommy Hilfiger Licensing LLC*⁵ i ustalenie konsekwencji obu tych rozstrzygnięć dla praktyki podmiotów udostępniających infrastrukturę, w obrębie której inne podmioty dokonują sprzedaży towarów podrabianych i wreszcie skonfrontowanie poczynionych ustaleń z polskim stanem prawnym oraz jego sądową wykładnią.

2. Ramy prawne

Poczynione w dalszej części pracy rozważania dotyczące orzecznictwa TS należy poprzedzić uwagami formalno-dogmatycznymi i wstępnymi założeniami. Istotą problemów prawnych analizowanych przez TS w sprawach *L'Oréal SA* oraz *Tommy Hilfiger Licensing LLC* są pojęcie „pośrednika” na gruncie dyrektywy 2004/48⁶ oraz możliwości wystąpienia przeciwko niemu z powodztwem negatoryjnym, którego jednym z celów jest wydanie przez sąd nakazu podjęcia działań mających na celu usunięcie naruszeń prawa własności intelektualnej, wyrządzonych przez osobę trzecią w postępowaniu głównym.

Dyrektywa 2004/48 nie definiuje pojęcia pośrednika, natomiast w kilku miejscach wskazuje, że podmioty uprawnione z tytułu praw własności intelektualnej powinny mieć możliwość wystąpienia przeciwko pośrednikowi, z którego usług korzystała osoba trzecia przy naruszeniu prawa własności przemysłowej, należącego do podmiotu uprawnionego⁷.

Zgodnie z kluczowym w obu sprawach art. 11 dyrektywy 2004/48 państwa członkowskie mają w ramach przyznanej im autonomii proceduralnej zapewnić, by w sytuacjach, w których podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe

⁵ Wyrok TS z dnia 7 lipca 2016 r., C-494/15, *Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facion Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd p. Delta Center a.s.* (EU:C:2016:528) – dalej: sprawa *Tommy Hilfiger Licensing LLC*.

⁶ Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157, s. 45) – dalej: dyrektywa 2004/48.

⁷ Motyw 23 dyrektywy 2004/48.

mogły wydawać wobec naruszających zakaz kontynuacji naruszenia lub nakaz usunięcia jego skutków⁸.

Obok naruszających, państwa mają również zapewnić uprawnionym z tytułu praw własności intelektualnej możliwość składania wniosku o opisany w akapicie poprzedzającym nakaz usunięcia skutków naruszeń wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszenia prawa własności intelektualnej. Za niestosowanie się do nakazów i zakazów państwa członkowskie fakultatywnie mogą zarządzić poddanie naruszającego zakaz (nakaz) powtarzalnej karze pieniężnej w celu zapewnienia zgodności z zakazem⁹.

Analogiczną konstrukcję odpowiedzialności pośrednika do tej wynikającej z art. 11 dyrektywy 2004/48 przewiduje art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29¹⁰, dotyczącej praw autorskich. W konsekwencji poczynione w dalszej części artykułu uwagi dotyczące możliwości uprawnionych z obu tych praw w stosunku do właścicieli serwisów aukcyjnych oraz dzierżawców powierzchni w ramach hal targowych należy uznać za analogiczne¹¹. Stąd również miejscami, gdzie jest to właściwe, czyni się odwołania do źródeł dotyczących prawa autorskiego, w których poruszone zostały problemy odpowiedzialności pośrednika w rozumieniu analizowanych dyrektyw.

3. Sprawa *L'Oréal SA p. eBay International AG*

3.1. Stan faktyczny i żądania w postępowaniu głównym

W sprawie *L'Oréal SA* właściciel zarejestrowanego znaku towarowego *Shu Uemura* dostrzegł, że na serwisie aukcyjnym eBay udostępnione zostały bez jego zgody towary oznaczone tymże znakiem. Część z tych

⁸ P.V. Eecke, *Online service providers and liability: A plea for a balanced approach*, CMLR 2011, nr 5, s. 1489.

⁹ T. Cook, *Enforcement Directive and Harmonisation of Remedies for Intellectual Property Infringement in the EU*, JIPR 2015, nr 4, s. 265.

¹⁰ 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 (Dz. rz. WE L 167, s. 10) – dalej: dyrektywa 2001/29.

¹¹ P.V. Eecke, *Online...*, s. 1489.

towarów stanowiła towary podrabiane, a część była rozpowszechniana z naruszeniem innych praw powoda¹².

W pierwszej kolejności *L'Oréal SA* poinformowała eBay o swoich podejrzeniach dotyczących naruszenia jej praw przez użytkowników serwisu akcyjnego. Wobec niesatysfakcjonującej odpowiedzi spółka pozwała następnie serwis aukcyjny domagając się odszkodowania w związku z naruszeniem znaków towarowych za pośrednictwem portalu aukcyjnego, oraz – na podstawie przepisów implementujących art. 11 dyrektywy 2004/48 – zażądała wprowadzenia specjalnego filtra, który pomagalby wychwytywać oferty naruszające znaki towarowe *L'Oréal SA*.

Rozpoznający sprawę sąd angielski nabral wątpliwości dotyczących wykładni prawa UE i wystąpił z pytaniami prejudycjalnymi. Jednocześnie sąd zobowiązał eBay do zainstalowania dodatkowych filtrów mających skutecznie wyszukiwać i blokować oferty naruszające prawa *L'Oréal SA*.

3.2. Serwis aukcyjny jako *host-provider*

Odpowiadając na pytania prejudycjalne TS stwierdził, że usługa świadczona przez serwis aukcyjny eBay, polegająca na ułatwieniu kontaktu pomiędzy sprzedającymi i kupującymi towary stanowi co do zasady usługę społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym¹³. Sama działalność taka jak prowadzona przez eBay może zostać sklasyfikowana jako wchodząca w zakres art. 14 dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym¹⁴, to znaczy eBay może odpowiadać jako *host-provider*¹⁵.

Host-provider stanowi dostawcę usługi społeczeństwa informacyjnego polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez

¹² Ch. Riefa, *The end of Internet Service Providers liability as we know it – Uncovering the consumer interest in CJEU Case C-324/09 (L'Oréal/eBay)*, JECML 2012, nr 2 s. 104; E. Salsas, N. Härting *L'Oréal v. eBay – Consequences for EU Member States*, CLRI 2011, nr 5, s. 137.

¹³ Wyrok w sprawie *L'Oréal SA*, pkt 109.

¹⁴ Dyrektywa 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 (Dz.Urz. WE L 178, s. 1) – dalej: dyrektywa o społeczeństwie informacyjnym.

¹⁵ P.V. Eecke, *Online...*, s. 1463.

usługobiorcę na udostępnionej mu w tym celu przestrzeni na serwerze (*hosting*). Powszechnie spotykanym przykładem usługi *hostingu* jest oferowanie takiej przestrzeni na potrzeby przechowywania strony internetowej innego podmiotu.

Odpowiedzialność *host-providera* została uregulowana w art. 14 dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym, zgodnie z którym nie powinien być on odpowiedzialny za czynności związane z przechowywaniem informacji przekazanych przez usługobiorcę i na jego żądanie pod warunkiem, że nie ma wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji. W odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych odpowiedzialność *host-providera* będzie wyłączona, gdy wykaże on, że nie wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczyły o bezprawności. Usługodawca nieposiadający takiej wiedzy ma jednocześnie zawsze obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do informacji gdy uzyska takie wiadomości lub zostanie o nich powiadomiony (*procedura notice and takedown*)¹⁶.

Z akt sprawy wynikało, że eBay przechowuje dane wprowadzane przez swoich klientów, dostarcza im danych dotyczących ofert sprzedaży oraz przetwarza dane wprowadzane przez swoich klientów-sprzedających. Za świadczone usługi eBay pobiera wynagrodzenie w postaci określonej procentowo prowizji od transakcji zrealizowanej w następstwie zamieszczonych w jego serwisie ofert sprzedaży¹⁷. Dodatkowo, niejednokrotnie eBay udziela wsparcia mającego na celu optymalizację lub promocję niektórych ofert sprzedaży¹⁸.

Co do zasady ocena czy w konkretnym przypadku operator może powoływać się na odstępstwa przewidziane w art. 14 dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym należy do sądu krajowego. W komentowanej sprawie jednak TS w sposób jednoznaczny zwrócił sądowi odsyłającemu uwagę, że cechy jakie, zgodnie z materiałem zgromadzonym w aktach,

¹⁶ O. Castendyk, E.J. Dommering, A. Scheuer, *European Media Law*, Austin–Boston–Chicago–New York 2008, s. 1100–1101.

¹⁷ Wyrok w sprawie *L'Oréal SA*, pkt 110.

¹⁸ Tamże, pkt 114.

wykazuje eBay stoją na przeszkodzie powoływaniu się przez niego na przesłanki egzoneracyjne przyznane w dyrektywie o społeczeństwie informacyjnym *host-providerowi*¹⁹. W warunkach omawianej sprawy można było zatem przyjąć odpowiedzialność odszkodowawczą serwisu aukcyjnego na zasadach właściwych dla sprawcy, gdyż po pierwsze, posiadał on wiedzę o naruszeniach, a po drugie, nie odpowiadał na wezwanie uprawnione do usunięcia naruszeń w procedurze *notice and takedown*²⁰.

3.3. Serwis aukcyjny jako pośrednik w naruszeniu praw własność intelektualnej i adresat nakazów usunięcia naruszeń

Po przesądzeniu kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej TS zajął się możliwością nakazania eBay'owi wprowadzenia filtrów, za pomocą których wyszukiwane byłyby oferty naruszające znaki towarowe powódki, na podstawie przepisów implementujących art. 11 dyrektywy 2004/48. Bez poczynienia szerszej analizy w tym zakresie przyjęto, że eBay jest pośrednikiem, z którego usług korzystał bezpośredni sprawca w celu naruszenia praw własności intelektualnej.

Odnosząc się do systemów filtrowania treści serwisów aukcyjnych TS uznał, że art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że wymaga on od państw członkowskich zapewnienia, by sądy krajowe mogły nakazać pośrednikowi podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń tych praw przez użytkowników owego rynku, ale również będą miały skutek prewencyjny. Nakazy muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, nie tworząc przy tym ograniczeń w handlu prowadzonym legalnie²¹.

W szczególności niezgodne z dyrektywą było nakazanie pośrednikowi aktywnego nadzorowania wszystkich danych, każdego z jego klientów²². Zakaz tworzenia ograniczeń w handlu prowadzonym legalnie implikuje z kolei niezgodność z dyrektywą żądań wprowadzenia przez

¹⁹ Tamże, pkt 116.

²⁰ Zob. K. Weckstrom, *Liability for Trademark Infringement for Internet Service Providers*, MIPLR 2012, t. 16, s. 1 i n.

²¹ Wyrok w sprawie *L'Oréal SA*, pkt 144.

²² Tamże, pkt 139.

pośrednika systemu, który w sposób ogólny zakazywałby wprowadzania do sprzedaży wszelkich towarów oznaczonych określonymi znakami towarowymi²³. Nakazy sądowe mogą z kolei dotyczyć zawieszenia naruszającego prawa użytkowników systemu czy ułatwienie uprawnionemu identyfikacji klientów-sprzedających²⁴. Wreszcie, każdy taki nakaz musi zapewniać odpowiednią równowagę pomiędzy poszczególnymi prawami i interesami podmiotów biorących udział w sporze.

4. Sprawa *Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. p. Delta Center a.s.*

4.1. Stan faktyczny i żądania w postępowaniu głównym

Sprawa *Tommy Hilfiger Licensing LLC* zawiązała się pomiędzy czeską spółką, Delta Centre, wydierżawiającą powierzchnię na praskich halach targowych a właścicielami luksusowych znaków towarowych²⁵.

Powódki po ustaleniu na drodze sądowej, że podróbki ich towarów są sprzedawane na tychże halach targowych, wystąpiły do sądu miejskiego w Pradze z żądaniem wydania wobec Delta Center: zakazu wydierżawiania przestrzeni podmiotom, względem których zapadło prawomocne orzeczenie stwierdzające naruszenie praw własności intelektualnej, poprzez sprzedaż towarów podrobionych; wprowadzenie zakazu handlu towarami podrabianymi do regulaminu hali targowej oraz nakazu opublikowania w gazecie o zasięgu krajowym przeprosin za wydierżawianie przestrzeni handlarzom towarów podrabianych²⁶.

Sąd miejski w Pradze oddalił żądania uznając jednak, że Delta Center jest pośrednikiem w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48. W ocenie sądu czeskiego nie wystąpiło jednak wymagane w transponujących dyrektywę przepisach czeskich naruszenie lub ryzyko naruszenia praw skarżących, ze względu na okoliczność, że było oczywistym dla kupujących, że

²³ Tamże, pkt 140.

²⁴ Tamże, pkt 141–142.

²⁵ M. Hecht, B. Clark, *Landlord Liability for IP Infringements: CJEU Holds that Operators of Physical Marketplace are Intermediaries under the Enforcement Directive in Tommy Hilfiger (C-494/15)*, EIPR 2016, t. 38, nr 11, s. 703.

²⁶ Wyrok w sprawie *Tommy Hilfiger Licensing LLC*, pkt 13.

nabywane towary są podróbkami. Od wyroku wniesiona została apelacja do wysokiego sądu w Pradze²⁷.

Sąd ten utrzymał wyrok w mocy, czyniąc to z jakkolwiek innych względów niż orzekł sąd miejski. W jego ocenie szeroka wykładnia wyrażenia „z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej” figurującego w art. 11 dyrektywy 2004/48 doprowadziłyby do sytuacji absurdalnych, polegających między innymi na uznawaniu, że zaopatrzenie w energię elektryczną czy wydawanie danemu podmiotowi handlującemu zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej stanowi środek umożliwiający naruszanie praw własności intelektualnej. Wobec powyższego skarżące wniosły kasację do czeskiego sądu najwyższego.

Rozpatrujący skargę sąd krajowy uznając, że toczący się przed nim spór będzie musiał zostać rozstrzygnięty przy wzięciu pod uwagę wykładni art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48, dokonanej w sprawie *L'Oréal SA*, zadal pytanie prejudycjalne. W pytaniu tym sąd zmierzał do ustalenia czy wspomnianą wykładnię dotyczącą pośrednika i skierowanych do niego nakazów należy również stosować w sytuacji, gdy naruszenia praw własności intelektualnej miały miejsce na istniejącym fizycznie placu targowym.

4.2. Wyzierzawiający targowisko jako pośrednik w naruszaniu praw własności intelektualnej

W pierwszej kolejności TS wskazał, że wydzierzawiający miejsca na hali targowej jest pośrednikiem w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48. W dotychczasowym orzecznictwie TS uznano, że aby przedsiębiorca został zakwalifikowany jako „pośrednik” w komentowanym rozumieniu, należy udowodnić, że świadczy on usługę, która może być wykorzystywana przez jedną lub szereg innych osób do naruszania jednego lub szeregu praw własności intelektualnej²⁸. Jednocześnie nie zachodzi

²⁷ *The Action of the Tenant of Market Halls Who Sublets Sales Points Situated in Those Halls to Market-Traders, Some of Whom Sell Counterfeit Branded Products, Can Be Interpreted as a Violation of Intellectual Property Rights*, JC 2016, nr 3, s. 98–99.

²⁸ Postanowienie TS z dnia 19 lutego 2009 r., C-557/07, *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten* (EU:C:2009:107).

konieczność dowiedzenia, że podmiot ten łączył z bezpośrednimi sprawcami szkody jakkolwiek szczególny stosunek²⁹.

Dodatkowo TS odwołał się do swojego dotychczasowego orzecznictwa, w którym oceniał on kwestie z zakresu handlu elektronicznego, a w którym to orzekł, że nie tylko właściciel elektronicznego serwisu aukcyjnego ale i sam dostawca zwykłej usługi dostępu do Internetu (tzw. *mere conduit*)³⁰, świadczy usługę, która może być wykorzystana przez osobę trzecią do naruszania praw własności intelektualnej i należy go zakwalifikować jako „pośrednika”³¹.

W oparciu o akta sprawy TS ustalił, że Delta Center jest usługodawcą w rozumieniu dyrektywy 2004/48, jako że profesjonalnie i odpłatnie wydierżawia miejsca na halach targowych „Pražská tržnice”. Poza sporem pozostało, że niektórzy spośród tychże dzierżawców miejsc handlowych wykorzystują je do oferowania podrobionych towarów markowych.

Mając na uwadze swoje dotychczasowe orzecznictwo dotyczące serwisów aukcyjnych oraz dostawcy Internetu TS wywiódł, że podmiot gospodarczy, który świadczy osobom trzecim usługę dzierżawy miejsc na placu targowym, dzięki której osoby te posiadają dostęp do tego placu i oferują na nim sprzedaż towarów będących podróbkami towarów markowych, należy zakwalifikować jako „pośrednika, z usług którego korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej” w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48. Okoliczność, że udostępnianie stanowisk handlowych dotyczy rynku elektronicznego online lub istniejącego fizycznie placu targowego, takiego jak hale targowe, jest w tym względzie bez znaczenia jako że z dyrektywy 2004/48 nie wynika, że jej zakres stosowania jest ograniczony do handlu elektronicznego³².

²⁹ Wyrok TS z dnia 27 marca 2014 r., C-314/12, *UPC Telekabel Wien GmbH p. Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH* (EU:C:2014:192), pkt 32 i 35.

³⁰ T.F. Aplin, *Copyright Law in the Digital Society: The Challenges of Multimedia*, Oxford 2005, s. 107–109.

³¹ Postanowienie TS z dnia 19 lutego 2009 r., C-557/07, *LSG-Gesellschaft zur Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten* (EU:C:2009:107), pkt 44; wyrok TS z dnia 27 marca 2014 r., C-314/12, *UPC Telekabel Wien GmbH p. Constantin Film Verleih GmbH i Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH* (EU:C:2014:192), pkt 32.

³² Wyrok w sprawie *Tommy Hilfiger Licensing LLC*, pkt 28–30.

Jednocześnie TS nie ustosunkował się do uwag sądów czeskich, zgodnie z którymi tak szeroka wykładnia tego pojęcia pozwala objąć nim dostawcę energii elektrycznej czy podmioty odpowiedzialne za rejestrowanie podejmowania działalności gospodarczej.

4.3. Wydzierżawiający targowisko jako adresat nakazów

Wobec konstatacji, że Delta Center jest pośrednikiem w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48 TS potwierdził, że można wobec niej wydać przewidziane w tym przepisie nakazy. Podstawa prawna wydania konkretnych nakazów wynikać ma z przepisów prawa krajowego. Prawo krajowe w tym względzie musi zapewniać efektywną ochronę praw własności intelektualnej, a ich stosowanie powinno być, zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy skuteczne i odstrasżające będąc przy tym słuszne i proporcjonalne³³.

Dla sądu wydającego nakaz oznacza to następujące dyrektywy. Po pierwsze zastosowanie się do nakazu nie może być nadmiernie kosztowne ani tworzyć ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Po drugie, nie można wymagać od pośrednika ogólnego i stałego nadzorowania jego kontrahentów³⁴. Pośrednik może natomiast zostać zobowiązany do przyjęcia środków, które przyczyniają się do uniknięcia wystąpienia dalszych naruszeń tego samego rodzaju przez ten sam podmiot handlujący w przyszłości³⁵. Jednocześnie każdy nakaz w rozumieniu art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48 musi zostać wydany przy zapewnieniu odpowiedniej równowagi między ochroną własności intelektualnej a swobodą działalności gospodarczej³⁶.

W konsekwencji TS skonkludował, że art. 11 zd. 3 dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że warunki, którym podlega nakaz w rozumieniu tego przepisu, skierowany wobec pośrednika, który świadczy usługę dzierżawy stanowisk handlowych w halach targowych, są identyczne z warunkami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być

³³ Por. wyrok w sprawie *L'Oréal SA*, pkt 136.

³⁴ Wyrok w sprawie *Tommy Hilfiger Licensing LLC*, pkt 33–34.

³⁵ Tamże, pkt 34.

³⁶ Tamże, pkt 35.

skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online, określonymi w wyroku *L'Oréal SA*³⁷.

5. Zakończenie

5.1. Konsekwencje wyroków dla praktyki

Odpowiadając na tytułowe pytanie, czy osoba udostępniająca przestrzeń targową może być odpowiedzialna za sprzedawane na niej podrabiane towary markowe, należy rozróżnić sytuację właściciela elektronicznego serwisu aukcyjnego, który może ponosić odpowiedzialność na zasadach takich jak *host-provider* w rozumieniu dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym od sytuacji wydzierzawiającego miejsca na hali targowej, znajdującej się w rzeczywistości.

Usługi świadczone w ramach elektronicznego serwisu aukcyjnego stanowią usługi społeczeństwa informacyjnego, a usługodawca będzie odpowiadał za naruszenia, których bezpośrednimi sprawcami są jego usługobiorcy, jeżeli nie wykaże przesłanek egzoneracyjnych wynikających z art. 14 dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym³⁸. Jednocześnie, nawet jeśli usługodawca wykaże spełnienie tychże przesłanek, zawsze jest obowiązany reagować na informacje o naruszeniach cudzych praw (procedura *notice and takedown*)³⁹. W przypadku gdy nie podejmie on żadnych działań zmierzających do usunięcia naruszeń albo podjęte działania nie będąc racjonalnymi nie będą również skuteczne, wówczas *host-provider* będzie odpowiadał jak sprawca szkody.

Dyrektywy dotyczące ochrony praw własności intelektualnej nie przewidują analogicznej konstrukcji w przypadku wydzierzawiającego halę w rzeczywistości. Odpowiedzialność *host-providera* jest zatem szersza zarówno jeśli chodzi o przedmiot (*host-provider* może odpowiadać jak sprawca), ale również jeśli chodzi o obowiązki (*host-provider* ma obowiązek reagować na notyfikacje uprawnionych, także te niestwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym). Jednocześnie zarówno *host-provider*

³⁷ Tamże, pkt 37.

³⁸ Wyrok w sprawie *L'Oréal SA*, pkt 109.

³⁹ Tamże, pkt 119.

jak i wydierżawiający przestrzeń targową w rzeczywistości mogą zostać uznani za pośredników w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48.

Oznacza to, że gdy na aukcjach, które wspiera infrastrukturą elektroniczną *host-provider* oraz na stoiskach wydierżawianych na hali targowej osoby trzecie oferują towary podrabiane, wobec obu tych kategorii podmiotów udostępniających „przestrzeń” handlową mogą zostać wydane nakazy, o których mowa w art. 11 dyrektywy 2004/48, zmierzające do usunięcia naruszeń uprawnień wynikających z prawa własności intelektualnej⁴⁰. Nakazy, wydawane przez sądy krajowe na podstawie przepisów krajowych przyjętych przez państwa zgodnie z zasadą autonomii proceduralnej, muszą być efektywne, proporcjonalnie nakładać obciążenia oraz prawidłowo ważyć prawa własności intelektualnej oraz swobodę działalności gospodarczej.

Wobec powyższego wydaje się, że niektóre żądania z jakimi wystąpiła spółka Tommy Hilfiger Licensing LLC jak np. zakaz zawierania umów z podmiotami, wobec których zapadło orzeczenie stwierdzające naruszenie praw własności intelektualnej są nadmierne a w konsekwencji niedopuszczalne. Inne – jak opublikowanie przeprosin – nie znajdują podstawy prawnej w przepisach dyrektywy 2004/48, gdyż nie mają charakteru usunięcia naruszeń, ale naprawienia krzywdy. Za zgodne z dotychczasowym orzecznictwem uznać należy natomiast żądanie wpisania do regulaminu hali targowej zakazu sprzedaży towarów podrabianych.

Wreszcie warto wskazać, że w przypadku niezastosowania się do nakazów wydawanych na podstawie przepisów implementujących art. 11 dyrektywy 2004/48 pośrednik nie odpowiada jak sprawca bezpośredni, ale może być obciążony powtarzalną karą pieniężną, wynikającą z tytułu odpowiedzialności za nierespektowanie nakazów sądowych. Fakultatywną podstawę ku temu daje cytowany artykuł, który jednocześnie przewiduje

⁴⁰ Artykuł ten stanowi: „Państwa Członkowskie zapewniają, że tam, gdzie podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe mogą wydawać naruszającym zakaz kontynuacji naruszenia. Jeśli tak przewiduje prawo krajowe, niewypelnienie zakazu poddaje naruszającego, gdzie właściwe, powtarzalnej karze pieniężnej w celu zapewnienia zgodności z zakazem. Państwa Członkowskie zapewniają też właścicielom możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE”.

w tym zakresie tzw. opcję narodową, co oznacza, że państwa członkowskie nie muszą go w komentowanym zakresie implementować.

Finalnie wskazać należy, że rozwiązania analogiczne jak w art. 11 dyrektywy 2004/48 przewidują dyrektywy dotyczące praw autorskich i pokrewnych, w tym przede wszystkim art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29.

5.2. Nakazy usunięcia naruszeń adresowane do pośrednika w polskim prawie cywilnym

Artykuł 11 dyrektywy 2004/48 do prawa polskiego wdrażają art. 287 ust. 1⁴¹ i art. 296 ust. 1⁴² Prawa własności przemysłowej⁴³. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich, analogiczne nakazy, których przedmiotem jest zobowiązanie sprawcy do zaprzestania naruszeń zawierają art. 79 ust. 1 pkt 1 Prawa autorskiego⁴⁴, art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie baz danych⁴⁵ oraz art. 36a ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin⁴⁶.

Zgodnie z systematyką przyjętą przez odpowiedzialne za wdrożenie dyrektywy 2004/48 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „zabezpieczenie roszczeń oraz nakaz zaniechania naruszania praw własności intelektualnej mogą być stosowane wobec pośredników na mocy art. 422 Kodeksu cywilnego, wprowadzającego odpowiedzialność nakłaniającego do wyrządzenia szkody, pomocnika i osoby, która świadomie skorzystała z wyrządzonej szkody. Nie wprowadzono w tym

⁴¹ Powołany przepis stanowi: „Uprawniony z patentu, którego patent został naruszony, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od naruszającego patent zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych”.

⁴² Powołany przepis stanowi: „Osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych”.

⁴³ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776).

⁴⁴ Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).

⁴⁵ Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.).

⁴⁶ Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz.U. z 2016 r. poz. 843).

zakresie [w procesie implementacji dyrektywy – przyp. S.Ż.] żadnych zmian⁴⁷.

Podobne deklaracje znajdują się w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw⁴⁸, która została notyfikowana Komisji Europejskiej jako implementująca w całości dyrektywę 2004/48 oraz dyrektywy z zakresu prawa autorskiego, obowiązujące przed dyrektywą 2001/29⁴⁹. Na podstawie tejsze ustawy wprowadzono przepisy wskazane w pierwszym akapicie niniejszego punktu. Zgodnie z uzasadnieniem sposobu implementacji przepisów o nakazach sądowych: „na gruncie prawa polskiego środki prawne w tym zakresie przewiduje KPC w przepisach o egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1051). Natomiast wymóg dyrektywy, dotyczący stosowania przepisu (...), mówiącego o odpowiedzialności pośredników realizuje art. 422 k.c.”⁵⁰.

Polski sposób transpozycji komentowanych przepisów może budzić uzasadnione wątpliwości koncepcyjne i utrudniać wydawanie nakazów wobec pośredników. Po pierwsze, z brzmienia art. 422 k.c. nie wynika, by można było sięgać po niego przy formułowaniu roszczeń negatoryjnych, jakim są roszczenia o zaprzestanie naruszeń i usunięcie ich skutków, wynikające z art. 11 dyrektywy 2004/48.

W doktrynie wskazuje się, że roszczenia z art. 422 k.c. mają na celu naprawienie szkody majątkowej, a nie skutków naruszenia praw o charakterze osobistym⁵¹. Stanowisko to znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie – Sąd Najwyższy uznał, że „przepis art. 422 KC nie ma zastosowania do określenia podmiotów legitymowanych biernie w sprawie o usunię-

⁴⁷ Sprawozdanie z wdrożenia w Polsce dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2009, s. 8.

⁴⁸ Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 662).

⁴⁹ Druk nr 1241 z dnia 6 grudnia 2006 r., rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw, <http://orka.sejm.gov.pl/Druki5ka.nsf/wgdruk/1241>, 30.12.2016 r.

⁵⁰ Tamże, s. 34 dokumentu, tj. s. 9 uzasadnienia.

⁵¹ K. Osajda, *Komentarz do art. 422 k.c.* [w:] *Kodeks Cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna*, red. K. Osajda, t. IIIa, Warszawa 2017, nb. 8.

cie skutków naruszenia autorskich praw osobistych twórcy na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych⁵². Zdaniem SN „roszczenie o usunięcie skutków naruszenia, o którym mowa w art. 78 ust. 1 Prawa autorskiego, można kierować przeciwko temu, kto naruszył autorskie prawa osobiste swoim zachowaniem, czyli bezprawnie wkroczył w sferę chronioną tymi prawami, a nie przeciwko każdemu, kto miałby być odpowiedzialny za szkodę wynikłą z naruszenia tych praw”⁵³. Stanowisko SN w tej kwestii jest zatem zgola odmienne od stanowiska autorów projektu nowelizującego przepisy dotyczące prawa autorskiego i własności intelektualnej, wdrażające przepisy o obowiązkach pośredników.

Co więcej, nie wydaje się, by pojęcia „pośrednik” w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48 oraz „pomocnik” w rozumieniu art. 422 k.c. pokrywały się, gdyż pomocnictwo w rozumieniu przepisów polskich może być dokonane tylko umyślnie⁵⁴. Gdyby pośrednik mógł odpowiadać jak pomocnik, czyli na zasadach identycznych jak sprawca szkody nie byłoby zasadnym wyodrębnianie tej kategorii podmiotu. Tymczasem z brzmienia art. 11 dyrektywy wynika, że pośrednik jest podmiotem, wobec którego po uprawomocnieniu się wyroku stwierdzającego naruszenie przez sprawcę, może zostać wydany nakaz, którego celem jest eliminacja naruszeń i ochrona przed powstawaniem nowych.

Formę implementacji art. 11 dyrektywy 2004/48 oraz art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 do polskiego porządku prawnego należy zatem uznać za błędną⁵⁵. Biorąc pod uwagę rosnącą skalę omawianego problemu *de lege ferenda* należałoby uzupełnić przepisy krajowe, gdyż brak zagwarantowania efektywności rozwiązań wynikających z prawa UE w prawie krajowym narażać będzie Skarb Państwa na odpowiedzialność wobec jednostek pokrzywdzonych taką luką⁵⁶.

⁵² Wyrok SN z dnia 3 czerwca 2015 r., V CSK 599/14, niepubl.

⁵³ Tamże.

⁵⁴ K. Osajda, *Komentarz...*, nb. 20 i powołana tam literatura i orzecznictwo.

⁵⁵ K. Wise, *Nakaz wobec pośrednika świadczącego usługi naruszytelowi IPR*, IF 2016, nr 9, s. 2.

⁵⁶ Wyrok TS z dnia 19 listopada 1991 r., C-6/90 i 9/20, *Franconich i inni* (EU:C:1991:428).

Streszczenie

Artykuł dotyczy odpowiedzialności cywilnej oraz nakazów sądowych jakie mogą być wydawane wobec osoby udostępniającej przestrzeń targową, na której osoby trzecie sprzedają towary podrabiane. Pierwsza część przybliży ramy prawne. Druga poświęcona została wyrokowi w sprawie *L'Oréal SA p. eBay International AG*, który dotyczył odpowiedzialności *host-providera* w rozumieniu dyrektywy 2000/31, będącego jednocześnie pośrednikiem w rozumieniu dyrektywy 2004/48. Kolejna część dotyczy wyroku *Tommy Hilfiger Licensing LLC p. Delta Center a.s.*, który podejmuje problem nakazów sądowych, jakie można wydać wobec „pośrednika”, którego usługi są używane w celu naruszenia praw własności intelektualnej. Porównano sytuację prawną obu tych rodzajów „wydzierżawiających”, zasady przypisywania im odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną przez osoby trzecie oraz warunki, jakim mają odpowiadać sądowe nakazy usuwania naruszeń. Wskazano na problemy z wydawaniem takich nakazów w prawie polskim.

Słowa kluczowe: prawo mody, podróbki, odpowiedzialność pośrednika, dostawca usługi, szara strefa

Could an operator of a marketplace be held responsible for the sales of counterfeit products at the marketplace? – remarks based on CJEU case-law

Summary

This paper elaborates on the problem of civil liability and injunctions that could be imposed on the operator of a marketplace within which third parties sell counterfeit goods. First part provides a brief overview of the legal framework applicable hereto. Second part is devoted to the case *L'Oréal SA v eBay International AG* that concerns liability of the operator of online marketplace that is also a host-provider within a meaning of Article 14 of the InfoSoc directive. Third part covers the case of *Tommy Hilfiger Licensing LLC v Delta Center a.s.* which addresses the problem of injunctions that could be imposed on the operator of the real world marketplace. The forthcoming part provides a comparison between the situations of host-provider that is an intermediary within the meaning of directive 2004/48 and the operator of the real world marketplace that could be only classified as the intermediary. Final part is devoted to the problems of issuing injunctions against the intermediary in the Poland.

Keywords: fashion law, counterfeiting, intermediary liability, host provider, grey market

Sylwia Żyrek,

University of Warsaw, Faculty of Law and Administration,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw, Poland,
e-mail: sylwia.zyrek@wpia.uw.edu.pl.