

**Patrycja Szczuka**

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

szczukapatrycja@gmail.com

ORCID: 0000-0002-6166-6274

<https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.05>

## **Odpowiedzialność operatora internetowej platformy transakcyjnej za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej**

### **I. Wstęp**

Tematem artykułu jest odpowiedzialność operatora internetowej platformy transakcyjnej za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego w kontekście znaku towarowego krajowego, a także znaku towarowego Unii Europejskiej. Temat jest niezwykle istotny z punktu widzenia obrotu gospodarczego, bowiem obrót ten w ostatnich latach doznał on głębokich przeobrażeń powodujących globalizację tegoż obrotu. W konsekwencji, powstała sieć ogólnodostępnych towarów i usług pochodzących z różnych zakątków świata, co też w dużej mierze doprowadziło do zalewu rynku różnego rodzaju towarami i usługami podobnymi. Często zdarza się również, że produkty gorszej jakości korzystają z renomy przedsiębiorstw produkujących dobra luksusowe, w ten sposób wprowadzając swoich odbiorców w błąd. Dzieje się tak poprzez użycie zarejestrowanych znaków towarowych – będących oznaczeniem dóbr luksusowych – w stosunku do produktów gorszych, niejednokrotnie replik czy imitacji. Użycie to jest naruszeniem prawa ochronnego do znaku towarowego i skutkuje odpowiedzialnością podmiotu, który się go dopuszcza. Celem artykułu jest określenie, czy na podstawie całokształtu przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych można przypisać odpowiedzialność za ich naruszenie również podmiotowi będącemu operatorem platformy internetowej. Cel ten zostanie osiągnięty w oparciu o rozważania na temat ogólnej charakterystyki prawa ochronnego do znaku towarowego, a w konsekwencji również poprzez analizę kwestii odpowiedzialności naruszcyciela tego prawa. Omówione zostaną ogólne pojęcia z zakresu ochrony znaków towarowych, takie jak systemy ich rejestracji, nabycie prawa wyłącznego do znaku towarowego oraz sposoby jego naruszenia. W części końcowej zostanie podjęte zagadnienie jurysdykcji w sprawach z zakresu naruszeń prawa ochronnego do znaku towarowego, i w konsekwencji – odpowiedzialność operatora internetowej platformy transakcyjnej w zakresie takich naruszeń.

## II. Znaki towarowe i system ich rejestracji na płaszczyźnie krajowej, unijnej i międzynarodowej

Znak towarowy można zdefiniować jako każde oznaczenie, które pozwala odróżnić towar bądź usługę jednego przedsiębiorcy od towaru czy usługi innego przedsiębiorcy. Elementem istotnym tej definicji jest również możliwość przedstawienia tegoż oznaczenia w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu ochrony objętego znakiem towarowym<sup>1</sup>. Najważniejszym elementem znaku towarowego zdaje się jego charakter odróżniający – tylko gdy znak posiada taki charakter, spełnia swoją rolę w obrocie gospodarczym, bowiem ma służyć rozróżnieniu spośród setek towarów czy usług tego jednego konkretnego dobra pochodzącego od jednego konkretnego przedsiębiorcy. Ponadto, aby znak towarowy spełniał swoją rolę, musi być zarejestrowany.

Uznaje się, że z chwilą rejestracji dochodzi do nałożenia na znak towarowy prawa ochronnego do znaku towarowego. Owa rejestracja może być poddana różnym reżimom prawnym, w zależności od wyboru dokonanego przez przedsiębiorcę chcącego taki znak zarejestrować jako swój. W takiej sytuacji można skorzystać z czterech wariantów: systemu krajowego, systemu regionalnego, systemu unijnego oraz systemu międzynarodowego<sup>2</sup>. Wybór konkretnego systemu jest zazwyczaj podyktowany wyborem rynku, na którym dany przedsiębiorca działa lub ma zamiar działać. Jeśli terytorium działalności przedsiębiorcy będzie obejmowało tylko jedno państwo, może on wybrać system krajowy i zarejestrować znak towarowy w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej, poddając tym samym regulacje dotyczące tego znaku towarowego przepisom krajowym. W Polsce organem właściwym do rejestracji znaku towarowego jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej<sup>3</sup>. Istnieje też możliwość regionalizacji ochrony znaku towarowego poprzez zarejestrowanie go w jednym na terenie Unii Europejskiej regionalnym urzędzie ds. własności intelektualnej, działającym na terytorium Belgii, Królestwa Niderlandów i Luksemburga, mianowicie – w Urzędzie Beneluxu ds. Własności Intelektualnej<sup>4</sup>. W tym przypadku ochrona znaku towarowego będzie miała miejsce na terenie wspomnianych trzech państw. Kolejną drogą wartą rozpatrzenia jest skorzystanie z rejestracji unijnej i rejestracja tzw. unijnego znaku towarowego. W takim przypadku znak ten zostanie poddany reżimowi prawa Unii Europejskiej, a jego moc rozciągnie się na terytorium całej Wspólnoty. Unijny znak towarowy uregulowany został w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii

<sup>1</sup> Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/znaki-towarowe-informacje-podstawowe/co-to-jest-znak-towarowy> [dostęp: 20.05.2021].

<sup>2</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/trade-marks-in-the-european-union>, [dostęp: 20.05.2021].

<sup>3</sup> Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, <https://uprp.gov.pl/pl/o-urzedzie/informacje-podstawowe> [dostęp: 20.05.2021].

<sup>4</sup> *Ibidem*.

Europejskiej<sup>5</sup>, które ujednoliciło rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009<sup>6</sup> i akty je zmieniające. Ostatnim systemem, w jakim można zarejestrować znak towarowy, jest system międzynarodowy oparty o protokół madrycki<sup>7</sup> dotyczący rejestracji międzynarodowej znaków towarowych. Organem właściwym do ochrony przestrzegania jego założeń jest Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie<sup>8</sup>. Stronami wspomnianego protokołu jest zarówno Unia Europejska jako całość, jak i poszczególne kraje członkowskie, w tym Polska. Międzynarodowy znak towarowy może zostać zarejestrowany zarówno za pośrednictwem krajowego, jak i unijnego znaku towarowego. Istotą tego systemu jest bowiem rozciągnięcie skutków prawnych rejestracji znaku towarowego w państwie członkowskim (bądź jako unijnego znaku towarowego) na terytorium wszystkich państw-sygnatariuszy, poprzez jedno zgłoszenie<sup>9</sup>. Niezbędna jest więc rejestracja tego znaku w kraju pochodzenia.

Samą rejestrację znaku towarowego, niezależnie od wyboru systemu można uznać za czynność tylko techniczną, która to ma nieść za sobą określone skutki prawne. Owe skutki są celem, dla którego takiej rejestracji należy dokonać. Jako, że znak towarowy jest narzędziem służącym do odróżniania się na rynku, każde działanie odbierające mu przymiot rozróżniający wpływa negatywnie na działalność gospodarczą właściciela. Działanie to, najczęściej jest wynikiem konkurencji na rynku towaru czy usługi danej kategorii, bowiem prowadzi do zatarcia różnic między dobrami podobnymi, co w konsekwencji powoduje wyrównanie ich szans zakupowych. Gdyby nie rejestracja, takie działania byłyby w pewnym sensie uprawnione, a na pewno niezabronione. Niewątpliwie więc celem rejestracji znaku towarowego jest otrzymanie prawa ochronnego do znaku towarowego.

### III. Prawo ochronne do znaku towarowego

Jak wspomniano wcześniej, rejestracja znaku towarowego jest narzędziem do przyznania jego właścicielowi prawa ochronnego do znaku towarowego. Określa się je mianem prawa wyłącznego do używania znaku towarowego<sup>10</sup>. Owo używanie ma na celu odróżnienie dobra (produktu bądź usługi) właściciela znaku towarowego od dóbr

<sup>5</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154, s. 1 ze zm.; dalej: rozporządzenie ws. znaku towarowego UE).

<sup>6</sup> Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 24, s. 3 ze zm.; dalej: rozporządzenie nr 207/2009).

<sup>7</sup> Protokół do porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129).

<sup>8</sup> Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/madrid-protocol>, [dostęp: 21.05.2021].

<sup>9</sup> Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, <https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-ochrony/znaki-towarowe/procedura-miedzynarodowa> [dostęp: 21.05.2021].

<sup>10</sup> H.W. Wertheimer, *The principle of territoriality in the Trademark law of common market countries*, „The international and comparative Law Quarterly” 1967, vol. 16, no. 3, pp. 630–662.

konkurencyjnych dostępnych na rynku<sup>11</sup>. Celem nadania właścicielowi tegoż prawa wyłącznego jest przyznanie mu uprawnień niezbędnych do tego, aby znak towarowy, rozpatrywany szeroko, spełniał swoje podstawowe funkcje przedstawione wyżej<sup>12</sup>. W tym miejscu należy wskazać, że prawo ochronne do znaku towarowego należy rozpatrywać zarówno w kontekście krajowym, jak i unijnym, mimo że oba te reżimy są do siebie bardzo podobne. Owo podobieństwo wynika z faktu, że zarówno dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych<sup>13</sup>, jak i rozporządzenie ws. znaku towarowego UE – zakładają podobne uregulowania<sup>14</sup>, a ustawodawstwo krajowe, celem prawidłowej implementacji powyższej dyrektywy, w pewnym sensie powiela zawarte w nich rozwiązania. Celem uregulowań zawartych w obu tych aktach prawnych było zrównanie stopnia ochrony krajowego i unijnego znaku towarowego<sup>15</sup>. Jednak z punktu widzenia jednolitego rynku niezbędne okazało się ustanowienie prawa regulującego w całości zagadnienie znaku towarowego. Dopiero takie odejście od zasady terytorialności, niemożliwe do osiągnięcia przez regulowanie tychże materii za pomocą dyrektyw niestosowanych w państwach członkowskich bezpośrednio, doprowadza do uchylenia granic gospodarczych między państwami. Cel ten został osiągnięty poprzez wejście w życie rozporządzenia ws. znaku towarowego UE.

Rozpocząć należy od omówienia prawa ochronnego do znaku towarowego Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia ws. znaku towarowego UE. Wyłączne prawo właściciela<sup>16</sup> do używania znaku towarowego przejawia się m.in. poprzez uprawnienie do zakazania osobom trzecim używania w obrocie handlowym konkretnego oznaczenia towaru lub usługi<sup>17</sup>. Charakter tego oznaczenia, opisany w dalszej części przepisu art. 9 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia wskazuje na relację między tymże oznaczeniem a zarejestrowanym znakiem towarowym. Unijny ustawodawca opisuje trzy rodzaje oznaczeń noszących znamiona zakazanych w kontekście prawa ochronnego do znaku towarowego. Pierwszym z nich jest oznaczenie tożsame z oznaczeniem zarejestrowanym, którego przedmiotem jest dobro bądź usługa identyczna z dobrem lub usługą dla której znak towarowy został zarejestrowany<sup>18</sup>. Taki sam skutek będzie miało używanie znaku podobnego do znaku zarejestrowanego w stosunku do tożsamych

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> Wyrok TS z 23 marca 2010 r., C-236/08, *Google France Sarl i Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier S.A. i inni*, ZOTSiS 2010, nr 3B, poz. I-2417 (ECLI:EU:C:2010:159; dalej: wyrok ws. C-236/08).

<sup>13</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 336, s. 1 ze zm.; dalej: dyrektywa 2015/2436).

<sup>14</sup> S. Florea, *The impact of the European trade mark law reform on the Romanian legislation*, 20 maja 2016 r.

<sup>15</sup> Preambuła do dyrektywy 2015/2436.

<sup>16</sup> P. Van Eecke, M. Truyens, *L'Oréal v. eBay: The Court of Justice clarifies the Position of Online Auction Providers*, „Computer Law Review International” 2011, issue 5, p. 129–136.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> *Ibidem*.

dóbr lub usług. Warunkiem jest natomiast istnienie prawdopodobieństwa, że użycie wspomnianego podobnego znaku towarowego może wprowadzić obiorców w błąd co do rzeczywiście zakupionego towaru bądź usługi<sup>19</sup>. Ostatnim oznaczeniem chronionym przez omawiany przepis jest takie oznaczenie, które jest tożsame bądź podobne do oznaczenia zarejestrowanego, ale niekoniecznie odnoszące się do jednakowych towarów czy usług. Warunkiem *sine qua non* jest w tym przypadku korzystanie z wypracowanej przez właściciela znaku towarowego marki, która wzbudza w odbiorcach zaufanie, wszak znak towarowy jest symbolem tego zaufania. Korzystanie to może przejawiać się zarówno poprzez czerpanie bezpodstawnych korzyści z kojarzeniem znaku z konkretną marką, jak i poprzez naruszanie jej renomy oraz narażenie jej właściciela na straty. Oznaczenia powyżej wymienione są niejako treścią prawa ochronnego do znaku towarowego – używanie ich powoduje aktualizację prawa właściciela do ochrony swojego znaku poprzez żądanie zaprzestania naruszenia znaku towarowego, a także samego stwierdzenia naruszenia znaku. Co istotne, zgodnie z orzecznictwem, prawo właściciela aktualizuje się w momencie, w którym osoba trzecia używa zarejestrowanego oznaczenia i jednocześnie owo używanie wpływa negatywnie na funkcję pełnione przez ten znak<sup>20</sup>. Nie jest więc uprawnione, aby właściciel żądał zaprzestania używania znaku, jeśli używanie to nie powoduje pewnego rodzaju uszczerbku – w postaci np. zniszczenia renomy czy bezpodstawnego wzbogacenia osoby bezprawnie używającej oznaczenia.

Uzasadnione zdaje się omówienie również krajowego reżimu ochrony znaków towarowych. Został on określony w rozdziale 5 ustawy – Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r.<sup>21</sup> Zgodnie z art. 153 p.w.p., uzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego stwierdzone tzw. świadectwem ochronnym na znak towarowy, powoduje ustanowienie na rzecz jego właściciela prawa wyłącznego do znaku towarowego. Owo prawo można uznać za tożsame treściowo z tym przedstawionym wyżej w przypadku znaku towarowego Unii Europejskiej. Otóż jest to prawo wyłączne właściciela do używania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób zawodowy lub zarobkowy. Co istotne, w przypadku krajowego znaku towarowego ten okres ochrony jest ograniczony czasowo do 10 lat od rejestracji z możliwością przedłużenia tego okresu na okres kolejnych 10 lat<sup>22</sup>. Ważne wydaje się w tej definicji słowo „używanie”, które ustawodawca jednoznacznie określił. Rozumie się przez nie umieszczanie chronionego znaku towarowego na oferowanych towarach, czy też świadczenie usług pod tym znakiem, umieszczanie znaku na dokumentach dotyczących świadczenia usług bądź wprowadzania do obrotu towarów objętych tymże znakiem, a także posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym w celu reklamy oferowanego dobra bądź usługi<sup>23</sup>. Powyższe działania składają się na treść prawa ochronnego do znaku to-

<sup>19</sup> *Ibidem*.

<sup>20</sup> Wyrok ws. C-236/08.

<sup>21</sup> Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 324; dalej: p.w.p.).

<sup>22</sup> Zob. art. 153 p.w.p.

<sup>23</sup> Zob. art. 154 p.w.p.

warowego. Stanowią one kompetencję wyłączną właściciela zarejestrowanego znaku towarowego, a ich podjęcie przez osobę trzecią stanowi naruszenie prawa właściciela.

Jak wynika z powyższego, zakres treściowy krajowego znaku towarowego i znaku towarowego Unii Europejskiej częściowo się pokrywa. W obu przypadkach jego rejestracja przyznaje właścicielowi prawo ochronne do znaku towarowego. W obu przypadkach również prawo to ma charakter wyłączny. Zakres terytorialny natomiast jest zdecydowanie odmienny. Ochrona krajowego znaku towarowego rozciąga się na terytorium Polski, podczas gdy ochrona unijnego znaku towarowego rozciąga się na terytorium całej Unii Europejskiej. Można więc powiedzieć, że dochodzi tu do powstania stosunku nadrzędnego między przywołanymi reżimami. Z punktu widzenia właściciela znaku towarowego, istotny przy doborze odpowiedniego reżimu jest zakres terytorialny jego działalności. Niezaprzeczalnie natomiast szersza ochrona przed naruszeniem zdaje się obiektywnie lepszym wyborem.

#### **IV. Naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego**

Jak opisano powyżej, prawo ochronne do znaku towarowego jest prawem wyłącznym do jego używania. Ponadto, w przypadku unijnego znaku towarowego już wcześniej opisane zostało, jakie rodzaje używania są wyłączne dla właściciela i czego tak naprawdę dotyczy zakaz używania względem osób trzecich. W tym miejscu należy powiedzieć, czym właściwie jest naruszenie prawa ochronnego. Otóż, jest to każde używanie oznaczenia, które wypełnia znamiona określone w art. 9 ust. 2 rozporządzenia ws. znaku towarowego UE. Przepis ten został omówiony wcześniej, więc w tym miejscu przejść należy do zachowań osób trzecich naruszających prawo ochronne do unijnego znaku towarowego. Przykłady takich działań również określił ustawodawca unijny w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ws. znaku towarowego UE. Jest to katalog otwarty, toteż nie zawiera wszelkich zachowań wyczerpujących znamiona „naruszenia”. W ślad za normą określoną w tym przepisie można wskazać kilka zachowań typowych dla tychże naruszeń, a więc umieszczanie zarejestrowanego oznaczenia na towarach, wykonywanie wszelkich czynności związanych z obrotem towarami lub usługami, jak np. oferowanie, wprowadzanie do obrotu czy magazynowanie, pod oznaczeniem zarejestrowanym, eksport bądź import towarów pod zarejestrowanym oznaczeniem, a także używanie go we wszelkiego rodzaju reklamach, w tym używanie w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z przepisami dyrektywy 2006/114/WE<sup>24</sup>. Jak wspomniano wcześniej, są to tylko działania przykładowe, przewidziane w czasie przygotowywania projektu rozporządzenia. Dzięki bogatemu orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości, katalog ten uległ nie tylko rozszerzeniu, ale także znacznemu uszczegółowieniu. Choćby na podstawie orzeczenia TS w sprawie *Coty vs. Amazon*<sup>25</sup> można dojść do wnio-

<sup>24</sup> Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 376, s. 21).

<sup>25</sup> Wyrok TS z 2 kwietnia 2020 r., C-567/18, *Coty Germany GmbH przeciwko Amazon Services Europe SARL i in.*, LEX nr 2891843 (ECLI:EU:C:2020:267; dalej: wyrok ws. C-567/18).

sku, że powyższe wyliczenie zawiera wiele wyjątków i uszczegółowień. W przytoczonym wyroku TS stwierdził, że samo składowanie dóbr oznaczonych w sposób naruszający prawo ochronne do znaku towarowego na zlecenie osoby trzeciej nie jest samo w sobie magazynowaniem tychże dóbr celem wprowadzenia do obrotu. Warunkiem jest dodatkowo zarówno brak wiedzy po stronie wspomnianego podmiotu, jak również brak realizacji własnych celów handlowych podmiotu poprzez owo składowanie<sup>26</sup>. Mimo że wyrok ten został wydany na kanwie rozporządzenia nr 207/2009, to nadal pozostaje aktualny, bowiem jego bezpośrednim następcą prawnym jest rozporządzenie w sprawie unijnego znaku towarowego obecnie obowiązujące. Na podstawie m.in. tego orzeczenia doktryna ugruntowała pogląd, w którym stwierdza się, że samo stworzenie warunków technicznych, obligatoryjnych do używania znaku towarowego, a tym samym naruszenia prawa ochronnego, nawet jeśli jest odpłatne, nie jest tożsame z samym używaniem będącym podstawą do stwierdzenia naruszenia<sup>27</sup>. Podobnie w wyroku ws. C-236/08 stwierdzono, że przechowywanie oznaczenia tożsamego ze znakiem towarowym w charakterze tzw. słowa kluczowego nie jest używaniem znaku towarowego, a więc nie jest też naruszeniem prawa ochronnego do znaku towarowego. W obu tych przypadkach można mówić, że chodzi o stworzenie zaplecza technicznego sprzedaży, niebędącej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie dotychczasowych rozważań, można wyprowadzić tezę, jakoby naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego zawierało się w stwierdzeniu używania znaku towarowego przez osobę nieuprawnioną. Oczywiście jest to duże uproszczenie, bowiem podlega doszczegółowieniu poprzez chociażby przepis art. 9 ust. 2 rozporządzenia ws. znaku towarowego UE, natomiast zdaje się stwierdzeniem odwzorowującym rzeczywistość. W związku z tym, najistotniejsze jest chyba prawidłowe zdefiniowanie czynności „używania”. W zakresie krajowego znaku towarowego kwestia ta została już dokładnie omówiona w części trzeciej niniejszego artykułu, natomiast należałoby ją w tym miejscu rozszerzyć o używanie unijnego znaku towarowego. Oczywiście można uznać, że używanie, definiowane w aspekcie krajowym znajdzie zastosowanie również w tym przypadku ze względów językowych i praktycznych, natomiast dozna wielu uszczegółowień. Owe dopowiedzenia najczęściej wynikają z orzeczeń sądów krajowych czy samego Trybunału Sprawiedliwości, co też zostało omówione powyżej. Dodać należy, że używanie, aby stało się naruszeniem, musi mieć związek z prowadzoną przez podmiot używający działalnością handlową i musi służyć do celów zarobkowych, gospodarczych, a więc na pewno nie do celów prywatnych<sup>28</sup>. Nie jest więc tak, że każde używanie oznaczenia zarejestrowanego znaku towarowego bądź oznaczenia podobnego będzie też naruszeniem prawa ochronnego. Zawsze podczas rozpatrywania tego typu kwestii należy mieć na uwadze czynniki omówione wyżej. Dobrym przykładem używania znaku towarowego w sposób dopuszczalny jest

<sup>26</sup> *Ibidem*.

<sup>27</sup> K. Sztobryn, A. Urbanek, *Amazon nie używał znaku towarowego, więc nie odpowie. Omówienie wyroku TS z dnia 2 kwietnia 2020 r., C-567/18 (Coty)*, LEX/el.

<sup>28</sup> Wyrok TS z 12 listopada 2002 r., C-206/01, *Arsenal Football Club PLC v. Matthew Reed*, LEX nr 153815.

instytucja reklamy porównawczej, uregulowanej w dyrektywie 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej<sup>29</sup>. Sama instytucja reklamy porównawczej jest dopuszczalna pod kilkoma warunkami, które jednak nie są przedmiotem tego wywodu. Ważne jest natomiast, że w jej treści dopuszczalne jest użycie oznaczenia zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli użycie tego oznaczenia nie narusza jego renomy, nie prowadzi do zmylenia odbiorców reklamy co do rzeczywistego sprzedawcy czy usługodawcy, a także jeśli nie służy do przedstawienia przedmiotu reklamy jako imitacji bądź repliki towaru czy usługi oznaczonej zastrzeżonym znakiem towarowym. Wynika z tego więc, że co do zasady wykorzystanie zarejestrowanego znaku towarowego jest dopuszczalne. Naruszeniem jest dopiero takie używanie, które spełnia przesłanki omawiane w niniejszym artykule. Co istotne, o tym, czy naruszenie zastrzeżonego znaku towarowego miało miejsce każdorazowo, będzie decydował sąd na podstawie okoliczności faktycznych danej sprawy. Jurysdykcja natomiast, w kontekście odpowiedzialności za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego, ma kluczowe znaczenie.

## **V. Wybór sądu właściwego dla spraw dotyczących naruszeń prawa ochronnego do znaku towarowego**

Kwestia jurysdykcji sądowej w sprawach o naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego jest kwestią kluczową, szczególnie z punktu widzenia znaków towarowych Unii Europejskiej. Konstrukcja jurysdykcji jest obecnie na tyle specyficzna, że wymaga bardzo głębokiej analizy. W dobie ogólnodostępnego Internetu i nieograniczonych możliwości w dostępie do dóbr czy usług pochodzących właściwie z każdego miejsca na ziemi, wybór sądu właściwego dla jakiegokolwiek sprawy zawierającej tzw. czynnik transgraniczny bywa niekiedy skomplikowany. Również w przypadku naruszeń praw ochronnych do znaku towarowego ta trudność się aktualizuje. Pomocne w kontekście wyboru prawidłowej jurysdykcji jest oczywiście wspomniane już wcześniej rozporządzenie ws. znaku towarowego UE. Ustawodawca unijny nałożył na państwa członkowskie obowiązek powołania na ich terytorium tzw. sądów w sprawach unijnych znaków towarowych. Tym samym, przyznał im kompetencję wyłączną do orzekania w sprawach z zakresu prawa ochronnego do znaku towarowego, takich jak m.in. powództwa o naruszenie zastrzeżonego znaku towarowego, powództwa o stwierdzenie braku takiego naruszenia, a także w przypadku roszczeń wzajemnych o stwierdzenie unieważnienia bądź wygaśnięcia unijnych znaków towarowych. Sądy te do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r., zmieniającej m.in. kodeks postępowania cywilnego<sup>30</sup>. Tą samą ustawą została

<sup>29</sup> Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 376, s. 21; dalej: dyrektywa dotycząca reklamy porównawczej).

<sup>30</sup> Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 288 ze zm.).



znowelizowana ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w której dodano przepis zawierający delegację ustawową do utworzenia przez Ministra Sprawiedliwości przedmiotowych sądów<sup>31</sup>. Na mocy przywołanej delegacji Minister Sprawiedliwości wydał rozporządzenie, w którym z dniem 1 lipca 2020 r. wyznaczył cztery sądy okręgowe jako sądy właściwe w sprawach z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych<sup>32</sup>.

Przepis art. 125 rozporządzenia ws. znaku towarowego UE określa sposoby ustalenia jurysdykcji właściwej dla spraw z zakresu własności przemysłowej. Ustawodawca unijny w tym przypadku stosuje gradację łączników, które znajdują zastosowanie w konkretnym przypadku. W każdej sytuacji jest to sąd w sprawach unijnych znaków towarowych właściwego państwa członkowskiego. W pierwszej kolejności sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby pozwanego. Gdyby ten łącznik nie znalazł zastosowania, a więc gdyby pozwany nie miał miejsca zamieszkania lub siedziby w żadnym państwie członkowskim, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Jeśli w żaden powyższy wymieniony sposób nie udało się ustalić właściwości, sądem właściwym jest sąd państwa członkowskiego na terytorium którego siedzibę ma Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Użyta w tym przypadku kaskada jest zrozumiała i wydaje się być pozbawiona możliwości różnych interpretacji. Tego typu rozwiązanie jest dość powszechnym zjawiskiem i nie wydaje się, by wymagane było jego dalsze omówienie. Inny charakter ma natomiast ust. 5 art. 125 rozporządzenia ws. znaku towarowego UE. Jego zastosowanie zdaje się aktualizować szczególnie w czasach nam współczesnych, bowiem istnieje nieograniczony dostęp do międzynarodowych platform transakcyjnych, a to z kolei powoduje umiędzynarodowienie potencjalnych naruszeń z tym związanych. W przypadku kwestii będących przedmiotem tego wywodu, a więc związanych z odpowiedzialnością za naruszenie praw ochronnych do znaku towarowego, to umiędzynarodowienie zdaje się mieć charakter kluczowy i niezaprzeczalnie niedający się pominąć. Zgodnie z wyrokiem *AMS Neve vs. Heritage Audio SL*, C-172/18<sup>33</sup>, wydanym wprawdzie na kanwie rozporządzenia nr 207/2009, ale pozostającym aktualnym również w kontekście obowiązującego obecnie rozporządzenia, przepis ten ustanawia możliwość alternatywnej jurysdykcji w stosunku do jurysdykcji wskazanych w poprzednich ustępach tego przepisu. Pozwala on na wniesienie powyższych powództw do sądu państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie, lub w którym wystąpiła groźba takiego naruszenia. Dochodzi więc do ustanowienia nowego łącznika – łącznika miejsca naruszenia. Nie jest to jednak miejsce naruszenia w znaczeniu znanym już dzięki orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości, na przykład w sprawie *Nintendo vs. BigBen*, C-24/16

<sup>31</sup> Art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2072).

<sup>32</sup> Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (Dz. U. poz. 1150).

<sup>33</sup> Wyrok TS z dnia 5 września 2019 r., C-172/18, *AMS Neve LTD. i in. przeciwko Heritage Audio SL i Pedro Rodriguez Arribas*, LEX nr 2715732; dalej: wyrok w. C-172/18.

i C-25/16<sup>34</sup> czy w sprawie *Winterseiger vs. Products 4U*, C-523/10<sup>35</sup>. Zgodnie bowiem z opinią rzecznika generalnego Macieja Szpunara, w sprawie C-172/18, rozumienie normy kolizyjnej zawartej w omawianym przepisie w świetle powyższych wyroków nie byłoby zasadne ze względu na zachowanie tzw. *effect utile* przepisu. Podążając za wyrokiem ws. C-24/16, państwem, w którym miało miejsce naruszenie, byłoby państwo, w którym wystąpiło zdarzenie powodujące szkodę. Zgodnie z wyrokiem ws. C-523/10 natomiast, sądem właściwym jest sąd państwa członkowskiego, w którym dany znak towarowy został zarejestrowany albo alternatywnie sąd państwa członkowskiego, w którym zapadła decyzja o uruchomieniu technicznego procesu wyświetlania. Oba te rozumienia kwestii miejsca naruszenia, zdaniem rzecznika generalnego M. Szpunara jest nieuprawnione w okolicznościach faktycznych podobnych do tych będących podstawą wydania wyroku ws. C-172/18, a więc w sytuacjach, kiedy ma się do czynienia z naruszeniem prawa ochronnego do znaku towarowego w obrębie działalności internetowej danego podmiotu. Gdyby jednak zastosować powyższe założenia, na co również wskazuje rzecznik generalny, doszłoby do sytuacji, w której naruszenie zostałoby popełnione poza terytorium UE. Stałoby się tak, gdyby osoba, z której inicjatywy dane oznaczenie stanowiłoby naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego nie miała miejsca zamieszkania bądź siedziby na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie miałby znaczenia więc fakt, że konsumenci, do których skierowane było użycie przedmiotowego oznaczenia przebywaliby na terytorium Unii Europejskiej. Na podstawie powyższych rozważań M. Szpunar wygłosił postulat ustanowienia autonomicznej wykładni łącznika miejsca naruszenia w odniesieniu do omawianego rozporządzenia. Postulat ten zdaje się uprawniony, szczególnie w kontekście naruszeń znaków towarowych w przestrzeni internetowej, bowiem tylko w ten sposób ochrona znaku towarowego mogłaby być sprawowana w sposób zupełny. Przyjęcie starych znaczeń wyrażenia „miejsca naruszenia” oznaczałoby wszak, że ochrona sprawowana jest w sposób niejako nieaktualny i niedostosowany do obecnych realiów. Przyznanie właściwości sądowi krajowemu właściwemu w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych, na którego terytorium dostępna jest dana strona internetowa, jest zdaniem rzecznika generalnego, jak najbardziej uprawnione, wszak tenże sąd wydaje się najbardziej kompetentny do orzekania w sprawie naruszenia krajowego znaku towarowego, tym samym będąc równie kompetentny w przypadku naruszeń unijnych znaków towarowych<sup>36</sup>.

Wybór odpowiedniego sądu właściwego na podstawie powyższych przepisów jurysdykcyjnych jest niezwykle istotny, bowiem determinuje kwestie odpowiedzialności za naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy. Sądy krajowe właściwe

<sup>34</sup> Wyrok TS z dnia 27 września 2017 r., C-24/16, *Nintendo co. Ltd. v. Bigben Interactive GMBH i Bigben Interactive S.A.*, LEX nr 2359205; dalej: wyrok ws. C-24/16.

<sup>35</sup> Wyrok TS z dnia 19 kwietnia 2012 r., C-523/10, *Winterseiger AG v. Products 4U Sondermaschinenbau GMBH*, ZOTSiS 2012, nr 4, poz. I-220; dalej: wyrok ws. C-523/10.

<sup>36</sup> Opinia rzecznika generalnego M. Szpunara przedstawiona w dniu 28 marca 2019 r. AMS Neve Ltd i in. przeciwko Heritage Audio SL i Pedrowi Rodríguezowi Arribasowi, w sprawie C-172/18, ECLI:EU:C:2019:276.

w sprawach unijnych znaków towarowych w pierwszej kolejności rozstrzygają na podstawie przepisów rozporządzenia ws. znaku towarowego UE, natomiast w sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy krajowe dotyczące kwestii związanych z tymi naruszeniami. Dodatkowo w kwestiach proceduralnych, jeśli przedmiotowe rozporządzenie nie stanowi inaczej, zastosowanie mają przepisy dotyczące krajowych znaków towarowych.

## **VI. Pozycja prawna operatora internetowej platformy transakcyjnej w przypadku naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego**

Kwestia ochrony prawa ochronnego na znak towarowy chyba nigdy nie była tak trudna do omówienia jak obecnie. W doktrynie wskazuje się, że rozszerzenie i wzmocnienie ochrony praw własności intelektualnych, do których należy prawo do znaku towarowego, może mieć duży wpływ na rozwój usług społeczeństwa informacyjnego, w tym internetowych platform transakcyjnych na terytorium danego kraju<sup>37</sup>. Owo wzmocnienie może polegać również na prawidłowej wykładni przepisów istniejących obecnie i dostosowaniu ich do współczesnych problemów. Istotne jest więc również prawidłowe zakwalifikowanie danego działania jako naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego i późniejsze wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za takie naruszenie. Niewątpliwie trudność ta pojawia się również w przypadku naruszania tego prawa w przestrzeni internetowej. Wszechobecna globalizacja spowodowała, że konsumenci są zasypywani różnego rodzaju towarami czy usługami ze wszystkich stron świata. Trudno jest więc wybrać dobro odpowiednie, spełniające wymagania konsumenta. Z pomocą mogą przyjść właśnie omawiane znaki towarowe. Niestety zjawisko nieuprawnionego używania znaków towarowych powoduje, że pewność wyboru towaru drastycznie spada. Dodatkowo, w przypadku naruszania znaku towarowego w szeroko pojętym kontekście internetowym, problematyczne zdaje się zidentyfikowanie podmiotu rzeczywiście odpowiedzialnego za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego, bowiem występuje tutaj zazwyczaj więcej podmiotów, aniżeli w tradycyjnym obrocie handlowym. W te łańcuchy handlowe często zaangażowane są tzw. operatorzy usług transakcyjnych, świadczący niejako usługi pośrednictwa handlowego między sprzedającym pierwotnym a konsumentem. Usługi te obecnie nazwać można usługami społeczeństwa informacyjnego<sup>38</sup>. Współcześnie są one bardzo rozpowszechnione i pełnią ogromną rolę w całym obrocie gospodarczym, toteż

<sup>37</sup> R. Ehode, T. Zebabou, V.G.N. Munongo, *Le Droit De Propriete Intellectuelle Et Le Transfert De Technologie* „Revue Valaque d'Etudes Economiques” 2014, no. 5, p. 113–26; <https://search-1ebsohost-1.com-18znbvnpn00fb.hansolo.bg.ug.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=obo&AN=113854165&lang=pl&site=ehost-live> [dostęp: 30.05.2021 r.].

<sup>38</sup> 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 (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. UE L 178, s. 1).

uzasadnione jest podjęcie rozważań mających na celu ustalenie, czy operator internetowej platformy transakcyjnej będzie odpowiedzialny za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego.

Analizę zacząć należy od tego, że jakakolwiek odpowiedzialność podmiotu za naruszenie znaku towarowego ma miejsce tylko wówczas, kiedy dojdzie do używania znaku towarowego przez podmiot, tzn. kiedy zachowa się on czynnie i ową czynnością w sposób bezpośredni lub pośredni kierował<sup>39</sup>. Ponadto, co również zostało wspomniane wcześniej, czynność używania musi mieć bezpośredni związek z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmiot. W przypadku operatorów internetowych platform transakcyjnych, do których zalicza się np. sklepy internetowe czy platformy aukcyjne, zgodnie z licznymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości uznać należy, że przywołane wcześniej czynniki nie występują. Przykładem może być wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie *L'Oreal vs. Ebay*, C-324/09, w którym TS jasno stwierdził, że samo wyświetlanie oznaczenia naruszającego prawo ochronne do znaku towarowego na platformie internetowej, nawet jeśli przysparza korzyści dla sprzedawcy, nie jest naruszeniem tego prawa<sup>40</sup>. Dodatkowo, zgodnie z opinią rzecznika generalnego Manuela Camposa Sancheza-Bordony, operatorzy internetowych usług transakcyjnych nie są nawet posiadaczami towarów, których oznaczenie narusza prawo ochronne do znaku towarowego, o ile ich pośrednictwo ograniczałoby się tylko do technicznego umożliwienia danemu sprzedawcy czy usługodawcy użycia oznaczenia<sup>41</sup>. W takim samym tonie wypowiada się TS w wyroku ws. C-236/08 (*Google przeciwko Louis Vuitton*), które uważane jest za jedno z kluczowych orzeczeń w odniesieniu do tej materii<sup>42</sup>. Również tutaj TS stwierdził, że nawet przechowywanie oznaczenia tożsamego ze znakiem towarowym i potem jego wyświetlanie w postaci reklam nie stanowi naruszenia, a więc również i w tym przypadku operator internetowej platformy transakcyjnej nie ponosi odpowiedzialności. Co istotne, pod pojęciem operatora internetowej platformy transakcyjnej rozumie się przedsiębiorstwo udostępniające przestrzeń internetową, na której przedsiębiorcy, często z całego świata, są uprawnieni do oferowania swoich dóbr czy usług. Przykładami mogą być takie portale, jak Ebay, Amazon czy rodzime Allegro. Podsumowując, właściwie wszelkie przemyślenia wymienione wcześniej dotyczące tego, czym właściwie jest używanie, pozostaną aktualne również w kwestii odpowiedzialności operatorów internetowych platform transakcyjnych.

<sup>39</sup> Wyrok ws. C-567/18

<sup>40</sup> Wyrok TS z dnia 12 lipca 2011 r., C-324/09, *L'oreal S.A. i inni v. Ebay International AG i inni*, ZOTSiS 2011, nr 7A, poz. I-6011 (ECLI:EU:C:2011:474; dalej: wyrok ws. C-324/09).

<sup>41</sup> Opinia rzecznika generalnego Manuela Camposa Sancheza-Bordony, przedstawiona w dniu 28 listopada 2019 r. w sprawie C-567/18 *Coty Germany GmbH przeciwko Amazon Services Europe Sàrl*, ECLI:EU:C:2019:1031.

<sup>42</sup> C. Volkmann, *Trademark Use and Liability of Referencing Service in Keyword Advertising – Google AdWords and Trademark Law*, EJRR 2011, nr 3.

## VII. Wpływ jurysdykcji na odpowiedzialność za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego

Istotne wydaje się również połączenie kwestii jurysdykcji i odpowiedzialności. Jak zostało wspomniane wcześniej, prawem właściwym w sprawach o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach nieuregulowanych w rozporządzeniu ws. znaku towarowego UE, jest prawo krajowe sądu właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych. Dla określenia jurysdykcji, a w konsekwencji również odpowiedzialności, ważne jest określenie państwa członkowskiego, na terytorium którego znajdują się konsumenci będący odbiorcami przekazu, w którym znajduje się zastrzeżony znak towarowy. Stwierdzenie, czy ta sytuacja ma miejsce, leży w gestii odpowiedniego sądu krajowego<sup>43</sup>. To również ten sąd ostatecznie bada, czy do naruszenia dochodzi, i jaki podmiot jest za to naruszenie odpowiedzialny. Do takich wniosków prowadzi również wyrok w sprawie C-324/09. Sąd kieruje się przy tym zarówno przepisami rozporządzenia ws. znaku towarowego UE, przywoływanym wyżej orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w sprawach z zakresu omawianej materii, jak również odpowiednimi przepisami krajowymi. Przepisy krajowe znajdują swoje zastosowanie także w kwestiach proceduralnych, które nie są objęte przedmiotowym rozporządzeniem. Są to przepisy odnoszące się do powództwa tożsamego z powództwem wytaczanym w danym stanie faktycznym. Zakres odpowiedzialności więc każdorazowo ocenia właściwy sąd krajowy, nie da się bowiem jednoznacznie stwierdzić, że operator internetowej platformy transakcyjnej nigdy nie ponosi odpowiedzialności. Może wszak się zdarzyć, że wspomniany operator jest podmiotem czynnym, naruszającym prawo ochronne do znaku towarowego w związku z prowadzeniem przez siebie działalności gospodarczej. Wskazać należy również, w ślad za orzeczeniem w sprawie C-324/09, że w przypadku stwierdzenia istnienia naruszenia i orzekania środków mających na celu jego zaprzestanie, należy wyważyć interesy wynikające z praw własności intelektualnej i te wynikające z wolności gospodarczej<sup>44</sup>. Wszelkie okoliczności faktyczne mają tutaj znaczenie i podlegają ocenie sądu krajowego.

Co istotne, skutki prawne orzeczenia sądu krajowego właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych rozciągają się na terytorium całej Unii Europejskiej. Gdy zostało już wydane orzeczenie co do istoty sprawy dotyczące tego samego przedmiotu sporu i między tymi samymi stronami, a ponadto, w konsekwencji naruszenia prawa ochronnego do identycznego znaku towarowego zastrzeżonego dla identycznych towarów lub usług dojdzie do tzw. *res iudicata*, a więc powagi rzeczy osądzonej, co można zdefiniować stwierdzeniem „nie orzeka się dwa razy w tej samej sprawie”. Nie jest ważne przy tym, czy powództwo pierwotne dotyczyło znaku towarowego Unii Europejskiej, czy krajowego znaku towarowego, bowiem sąd rozpatrujący oddali

<sup>43</sup> Zob. wyrok ws. C-324/09.

<sup>44</sup> I. Wróbel, *Odpowiedzialność dostawcy dostępu do Internetu jako pośrednika, którego usługi są wykorzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych. Glosa do wyroku TS z dnia 27 marca 2014 r., C-314/12*, EPS 2015, nr 4, s. 31–40.

powództwo wniesione później, niezależnie od tego, czy pierwotne orzeczenie dotyczyło znaku towarowego krajowego, czy znaku towarowego Unii Europejskiej. Dodatkowo ustawodawca unijny wprowadził do porządku prawnego instytucję powództw równoczesnych i powództw sukcesywnych. W obu przypadkach podstawą ich stwierdzenia jest wniesienie powództwa na tej samej podstawie i między tymi samymi stronami przed sądy różnych państw członkowskich. Warunkiem jest również, aby jedno z tych powództw dotyczyło krajowego znaku towarowego, drugie natomiast – znaku towarowego Unii Europejskiej. Jeśli znaki towarowe będące przedmiotem powództwa omówionego wyżej są identyczne i dotyczą tożsamyh towarów bądź dóbr, sąd, przed który powództwo zostało wniesione w drugiej kolejności, z urzędu uznaje swoją niewłaściwość (powództwo równoczesne). Jeśli natomiast znaki towarowe, będące przedmiotem powództwa omawianego wyżej, są identyczne i dotyczą towarów lub usług podobnych, albo jeśli znaki towarowe są podobne dla identycznych towarów lub usług, sąd przed który powództwo zostało wniesione później może zawiesić postępowanie (powództwo sukcesywne). Jest to niewątpliwie konstrukcja wyjątkowa z punktu widzenia sądownictwa, ale także pokazująca rzeczywisty wpływ orzeczeń sądów krajowych na porządek prawny właściwie całej Unii Europejskiej.

## VIII. Wnioski

Odpowiedzialność operatora internetowej platformy transakcyjnej za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego zależy w dużej mierze od prawidłowego zdefiniowania, czym naruszenie jest i jakie czynniki należy brać pod uwagę, badając czynności związane z oznaczeniami będącymi zarejestrowanymi znakami towarowymi. Niewątpliwie do takich czynników należy zaliczyć osiągnięcie korzyści z użycia znaku towarowego, charakter działania podmiotów, a więc to, czy jest on podmiotem biernym czy czynnym, a także to, do jakich dóbr odnosi się uprawnione i nieuprawnione używanie zarejestrowanego znaku towarowego. Po analizie podstawowych okoliczności mających znaczenie w kwestiach będących przedmiotem niniejszego artykułu należałoby dojść do wniosku, że nie każde użycie zarejestrowanego znaku towarowego jest jego naruszeniem, toteż nie zawsze ma się do czynienia z jakąkolwiek odpowiedzialnością. Ponadto, w przypadku operatorów internetowych platform transakcyjnych, w większości sytuacji mamy do czynienia właściwie z ich pośrednictwem w procesie sprzedaży dóbr zawierających oznaczenia. Nie są oni więc podmiotami czynnymi, zatem zgodnie z przedstawioną wyżej argumentacją, nie są w takich sytuacjach odpowiedzialni za naruszenia. Dodatkowo, podmioty te ze względu na charakter prowadzonej działalności w dużej mierze nie są świadome istnienia naruszenia, gdyż ich rola jest często ograniczona tylko do zapewnienia pewnych warunków technicznych innym podmiotom obrotu gospodarczego. Nie jest to natomiast zasada, bowiem każdorazowo sąd orzekający w sprawie musi wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności faktyczne, szczególnie te wymienione w poprzednich częściach artykułu.

Duże znaczenie ma też prawidłowe określenie jurysdykcji w przedmiotowych sprawach. Konkludując, należy stwierdzić, że określenie zakresu odpowiedzialności za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego w kontekście usług internetowych bywa niekiedy bardzo trudne i niezbędne jest branie pod uwagę rzeczywistego wkładu konkretnego podmiotu w czynność naruszającą. Z powodu występowania tych trudności zasadne byłoby dalsze rozważanie tychże kwestii, co niewątpliwie nastąpi w badaniach doktryny.

## Literatura

- Ehode R., Zenabou T., Munongo V.G.N., *Le Droit De Propriete Intellectuelle Et Le Transfert De Technologie*, „Revue Valaque d'Etudes Economiques” 2014, no. 5, s. 113–126. <https://search-1eb-cohost-1com18znuvbn00fb.hansolo.bg.ug.edu.pl/login.aspx?direct=true&db=obo&AN=113854165&lang=pl&site=ehost-live>, [dostęp: 30.05.2021 r.].
- Florea S., *The impact of the European trade mark law reform on the Romanian legislation*, 20 maja 2016 r.
- Schrijvers M., *European Court rules on the Position of eBay regarding the Sale of infringing Products: L'Oréal v eBay*, „European Intellectual Property Review” 2011, vol. 33, issue 11.
- Sztobryn K., Urbanek A., *Amazon nie używał znaku towarowego, więc nie odpowie. Omówienie wyroku TS z dnia 2 kwietnia 2020 r., C-567/18 (Coty)*, LEX/el. 2020.
- Van Eecke P., Truyens M., *L'Oréal v. eBay: The Court of Justice clarifies the Position of Online Auction Providers*, „Computer Law Review International” 2011 issue 5.
- Volkman C., *Trademark Use and Liability of Referencing Service in Keyword Advertising – Google AdWords and Trademark Law*, EJRR 2011, nr 3.
- Wertheimer H.W., *The principle of territoriality in the Trademark law of common market countries*, „The international and comparative Law Quarterly”, Jun. 1967, vol. 16, no. 3.
- Wróbel I., *Odpowiedzialność dostawcy dostępu do Internetu jako pośrednika, którego usługi są wykorzystywane w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych. Glosa do wyroku TS z dnia 27 marca 2014 r., C-314/12*, EPS 2015, nr 4.

## Streszczenie

Patrycja Szczuka

### Odpowiedzialność operatora internetowej platformy transakcyjnej za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Celem artykułu jest analiza sytuacji prawnej operatora internetowej platformy transakcyjnej w kontekście jego odpowiedzialności za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego. W pierwszej kolejności omówiona została ogólna charakterystyka znaku towarowego jako instytucji prawnej oraz przysługujące jego właścicielowi prawo ochronne. W dalszej części wyводу szczegółowo zbadano kwestie związane z naruszeniem prawa ochronnego do znaku towarowego w oparciu o orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości oraz poglądy doktryny. W artykule

poruszono również materię jurysdykcji w sprawach z zakresu naruszeń prawa ochronnego do znaku towarowego z jednoczesnym wskazaniem rozwiązań dotyczących tej jurysdykcji przyjętych w polskim porządku prawnym. Wszelkie powyższe punkty w konkluzji doprowadziły do zweryfikowania, czy na podstawie ogółu okoliczności prawnych i faktycznych można przypisać operatorowi internetowej platformy transakcyjnej odpowiedzialność za naruszenie prawa ochronnego do znaku towarowego. Uzasadnione zdaje się postawienie tezy, że zaistnienie odpowiedzialności będącej przedmiotem wyводу jest każdorazowo zależne od okoliczności faktycznych i podlega ocenie sądu. Ponadto, przedstawiona została relacja prawa właściwego dla sporów wynikających z naruszenia prawa do znaku towarowego do odpowiedzialności operatora internetowej platformy transakcyjnej, będącego przedstawicielem szeroko pojętego podmiotu świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego. Całokształt rozważań został przeprowadzony zarówno w ujęciu krajowym, jak i unijnym, z uwzględnieniem relacji tychże porządków prawnych względem siebie. Podstawą wyводу jest bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości zarówno w kontekście samej definicji zjawiska naruszenia prawa ochronnego do znaku towarowego, jak również jurysdykcji i prawa właściwego dla sporów związanych z tymże naruszeniem. Temat artykułu jest istotny szczególnie z punktu widzenia współczesnego obrotu gospodarczego, toteż jego analiza jest w zupełności uzasadniona. Dodatkowo stwierdzić należy, że dalsze rozważania przedstawicieli doktryny byłyby szczególnie zasadne.

**Słowa kluczowe:** prawo UE; prawo do znaku towarowego; operator internetowej platformy transakcyjnej; orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.

## Summary

*Patrycja Szczuka*

### **Liability of an Online Trading Platform Operator for the Trademark Infringement in the Light of the Jurisprudence of the Court of Justice of the European Union**

The purpose of the article is to analyse the legal status of an online trading platform operator in the context of its liability for trademark infringement. First, the author discusses the general profile of a trademark as a legal institution and the rights of its owner to the trademark. Then, the author analyses in detail the aspect of trademark infringement based on the case law of the Court of Justice and the doctrine. The article concerns the issues of jurisdiction in cases of trademark infringement as well as solutions adopted in Polish jurisdiction. All of that led to the verification of whether we can transfer the liability for trademark infringement to the operator of the online trading platform on the basis of general legal circumstances. On this basis, it seems justified to conclude that, when there is a trademark infringement, it should always be assessed on the basis of the current circumstances. Moreover, the Author presents the relationship between the law applicable to disputes arising from the infringement of the right to a trademark and the liability of the operator of an online transaction platform representing the broadly understood entity providing information society services. The considerations were conducted in accordance with the European and Polish legal orders including the relations between them. The basis for the above considerations is the extensive jurisprudence of the Court of Justice, in the context of the very definition of the infringement of a trademark protection right, as well as the jurisdiction



and law applicable to disputes related to this infringement. The subject of the article is particularly important from the point of view of modern economic transactions, so its analysis is fully justified. Additionally, it should be stated that further studies in this regard would be advisable.

**Keywords:** EU law; right to a trademark; electronic trading platform operator; case law of the Court of Justice.