

# Nowe regulacje dotyczące podrobionych towarów w tranzycie

**Bartosz Krakowiak**

zastępca kierownika Działu Znaków Towarowych w POLSERVICE  
Kancelaria Rzeczników Patentowych Sp. z o.o.

W wyniku kilkuletniego procesu legislacyjnego, w ramach którego proponowane były różne – często sprzeczne ze sobą – warianty rozwiązań prawnych<sup>1</sup>, w grudniu 2015 r. doszło do przyjęcia w Unii Europejskiej regulacji, które umożliwiają uprawnionym do znaków towarowych podjęcie działań wobec towarów podrobionych znajdujących się w tranzycie, względnie poddanych innej specjalnej procedurze celnej, niezwiązanej z dopuszczeniem ich do swobodnego obrotu w Unii.

**A**rt. 9 (4) zmienionego rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej wszedł w życie z dniem 23 marca 2016 r.<sup>2</sup> Odpowiada mu art. 10 (4) nowej dyrektywy nr 2015/2436 dotyczącej znaków towarowych<sup>3</sup>, który powinien zostać implementowany do ustawodawstwa krajowego państw członkowskich, w tym do polskiej ustawy – Prawo własności przemysłowej, do dnia 14 stycznia 2019 r.

**W**spomniany przepis rozszerza zakres prawa wyłącznego wynikającego z rejestracji unijnego znaku towarowego o nowe uprawnienie, nieobjęte dotychczasową regulacją art. 9 rozporządzenia<sup>4</sup>. Mianowicie, daje on właścicielowi unijnego znaku towarowego prawo uniemożliwienia wszystkim osobom trzecim wprowadzania towarów – w ramach obrotu handlowego – na terytorium Unii, bez dopuszczania ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te, w tym opakowania, pochodzą z państw trzecich i opatrzone są – bez zezwolenia – znakiem towarowym, który jest identyczny z unijnym znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do takich towarów lub którego nie można odróżnić – pod względem jego istotnych cech – od tego znaku towarowego.

**P**rzepis powyższy odnosi się zatem tylko do tych przypadków, w których mamy

do czynienia z towarami opatrzonymi znakiem towarowym identycznym<sup>5</sup> lub zasadniczo identycznym<sup>6</sup>, a więc nieodróżnialnym pod względem istotnych cech od znaku zarejestrowanego. Co do istoty, sformułowania te korespondują z definicją „towarów oznaczonych podrabianym znakiem towarowym” zawartą w porozumieniu TRIPS<sup>7</sup>, jak również z definicją „towarów podrobionych” zawartą w rozporządzeniu nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne<sup>8,9</sup>. Poza zakresem przepisu znajdują się zatem te sytuacje, w których stopień podobieństwa znaków towarowych jest niższy, a ocena naruszenia opiera się na kryterium prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. Do sytuacji takich, podobnie jak do sytuacji związanych z możliwością naruszenia innych niż prawa do znaków towarowych praw własności intelektualnej (w tym wzorów i patentów), w dalszym ciągu znajdować będą zastosowanie wytyczne płynące z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w połączonych sprawach C-446/09 i C-495/09 *Philips i Nokia*, przewidujące wymóg wykazania, że towary znajdujące się w tranzycie w rzeczywistości przeznaczono się do wprowadzenia do obrotu w Unii<sup>10</sup>.

**Z**godnie z brzmieniem omawianego przepisu, uszczegółowionym w motywie 16 rozporządzenia zmieniającego nr 2015/2424,

przepis ten odnosi się do towarów podejrzanych o to, że są towarami podrobionymi i objętych takimi procedurami celnymi, niezwiązanymi z dopuszczeniem ich do swobodnego obrotu, jak: tranzyt, przeładunek, składowanie, wolne obszary celne, czasowe składowanie, uszlachetnianie czynne lub odprawa czasowa. Proceduralną podstawę do podjęcia działań przez organy celne w takich sytuacjach już wcześniej stanowił choćby art. 1 (1) (c) wspomnianego rozporządzenia nr 608/2013<sup>11</sup>. W świetle przywołanego wyroku w sprawach *Philips i Nokia*, możliwość podjęcia działań, o których mowa, w odniesieniu do towarów objętych procedurami specjalnymi, w tym tranzytem, w zdecydowanej większości państw Unii budziła jednak poważne wątpliwości<sup>12</sup>, a to z uwagi na brak jednoznacznej podstawy w przepisach prawa materialnego<sup>13</sup>. Obecnie taką podstawę stanowi właśnie art. 9 (4) rozporządzenia nr 207/2009 (w odniesieniu do znaków unijnych), a wkrótce stanowić ją będą także stosowne przepisy krajowe, wdrażające art. 10 (4) nowej dyrektywy nr 2015/2436 (w odniesieniu do znaków krajowych).

**K**ierując się dążeniem do tego, aby potrzebę zapewnienia skutecznego wykonywania praw wyłącznych wynikających z rejestracji znaku towarowego pogodzić z koniecznością unikania utrudnień w swobodnym obrocie legalnymi towarami<sup>14</sup>, prawodawca

unijny przewidział, iż omawiane uprawnienie właściciela unijnego znaku towarowego wygasa, w przypadku gdy zgłaszający lub posiadacz towarów, w toku postępowania służącego ustaleniu, czy prawo do unijnego znaku towarowego zostało naruszone, wszczętego zgodnie z rozporządzeniem nr 608/2013, udowodni, że właścicielowi unijnego znaku towarowego nie przysługuje prawo zakazania wprowadzania towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia.

**P**odkreślenia wymaga, że powyższe wyłączenie znajdzie zastosowanie jedynie wówczas, gdy wobec zatrzymanych przez organ celny towarów nie zostaną podjęte inne kroki przewidziane na gruncie rozporządzenia nr 608/2013<sup>15</sup>, a sprawa zostanie skierowana przez właściciela unijnego znaku towarowego do właściwego sądu, celem potwierdzenia, że doszło do naruszenia jego praw wyłącznych. Zatem ocena w tym zakresie – tj. w odniesieniu do uprawnień właściciela znaku towarowego w państwie końcowego przeznaczenia towarów – w żadnym wypadku nie będzie leżeć po stronie organów celnych, a wyłącznie – i to tylko w sytuacji podjęcia aktywnej obrony przez zgłaszającego lub posiadacza towarów – po stronie sądu, w ramach odrębnie wszczętego postępowania cywilnego. W takich sytuacjach, które zapewne należeć będą do rzadkości, to na zgłaszającym lub posiadacz towarów spoczywać będzie ciężar wykazania, że we wskazanym w dokumentacji celnej państwie końcowego przeznaczenia towarów<sup>16</sup> właścicielowi unijnego znaku towarowego nie przysługiwałoby uprawnienie do zakazania wprowadzania tych towarów do obrotu. Uprawnienie takie może wynikać z rejestracji analogicznego znaku towarowego w państwie przeznaczenia, względnie z faktu jego powszechnej znajomości lub z innych okoliczności pozwalających wystąpić tam z roszczeniami np. na gruncie prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dyskusyjne jest, czy uprawnienie, o którym mowa, może wynikać także z innych niż dotyczące znaków towarowych praw własności intelektualnej, czy nawet z przepisów o charakterze regulacyjnym (dotyczącym np. oznakowania lub bezpieczeństwa produktu)<sup>17</sup>.

**O**mawiane rozwiązanie prawne, jako całość, należy ocenić pozytywnie,

nie tylko z punktu widzenia podmiotów uprawnionych do znaków towarowych, ale również z perspektywy globalnej walki ze szkodliwym zjawiskiem produkcji i handlu towarami podrabionymi. Wydaje się, że przyjęte rozwiązanie w sposób rozsądny równoważy interesy związane z ochroną przed podrabianiem towarów z interesami związanymi z niezakończonym obrotem międzynarodowym towarami o charakterze legalnym (zwłaszcza z perspektywy państwa końcowego przeznaczenia). Oczywiście, na gruncie nowej regulacji już teraz rodzą się rozliczne wątpliwości natury praktycznej, których ramy niniejszego artykułu nie pozwalają nawet zasygnalizować (nie wspominając już o pewnych wątpliwościach podnoszonych przez teoretyków prawa znaków towarowych). Jedynie do pewnego stopnia pomocne w rozwiązaniu tych wątpliwości może być zawiadomienie Komisji nr 2016/C 244/03, które zawiera szereg wskazówek interpretacyjnych związanych z nową regulacją, adresowanych do organów celnych państw członkowskich<sup>18</sup>. Rzecz jasna, wytyczne Komisji nie mają charakteru wiążącego, a co najważniejsze – nie są one przeznaczone dla sądów rozpatrujących sprawy o naruszenie praw wyłącznych.

<sup>1</sup> Formalnie, proces legislacyjny związany z reformą prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej zainicjowała Komisja Europejska w marcu 2013 r. (zob. wnioski COM (2013) 161 oraz COM (2013) 162), jednak proces ten poprzedzony został trwającymi kilka lat analizami (m.in. w ramach Instytutu Maxa Plancka w Monachium) oraz konsultacjami z zainteresowanymi podmiotami.

<sup>2</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniło m.in. rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (w tym jego tytuł). W dniu 14 czerwca 2017 r. przyjęte zostało skodyfikowane (ujednolicone) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, które będzie stosowane od dnia 1 października 2017 r. Numer przepisu rozporządzenia omawianego w niniejszym artykule nie uległ zmianie.

<sup>3</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 (wersja przekształcona) zastąpiła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. o tym samym tytule.



Uczestnicy podczas obrad (na pierwszym planie: Bartosz Krakowiak, prof. Ewa Skrzydło-Tefelska, Tomasz Eichenberg)



Panel dyskusyjny „Towary w tranzycie”; od lewej: Bartosz Krakowiak, Dariusz Kuberski, Piotr Pogorzelski, Tomasz Eichenberg, prof. Ewa Skrzydło-Tefelska



Panel dyskusyjny „Licencje na znaki towarowe a umowy franczyzowe”; od lewej: prof. Marian Kępiński, dr hab. Paweł Podrecki, prof. Urszula Promińska

- <sup>4</sup> Dotychczas wyłączność właściciela unijnego znaku towarowego *expressis verbis* obejmowała np. takie czynności jak wprowadzanie towarów opatrzonych danym znakiem do obrotu, przywóz (import) lub wywóz (eksport).
- <sup>5</sup> Odnosnie pojęcia identyczności w prawie znaków towarowych zob. np. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 *LTS Diffusion*.
- <sup>6</sup> Pojęcie „zasadniczej identyczności” użyte zostało w motywie 15 rozporządzenia 2015/2424 oraz w motywie 21 dyrektywy 2015/2436.
- <sup>7</sup> Zob. właściwy przypis do art. 51 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS).
- <sup>8</sup> Zob. art. 2 (5) (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003.
- <sup>9</sup> Zob. również definicja „znaków towarowych podrobionych” w art. 120 (3) (3) ustawy – Prawo własności przemysłowej.
- <sup>10</sup> Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 1 grudnia 2011 r. w połączonych sprawach C-446/09 i C-495/09 *Philips i Nokia*, zgodnie z którym towary wprowadzone na obszar celny Unii w ramach procedury zawieszającej mogły zostać uznane za „towary podrobione” lub „towary pirackie” wyłącznie w sytuacji udowodnienia, że były one przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w Unii, w szczególności gdy zostały one sprzedane klientowi w Unii lub były przedmiotem oferty sprzedaży bądź reklamy skierowanej do konsumentów w Unii lub też gdy z dokumentów lub korespondencji dotyczących tych towarów wynikało, że możliwe było skierowanie ich do konsumentów w Unii.
- <sup>11</sup> Wcześniej był to art. 1 (1) (b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa.
- <sup>12</sup> Co znamienne, w przeciwieństwie do służb celnych większości państw UE, organy polskiej Służby Celnej dokonywały zatrzymań podejrzanych towarów objętych procedurami zawieszającymi / specjalnymi nawet po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyroku w sprawach *Philips i Nokia*. W takich sytuacjach, w przypadku potwierdzenia, że zatrzymano towary podrobione, działania prawne podejmowane przez uprawnionych polegały zazwyczaj na zainicjowaniu postępowania karnego, w wyniku którego, w określonych sytuacjach, istnieje możliwość doprowadzenia do orzeczenia przepadku bezprawnie oznaczonych towarów (np. w przypadku umorzenia postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa).
- <sup>13</sup> Motyw 10 rozporządzenia nr 608/2013 wyraźnie stanowi, iż rozporządzenie to zawiera jedynie przepisy proceduralne dla organów celnych, w związku z czym nie wprowadza ono żadnych kryteriów służących do stwierdzenia, czy doszło do naruszenia prawa własności intelektualnej.
- <sup>14</sup> Zob. motywy 15 i 17 rozporządzenia 2015/2424 oraz motywy 21 i 23 dyrektywy 2015/2436, w szczególności odwołania do art. V Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) dotyczącego swobody tranzytu.
- <sup>15</sup> Zob. w szczególności art. 23 tegoż rozporządzenia („Niszczenie towarów i wszczęcie postępowania”).
- <sup>16</sup> Istnieje tu oczywiście ryzyko, że dane wskazane w dokumentacji celnej będą niepełne, a nawet niezgodne z prawdą, co będzie musiało stać się przedmiotem weryfikacji w toku ewentualnego postępowania sądowego.
- <sup>17</sup> Wydaje się, że literalnie najbardziej prawidłowa jest wykładnia, która obejmuje wszelkie uprawnienia zakazowe właściciela znaku unijnego, przysługujące mu w państwie przeznaczenia towarów w oparciu o prawo tam obowiązujące. Co znamienne, to na zgłaszającym lub posiadaczu towarów, w sytuacji podjęcia przezeń aktywnej obrony, spoczywać będzie ciężar przeprowadzenia dowodu (przeciwego) na okoliczność braku uprawnień, o których mowa, po stronie właściciela znaku unijnego.
- <sup>18</sup> Zawiadomienie Komisji dotyczące egzekwowania przez organy celne praw własności intelektualnej w odniesieniu do towarów wprowadzanych na obszar celny Unii bez dopuszczenia do swobodnego obrotu, w tym towarów przewożonych w transzycie (2016/C 244/03), opublikowane w dniu 5 lipca 2016 r.