



STOWARZYSZENIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Association for the Protection of Industrial Property
ul. Bluszczańska 73, 00-950 Warszawa, Skr. Poczt. 726
Polska Grupa Narodowa AIPPI

Telefax: (48-22) 44 74 666
Telefon: (48-22) 44 74 620
(48-22) 44 74 692

Warszawa, 15 lutego 2010 r.

Szanowny Pan Waldemar Pawlak
Zastępca Prezesa Rady Ministrów
Minister Gospodarki
Ministerstwo Gospodarki
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Dot.: Uwagi odnośnie pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie sygn. akt C-495/09 *Nokia Corporation p-ko Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs*

Szanowny Panie Premier,

Działając w imieniu Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „Stowarzyszenie”), pragniemy niniejszym przedłożyć uwagi Stowarzyszenia odnośnie oczekującej obecnie na rozpoznanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy sygn. akt C-495/09 *Nokia Corporation p-ko Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs* (dalej jako „sprawa C-495/09”), wyrażając jednocześnie nadzieję, iż uwagi te zostaną uwzględnione przy przygotowywaniu stanowiska polskiego rządu w tejże sprawie.

I. Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej

Zgodnie z postanowieniami statutu, przedmiotem działania Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej jest m.in. promocja, upowszechnianie i praca nad doskonaleniem prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawa własności przemysłowej. Cele Stowarzyszenia stanowią przy tym: promowanie ochrony własności przemysłowej i upowszechnianie przyjętych w Europie standardów prawnych w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz inicjowanie i wspieranie prac na rzecz harmonizacji polskiego prawa w tej dziedzinie z prawem międzynarodowym i prawem europejskim. Stowarzyszenie stanowi jednocześnie Polską Grupę Narodową Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) z siedzibą w

Szwajcarii, wiodącej na świecie organizacji pozarządowej, której celem jest prowadzenie badań i formułowanie założeń polityki w zakresie prawa odnoszącego się do ochrony własności intelektualnej.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie uważa się za właściwe do przedstawienia stanowiska odnośnie pytania prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-495/09, której to rozstrzygnięcie przez Trybunał będzie miało niezwykle istotne znaczenie dla unijnego systemu zwalczania naruszeń praw własności intelektualnej/przemysłowej, a zwłaszcza dla walki z handlem towarami podrobionymi.

II. Pytanie prejudycjalne i ramy prawne

Sąd Apelacyjny dla Anglii i Walii skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie, które brzmi:

„Czy towary niewspólnotowe oznaczone wspólnotowym znakiem towarowym, które podlegają dozorowi celnemu w Państwie Członkowskim i są przewożone tranzytem z państwa trzeciego do innego państwa trzeciego, mogą stanowić ‘towary podrobione’ w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1383/2003/WE, jeśli brakuje dowodu na to, że towary te zostaną wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej zgodnie z procedurą celną albo w drodze nielegalnego przekierowania?”.

Pytanie prejudycjalne opiera się przede wszystkim na art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1383/2003/WE, który to przepis brzmi następująco: *„Dla celów niniejszego rozporządzenia ‘towary naruszające prawo własności intelektualnej’ oznaczają: (a) ‘towary podrobione’, a mianowicie: (i) towary, łącznie z ich opakowaniem, oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się do towarów tego samego rodzaju, lub których istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego i które w związku z tym naruszają prawa posiadacza danego znaku towarowego zgodnie z prawem wspólnotowym, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego lub prawa Państwa Członkowskiego, w którym złożono wniosek o podjęcie działań przez organy celne [...]”.*

W kontekście zadanego pytania warto przywołać również brzmienie uwag 3 i 4 preambuły rozporządzenia nr 1383/2003/WE, zgodnie z którymi: (3) *„W przypadku gdy towary podrabiane, towary pirackie i, bardziej ogólnie, towary naruszające prawo własności intelektualnej powstały w państwach trzecich lub są z nich sprowadzane, należy zakazać ich wprowadzenie na obszar celny Wspólnoty, włącznie z ich przeladunkiem, dopuszczeniem do swobodnego obrotu we Wspólnocie, objęciem procedurą zawieszającą i umieszczeniem w strefie wolnoctwowej lub składzie, oraz ustanowić procedurę umożliwiającą organom celnym jak najbardziej rygorystyczne przestrzeganie tego zakazu.”*; (4) *„Organy celne powinny również mieć możliwość podjęcia działań przeciwko towarom podrabianym, towarom pirackim oraz towarom naruszającym niektóre prawa własności intelektualnej, które są wywożone, powrotnie wywożone lub opuszczają obszar celny Wspólnoty.”*.

Zgodnie zaś z uwagą 10 preambuły, statuującą jeden z nadrzędnych celów rozporządzenia nr 1383/2003/WE: *„Konieczne jest ustanowienie środków mających zastosowanie do towarów, uznanych za podrobione, pirackie lub ogólnie za naruszające niektóre prawa własności intelektualnej. Środki te nie tylko powinny pozbawiać osoby odpowiedzialne za handel takimi towarami korzyści ekonomicznych z transakcji i wymierzać karę, ale powinny również stanowić skuteczny element odstraszający od przeprowadzania kolejnych tego rodzaju transakcji.”*.

Jak wynika z cytowanych powyżej zapisów rozporządzenia nr 1383/2003/WE, jego głównym celem jest przyznanie organom celnym Państw Członkowskich daleko idącej kompetencji do zatrzymywania, na pewien czas, wszelkich towarów pochodzących z państw trzecich, co do których istnieje podejrzenie, iż naruszają prawa własności intelektualnej, w celu umożliwienia uprawnionym podjęcia odpowiednich kroków mających na celu ustalenie, czy prawa te zostały rzeczywiście naruszone na mocy prawa krajowego (zob. art. 10 i art. 13 rozporządzenia). Co istotne, uwaga 8 preambuły rozporządzenia przewiduje, iż: *„Postępowanie wszczęte w celu ustalenia, czy prawo własności intelektualnej zostało naruszone na mocy prawa krajowego, prowadzone będzie w odniesieniu do kryteriów stosowanych do ustalania, czy towary wyprodukowane w tym Państwie Członkowskim naruszają prawa własności intelektualnej.”* (tzw. „fikcja prawna dotycząca produkcji”).

III. Propozycja odpowiedzi na pytanie i jej uzasadnienie prawne

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej i zestawione ze sobą zapisy rozporządzenia nr 1383/2003/WE, zdaniem Stowarzyszenia, odpowiedź na pytanie zadane Trybunałowi

Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinna brzmieć „Tak”, tj.: *„Towary niewspólnotowe oznaczone wspólnotowym znakiem towarowym, które podlegają dozorowi celnemu w Państwie Członkowskim i są przewożone tranzytem z państwa trzeciego do innego państwa trzeciego, mogą stanowić ‘towary podrobione’ w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1383/2003/WE, niezależnie od tego, czy istnieje dowód na to, że towary te zostaną wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty Europejskiej zgodnie z procedurą celną albo w drodze nielegalnego przekierowania.”*. Towary takie, o ile nie zostały oznaczone znakiem towarowym przez uprawnionego, mogą zostać uznane za „towary podrobione”, a co za tym idzie - winny one zostać zatrzymane przez organy celne, celem zainicjowania przez uprawnionego, w Państwie Członkowskim zatrzymania, odpowiednich procedur sprawdzających, w oparciu o prawo w Państwie tym obowiązujące.

Zadający pytanie prejudycjalne Sąd Apelacyjny wyjaśnił, iż zasadniczą kwestią, która wymaga rozstrzygnięcia, jest znaczenie, jakie należy przypisać terminowi „*towary naruszające prawa własności intelektualnej*”, którego kluczowym elementem jest wyrażenie „*towary podrobione*” w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1383/2003/WE. Zawarta w tym przepisie definicja „*towarów podrobionych*” składa się niejako z dwóch części:

- (a) część, którą możemy określić jako „element faktyczny”, odwołujący się do natury towarów, tj.: *„towary, łącznie z ich opakowaniem, oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się do towarów tego samego rodzaju, lub których istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego...”*;
- (b) część, którą możemy określić jako „uzupełniający element prawny”, odwołujący się do okoliczności naruszenia prawa, tj.: *„...i które w związku z tym naruszają prawa posiadacza danego znaku towarowego zgodnie z prawem wspólnotowym, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego lub prawa Państwa Członkowskiego, w którym złożono wniosek o podjęcie działań przez organy celne”*.

W sprawie będącej przedmiotem zapytania brytyjski organ celny (Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs) oraz orzekający sędzia Justice Kitchen byli zdania, że te dwa elementy są ze sobą ściśle połączone, a dla zastosowania rozporządzenia nr 1383/2003/WE przez organy celne

konieczne jest stwierdzenie zarówno „elementu faktycznego”, jak i „uzupełniającego elementu prawnego”. Zdaniem zaś Nokia Corporation, konieczne jest tylko stwierdzenie „elementu faktycznego”, tzn. znak musi być faktycznie podrobiony, bądź organ celny musi podjąć uzasadnione wątpliwości co do tego, iż znak jest podrobiony, natomiast nie jest konieczne dla interwencji organów celnych uprzednie stwierdzenie przez organ celny, że zostały naruszone prawa posiadacza danego znaku towarowego. „Uzupełniający element prawny” nie pełni więc w definicji zawartej w art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 1383/2003/WE funkcji zawężającej, a jedynie funkcję ilustrującą (poprzez odwołanie się do sformułowań zawartych w art. 10 i art. 13 rozporządzenia).

W ocenie Stowarzyszenia, druga z przedstawionych interpretacji zasługuje na aprobatę i powinna zostać przyjęta jako prawidłowa. Za stanowiskiem takim, pozwalającym udzielić na zadane pytanie prejudycjalne odpowiedzi twierdzącej, przemawiają m.in. następujące argumenty:

1. Organy celne, ze względu na ich szczególne kompetencje przy kontroli przepływu towarów przez terytorium Państw Członkowskich, zostały wyposażone w uprawnienia do zatrzymywania towarów podrobionych i pirackich. Definicja „*towarów podrobionych*” została skonstruowana specjalnie na potrzeby przepisów kierowanych do organów celnych i określających ich kompetencje do specyficznych działań - czyli wyłącznie do zatrzymania towarów na pewien określony czas. Nie jest więc konieczne, aby wykładnia definicji „*towarów podrobionych*” uwzględniała przepisy materialnoprawne określające kryteria naruszenia prawa do znaku towarowego, tym bardziej, że to dopiero niezawisły sąd - czy to w procedurze karnej, czy w cywilnej - ostatecznie rozstrzyga, czy użycie danego znaku na towarze rzeczywiście narusza prawa posiadacza znaku towarowego, czy też nie. Wręcz przeciwnie, bardziej uzasadnione wydaje się dokonanie autonomicznej wykładni tej definicji, uwzględniającej specyfikę działania organów celnych. Organy celne nie są bowiem co do zasady powołane do rozstrzygania, czy towary oznaczone danym znakiem towarowym naruszają czyjeś prawa. Ich zadaniem jest jedynie zatrzymanie towarów budzących uzasadnione wątpliwości co do ich oryginalności, celem umożliwienia podjęcia stosownych działań przez uprawnionego i przeprowadzenia kontroli sądowej, czy zatrzymane towary naruszają prawa do znaku towarowego (zob. art. 10 i art. 13 rozporządzenia nr 1383/2003/WE). Jest to rozwiązanie uzasadnione i stanowi wyraz kompromisu pomiędzy z jednej strony obowiązkami państwa, które ma powinność chronić swoich obywateli i gospodarkę przed napływem towarów podrobionych i skutkami

przestępczości zorganizowanej, a z drugiej strony - obowiązkami prywatnych podmiotów, jakimi są właściciele praw do znaków towarowych, na których to spoczywa ciężar prawno-finansowy egzekwowania naruszeń i poddania kontroli sądowej, czy zatrzymane towary naruszają ich prawa.

2. Zgodnie z powyższym, organy celne nie są przeznaczone, nie posiadają stosownych kompetencji, ani też nie mają w procedurze przewidzianej przepisami rozporządzenia nr 1383/2003/WE zapewnionych warunków, aby rozstrzygać, czy przez transport towarów i poddanie ich określonym procedurom celnym następuje naruszenie praw do znaków towarowych. Przepisy rozporządzenia wyraźnie rozgraniczają tu kompetencje organów celnych od kompetencji sądów, ewentualnie innych organów powołanych do rozstrzygania tej kwestii. Tak więc, organy celne nie są obowiązane do stwierdzenia/oceny „uzupełniającego elementu prawnego”. Nie tylko nie ma więc potrzeby przeprowadzania przez organ celny, przed zatrzymaniem towarów, pełnego testu na naruszenie znaku towarowego w rozumieniu definicji „*towarów podrobionych*”, ale brak jest również podstawy prawnej dla przeprowadzania takiego testu przez organ celny - prowadziłoby to do powielenia kryteriów oceny i naruszenia kompetencji sądów, a zarazem byłoby niezgodne z celami rozporządzenia nr 1383/2003/WE.
3. Dodanie do wymogów zastosowania rozporządzenia nr 1383/2003/WE bardziej surowych kryteriów, takich jak konieczność „*używania w obrocie handlowym*” w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, jest w nieuzasadniony sposób ograniczające. Zawarta w rozporządzeniu nr 1383/2003/WE definicja „*towarów podrobionych*” ma zastosowanie wyłącznie do towarów poddanych różnym procedurom celnym, określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia. Chodzi tu o towary podlegające transportowi międzynarodowemu, a więc towary, które są zasadniczo przedmiotem handlu. Mimo że mogą nie być (w danym momencie) przedmiotem handlu w Państwie Członkowskim, w którym dochodzi do zatrzymania, niewątpliwie były one przedmiotem handlu gdzieś na świecie, w chwili ich nadania, i będą takim przedmiotem w chwili odbioru. W konsekwencji, znaki towarowe na takich towarach są w rzeczywistości „*używane w obrocie handlowym*” w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. Co znamienne, dla uniknięcia przypadkowego objęcia przepisami rozporządzenia nr 1383/2003/WE importu towarów przeznaczonych na własny użytek, art. 3 ust. 2 rozporządzenia wyraźnie takie towary wyłącza. Wyłączenie takie nie byłoby jednak konieczne, gdyby już z samej definicji zawartej w art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr

1383/2003/WE wynikał obowiązek organów celnych do zbadania również „uzupełniającego elementu prawnego” (czyli kwestii naruszenia praw do znaku towarowego w rozumieniu przepisów materialnoprawnych).

4. Nie zachodzi również potrzeba, aby już na etapie definiowania „*towarów podrobionych*” wykluczać z tego pojęcia wszystkie towary, w stosunku do których przepisy prawa materialnego dotyczące znaków towarowych przewidują wyłączenie naruszenia, np. wyłączenia wynikające z art. 12 i art. 13 rozporządzenia nr 40/94 (własna nazwa, uczciwe użycie w sposób opisowy dla wskazania przeznaczenia towarów lub też wyczerpanie praw). Stałoby to w sprzeczności z innymi przepisami, chociażby tymi, które wykluczają zastosowanie rozporządzenia nr 1383/2003/WE do sytuacji tzw. importu równoległego (art. 3 ust. 1). Gdyby „uzupełniający element prawny” stanowił integralną część definicji „*towarów podrobionych*”, takie odrębne przepisy ograniczające stosowanie rozporządzenia byłyby zbędne - nieracjonalne byłoby bowiem wyłączenie z zakresu regulacji sytuacji, które już z definicji regulacji tej nie podlegają.
5. Powyższe stanowisko znajduje swoje potwierdzenie również w treści przywołanych powyżej uwag 3 i 4 preambuły rozporządzenia nr 1383/2003/WE, zgodnie z którymi przepisy rozporządzenia powinny znaleźć zastosowanie także w stosunku do towarów znajdujących się w Państwie Członkowskim jedynie w sytuacji przeładunku, objęcia procedurą zawieszającą (a taką procedurą jest właśnie tranzyt), czy też towarów umieszczonych w strefie wolnocłowej lub składzie, a także do towarów opuszczających obszar celny Wspólnoty.
6. Prezentowane stanowisko zgodne jest również z treścią przywołanej powyżej uwagi 8 preambuły rozporządzenia nr 1383/2003/WE, nakazującej stosować do towarów zatrzymanych przez organy celne, w celu ustalenia czy naruszają one prawo własności intelektualnej na mocy prawa krajowego, te same kryteria, które byłyby stosowane, gdyby towary te zostały wyprodukowane w Państwie Członkowskim zatrzymania (tzw. „fikcja prawna dotycząca produkcji”). Podejście pozwalające na oparcie oceny naruszenia na wspomnianej fikcji prawnej - tj. na założeniu, że zatrzymane towary zostały wyprodukowane w państwie zatrzymania - zyskuje w szczególności przychyłność sądów holenderskich. W ocenie Stowarzyszenia, racjonalne i uzasadnione byłoby przyjęcie go również przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

7. W dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (poprz. Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich) brak jest orzeczenia, które mogłoby stać na przeszkodzie prezentowanej powyżej interpretacji przepisów rozporządzenia nr 1383/2003/WE. W szczególności, orzeczenia Trybunału w sprawach *Class International* (sygn. akt C-405/03) i *Montex* (sygn. akt C-281/05), na których opiera się interpretacja brytyjskich organów celnych, odnoszą się do innych przepisów prawa i odmiennych stanów faktycznych niż ten, który podlega rozpoznaniu w sprawie C-495/09 (sprawa *Class International* nie dotyczyła towarów podrobionych, a sprawa *Montex* miała za przedmiot stan faktyczny, w którym miejscu przeznaczenia zatrzymanych towarów było inne Państwo Członkowskie, w którym *notabene* znak towarowy nie podlegał ochronie). Wręcz przeciwnie, wydaje się, iż prezentowana interpretacja w pełni odpowiada podejściu Trybunału prezentowanemu w orzeczeniu wydanym w sprawie *Polo/Lauren* (sygn. akt C-383/98) - w którym to Trybunał potwierdził, iż tranzyt zewnętrzny towarów niewspólnotowych nie pozostaje całkowicie bez wpływu na rynek wewnętrzny - oraz w sprawie *Rolex* (sygn. akt C-60/02).
8. Prezentowane stanowisko opiera się ponadto na celowościowej wykładni rozporządzenia nr 1383/2003/WE, mającej na uwadze wyżej powołane zapisy rozporządzenia, a zwłaszcza postanowienia jego preambuły, interes publiczny oraz politykę Unii Europejskiej ukierunkowaną na ograniczenie handlu towarami podrobionymi oraz na ochronę konsumenta.

IV. Zakończenie

Przedstawiając stanowisko Stowarzyszenia w sprawie C-495/09, oparte na wnikliwej argumentacji prawnej, pomijamy ten aspekt przedstawionego Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej zagadnienia, który wiąże się z ekonomicznymi i społecznymi skutkami, jakie niesłoby za sobą ewentualne udzielenie przez Trybunał odpowiedzi negatywnej. Stowarzyszenie pragnie jedynie wyrazić obawę, że odpowiedź negatywna na zadane Trybunałowi pytanie spowodowałaby, iż walka przeciw globalnemu handlowi towarami podrobionymi stałaby się zdecydowanie mniej skuteczna, zaś Unia Europejska - paradoksalnie - stałaby się preferowaną drogą tranzytową dla wszelkich towarów podrobionych (z państwa trzeciego do innego państwa trzeciego). Warto również zauważyć, iż w razie udzielenia przez Trybunał odpowiedzi negatywnej, Unia Europejska, nie biorąc odpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste i zdrowie konsumentów spoza jej terytorium,

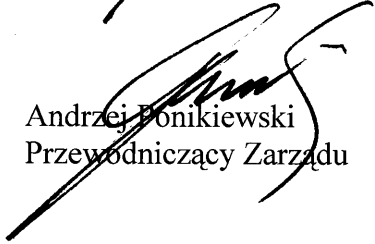
narażać ich będzie na niekontrolowany napływ towarów podrobionych, czyli produktów przestępczych - czego nie dopuściłaby w stosunku do swoich obywateli na rynku wspólnotowym.

Na zakończenie podkreślić należy, iż sytuacja Polski w walce z handlem towarami podrobionymi lub pirackimi jest szczególna. Spośród państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej w maju 2004 r., Polska posiada najdłuższą granicę z państwami pozaunijnymi. Stawia to przed Polską poważne wyzwania w zakresie kontroli napływu podrobionych towarów na teren Wspólnoty i czyni tym bardziej zasadnym zajęcie przez polski rząd stanowiska w sprawie C-495/09 i przedstawienie go Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Ochrony Własności Przemysłowej wyraża zatem nadzieję, że przedstawione w niniejszym piśmie uwagi okażą się pomocne i zostaną uwzględnione przy formułowaniu stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiotowej sprawie.

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag, pozostajemy do dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,



Andrzej Bonikiewski
Przewodniczący Zarządu



Bartosz Krakowiak
Sekretarz Zarządu