

analizy i komentarze

Dokończenie ze stron: 16 – 17

Agnieszka Witońska

Autorka jest prawnikiem w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy

Jak koncerny walczą z podróbkami

30 czerwca 2008 r. Commercial Court of Paris wydał trzy wyroki przeciwko eBay w powiązanych ze sobą sprawach, które nazywane są łącznie „wyrokiem w sprawie LVMH”: a) Louis Vuitton Malletier przeciwko eBay b) Christian Dior Cuture przeciwko eBay c) Parfums Christian Dior. Dwie pierwsze dotyczą sprzedaży podrabianych torebek, dodatków oraz odzieży wspomnianych wyżej marek, natomiast trzecia odnosi się do sprzedaży zarówno oryginalnych jak i podrabianych produktów czterech marek perfum należących do konglomeratu LVMH tj. Givenchy, Guerlain, Kenzo oraz Christian Dior.

eBay argumentował, że powinien być zwolniony z odpowiedzialności na gruncie art. 6.1.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2004 r – „The Act of confidence in the digital economy”, który stanowi implementację przepisów dyrektywy o handlu elektronicznym. Sąd francuski za pierwszoplanowe uznał rozważenie statusu eBay. Commercial Court of Paris stwierdził, że trzonem działań eBay jest pośredniczenie między kupującym a sprzedającym. Ponieważ, że eBay stworzył narzędzia nakierowane na promocję rozwój sprzedaży na swoich stronach towarów naruszających prawa powodów oraz, pobierał od tego prowizję, jego działania nie ograniczają się do bycia jedynie dostawcą usług hostingu dla stron internetowych, ale powodują, że należy go uznać za aktywnego „pośrednika”. Dlatego też, eBay nie może korzystać ze statusu firmy zwolnionej z odpowiedzialności na gruncie art. 6.1.2 ustawy, a zatem jak każdy inny trudniący się handlem przedsiębiorca podlega przepisom ogólnym, dotyczącym odpowiedzialności osób trzecich. W opinii sądu francuskiego eBay nie podjął wystarczających działań w celu walki z oferowanymi na jego stronach towarami podrabianymi, co w konsekwencji czyni go winnym poważnych naruszeń względem strony powodowej.

Rozstrzygnięcie to jest kontrowersyjne, jednak to nie ono wywołało największą burzę. Najbardziej krytykuje się jest orzeczenie w sprawie Parfums Christian Dior przeciwko eBay, w którym sąd francuski wydał nakaz, zgodnie z którym eBay zobowiązany został do zablokowania wszystkich aukcji, gdzie przedmiotem są nie tylko towary podrabiane, ale również oryginalne perfumy marki Christian Dior, Guerlain, Givenchy oraz Kenzo, ponieważ żaden licencjonowany dystrybutor LVMH nie jest autoryzowany do sprzedaży za pomocą eBay. Ian Connor z Pinsent Masons podnosi, że na gruncie prawa europejskiego dopuszczalne jest posiadanie wyłącznych kanałów dystrybucji. Jednak reguła ta, która w środowisku offline racjonalna, rozciągnięta na środowisko internetowe wzbudza poważne wątpliwości. Zdaniem Edward Andersona ustawodawstwo UE zabrania stosowania niekonkurencyjnych ograniczeń w handlu, ale producenci dóbr luksusowych mogą nakładać ograniczenia co do tego kto może sprzedawać ich towary. Komisja Europejska w 2000 r. opublikowała „Guidelines on Vertical Restraints”, zarysowujące kryteria jakie producenci muszą spełnić, w celu ograniczenia sprzedaży swoich towarów. W piśmiennictwie podnoszony jest brak nawiązania przez sąd francuski do instytucji wyczerpania prawa w odniesieniu do znaków towarowych mówiącej o tym, że właściciel nie jest upoważniony do zakazania używania znaku towarowego w odniesieniu do towarów, wprowadzonych

na rynek Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Zgodnie z art. 7 Dyrektywy 89/104/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie harmonizacji przepisów prawa państwa członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, powyższe nie będzie miało zastosowania, w sytuacji gdy istnieją uzasadnione powody, dla których właściciel może sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 1997 Christian Dior BV przeciwko Evora BV (C-337/95) dotyczące dopuszczalności posługiwania się przez nabywcę znakiem towarowym w reklamie. ETS uznał, że „uprawniony ze znaku towarowego nie może powołując się na art. 7 ust. 2 Dyrektywy przeciwstawić się używaniu znaku towarowego, chyba że jest to stwierdzone, że w danych okolicznościach sprawy, używanie znaku towarowego dla tych celów poważnie szkodzi renomie znaku towarowego”. Według sądu zatem, podstawą ograniczenia dalszej dystrybucji może być naruszenie renomy znaku towarowego.

W lipcu 2008 r. przewodniczący Paris Court of Appeals podtrzymał nakaz wydany przez Commercial Court of Paris przeciwko eBay. Zdaniem Jane Ginsburg sprawa ta może stawiać kwestię zaskarżalną do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie właściwego zastosowania postanowień „Dyrektywy o handlu elektronicznym”, zgodnie z którymi świadczący usługę hostingu zwolniony jest od odpowiedzialności za naruszenia użytkowników. Ponadto, pełnomocnik eBay – Menais, uważa że eBay może również zaskarżyć powyższe orzeczenia do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w takim wypadku argumentowałby on iż decyzja ta w sposób niezgodny z prawem ogranicza wolność europejskich konsumentów.

Odpowiedzialność service providerów w Stanach Zjednoczonych jest uregulowana nieco odmiennie. Ustawa „Digital Millenium Copyright Act” ustanawia zasady wyłączenia odpowiedzialności ISP w przypadku naruszenia praw autorskich w Internecie. Nie ma natomiast żadnej ustawowej regulacji dotyczącej tzw. contributory liability w odniesieniu do znaków towarowych. Jednak w sprawie Inwood Laboratoies v. Ives Laboratories Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych uznał, że „jeśli producent lub dystrybutor nakłania drugiego do naruszenia znaku towarowego, albo kontynuuje dostarczanie towaru do tego o kim wiem, albo ma powód aby przypuszczać, że jest zaangażowany w naruszenie prawa do znaku towarowego, producent lub dystrybutor jest przyczynkowo odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę wynikającą z oszustwa”. W wyniku orzeczenia w sprawie Hard Rock Cafe v. Concession Services reguła ustanowiona w sprawie Inwood została rozciągnięta również na usługi.

Sędzia Richard J. Sullivan w wyroku z 14 lipca 2008 r. w sprawie Tiffany Inc. and Tiffany and Company v. eBay Inc. orzekł, że Inwood ma zastosowanie do podmiotów takich jak eBay, które stwarzają rynek dla naruszeń oraz utrzymują bezpośrednią kontrolę nad tym miejscem. Tiffany Inc. oparło swój zarzut na drugiej przesłance reguły wyrażonej w sprawie Inwood tzn. „lub jeśli kontynuuje dostarczanie towaru do tego o kim wiem, albo ma powód aby przypuszczać, że jest zaangażowany w naruszenie prawa do znaku towarowego”. Zdaniem

Tiffany eBay „kontynuuje dostarczanie swojej platformy mimo wiedzy, lub możliwości wiedzy, że towary podrabiane są tam sprzedawane”. W wyniku analizy stanu faktycznego oraz prawnego przedmiotowej sprawy sąd stanął na stanowisku, że eBay podjął należyte kroki w celu walki z podrabianymi towarami. Prawo jest jednoznaczne i to właściciele znaków towarowych ponoszą ciężar ochrony swojego znaku towarowego, natomiast podmioty takie jak eBay nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za naruszenia prawa do znaku towarowego jedynie na podstawie posiadania przez nie generalnej wiedzy o tym, że na ich stronach internetowych może dochodzić do naruszenia praw wyłącznych. Jak podkreślił Sędzia Sullivan, ustawodawca może w przyszłości przyjąć, że obowiązujące obecnie przepisy nie chronią w sposób wystarczający właścicieli praw wyłącznych wobec rozwijającego się handlu elektronicznego oraz towarzyszącego temu wzrostowi zagrożenia potencjalnego naruszenia praw do znaku towarowego i przyznać podmiotom uprawnionym szersze narzędzia ochrony. Ponadto, Sąd zauważył, że doktryna „contributory trademark infringement nie może być używana jako narzędzie limitujące odsprzedaż oryginalnych towarów”. „Prawo w sposób jednoznaczny chroni wtórny rynek towarów oryginalnych”. Wyrok w sprawie Tiffany Inc. przeciwko eBay był kamieniem milowym dla działalności portalu eBay oraz innych tego rodzaju firm. W konkluzji sąd przyjął, że strona powodowa nie udowodniła żadnego z postawionych zarzutów. Wykorzystywanie przez eBay znaku towarowego Tiffany w reklamach, na stronie głównej oraz w linkach sponsorowanych uznane zostało za „nominative fair use” tzn. że stanowiło jedynie oznaczenie oferowanych produktów i w żaden sposób nie sugerowało stosunku poparcia ani powiązania między tymi podmiotami. Truizmem jest, że Internet ma zasięg międzynarodowy, jednak z tego względu dla ISP niezwykle istotne jest jednoznaczne podejście do problematyki ich odpowiedzialności.

Jak wynika z praktyki, poszczególne państwa różnie podchodzą do tej kwestii, co jest wynikiem braku jednolitej regulacji z tym zakresie. Mimo obowiązujących w USA i Europie regulacji dotyczących tego problemu pojawiają się możliwości pociągnięcia ISP do odpowiedzialności – w Stanach Zjednoczonych za „contributory trademark infrigamnet”, zaś w Polsce za pomocnictwo na gruncie art. 422 k.c.. Być może wątpliwości w tym zakresie rozstrzygnie negocjowany w obecnym czasie przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Japonię, Szwajcarię, Australię, Nową Zelandię, Południową Koreę, Kanadę oraz Meksyk – Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Przytoczone orzeczenia wskazują na to, że chodzi nie tylko o podróbki. Właściciele luksusowych marek chcą „upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu” – z jednej strony walczą z podróbkami, a z drugiej chcą jak najbardziej ograniczyć rynek wtórny dóbr oryginalnych. Na pierwszy ogień poszły kosmetyki – są one dobrem luksusowym najchętniej kupowanym, ze względu na stosunkowo niską cenę w porównaniu z innymi tego rodzaju towarami. Wątpliwe jest czy orzeczenie francuskiego sądu w sprawie dystrybucji oryginalnych towarów w Internecie zmierza we właściwym kierunku, zważywszy na reguły konkurencji, zasadę wyczerpania prawa oraz dobro konsumentów.