



Winiecki Dzikoński i Partnerzy

kancelaria adwokacka

Poznań, dnia 03 września 2019 roku

Nowelizacja

art. 296 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo Własności Przemysłowej

(Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13 ze zm.)

i jego wpływ na branżę targową

Zgodnie z art. 296 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawa Własności Przemysłowej (Dz.U.2017.776 t.j. z dnia 2017.04.13 ze zm.; dalej: Prawo Własności Przemysłowej) osoba, której prawo ochronne na znak towarowy zostało naruszone, lub osoba, której ustawa na to zezwala, może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody: 1) na zasadach ogólnych albo 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Jak wskazuje znowelizowany art. 296 ust. 3 Prawa Własności Przemysłowej z roszczeniami, o których mowa w ust. 1 można wystąpić również przeciwko osobie, która tylko wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towarowym towary, jeżeli nie pochodzą one od uprawnionego albo osoby, która miała jego zezwolenie na używanie znaku towarowego, jak również **przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy (dalej: pośrednik)**. Przepisu nie stosuje się do osoby, której odpowiedzialność jest wyłączona na podstawie art. 12-15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.



Winiecki Dzikoński i Partnerzy

kancelaria adwokacka

ul. Półwiejska 3/1, 61-885 Poznań

tel. 61-855-14-73 (-97), fax 61-855-14-98

NIP 778-14-51-421, REGON 300707084

KRS 0000292747

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

email: kancelaria@winieckidzikonski.pl

winieckidzikonski.pl

Partnerzy

adwokat **Sebastian Winiecki**

adwokat **Bartosz Dzikoński**

adwokat **Aleksandra Staniek**

adwokat **Anna Czajkowska**

Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiany ustawy Prawo Własności Przemysłowej, nowelizacja art. 296 ust. 3 wynikała z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 (EU:C:2016:528) i zapewnienia szerszej ochrony twórców. W wyroku tym stwierdzono, że art. 11 zdanie 3 Dyrektywy 2004/48/WE, należy interpretować w ten sposób, że zakresem pojęcia pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa własności intelektualnej, objęty jest m.in. dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których to podmiotów niektóre wykorzystują swe miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

Należy uznać, że zakresem pojęcia „osoby, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy”, przy szerokiej interpretacji przedmiotowego zapisu, mogą być uznane również Targi, w sytuacji której wystawca narusza prawo ochronne na znak towarowy.

Z uwagi na zawarte w art. 296 ust. 3 Prawa Własności Przemysłowej odesłanie do ust. 1, należy wyróżnić dwie grupy żądań zależne od tego, czy naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy miało charakter niezawiniony, czy też zawiniony. W pierwszej sytuacji, możliwe żądania w stosunku do pośredników obejmują zaniechanie naruszania oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia katalog żądań oprócz w/w, obejmuje również żądanie naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłyby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Rozstrzygnięcie tego, czy nastąpiło naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, jak i charakteru przedmiotowego naruszenia (zawinionego lub niezawinionego) pozostaje w kognicji właściwego do rozpoznania sprawy sądu.

Niezbędnym zatem, dla realizacji celu w postaci odpowiedniego zabezpieczenia pośredników w zawartych z kontrahentami umowach i umożliwienia wykazania braku świadomości pośrednika wystąpienia naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, byłoby wprowadzenie do przedmiotowych umów m.in. postanowień zakazujących prowadzenia przez kontrahenta działalności naruszającej prawo ochronne na znak towarowy,

umożliwiających natychmiastowe rozwiązanie umowy z kontrahentem w sytuacji zaistnienia przedmiotowego naruszenia, przewidujących kary umowne i kwestię zwrotu poniesionych przez pośrednika kosztów, w tym wypłaconego odszkodowania, w związku z naruszeniem przez kontrahenta prawa ochronnego na znak towarowy.

Niemniej jednak, jak zostało to wyżej wskazane, interpretacja art. 296 ust. 3 Prawa Własności Przemysłowej, jak i ocena czy doszło do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, a nadto ocena świadomości ewentualnego naruszenia, pozostaje w gestii powołanego do rozpoznania sprawy sądu.