

Nasila się walka z podróbkami. Działa wycelowane nie tylko w centra handlowe

Joanna Pieńczykowska
joanna.pienczykowska@infor.pl



Wynajmujesz komuś lokal na sklep lub magazyn? Uważaj! Jeśli się okaże, że najemca sprzedaje podróbki, to ty również możesz ponieść odpowiedzialność. A wszystko przez zmodyfikowany od 16 marca przepis prawa własności przemysłowej. Pozwala on uprawnionym do znaku towarowego wysuwać roszczenia nie tylko wobec tych, którzy wprowadzają fałszywki, lecz także wobec podmiotów, „z usług których korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy”.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii nie kryje, że przepis wprowadzono, aby ułatwić walkę z handlującymi fałszywkami w halach targowych typu Wólka Kosowska. Bo faktycznie dziś jest to często walka z wiatrakami: kiedy jeden sprzedawca podróbionych spodni czy torebek zostanie namierzony, to niebawem znika, a na jego miejscu zaraz pojawia się inny. Teraz właściciel znaku (podobnie jak w innych krajach UE) zyska możliwość wystąpienia przeciwko właścicielowi hali targowej, który będzie zainteresowany, aby pozbywać się takich nieuczciwych sprzedawców, by nie mieć kłopotów. Resort wyjaśnia, że w przypadku niezawinionego naruszenia można żądać wyłącznie jego zaniechania lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Dopiero w przypadku gdy jest ono zawinione, można wystąpić z roszczeniem o naprawienie wyrządzonej szkody.

Ekspertcy uważają jednak, że przepis sformułowany mało precyzyjnie. Pozwała zbyt szeroko określić krąg potencjalnych podmiotów, wobec których można wysuwać roszczenia. W grę wchodzić mogą wszelkie osoby współpracujące: od właścicieli hal targowych, poprzez centra handlowe, agencje reklamowe i marketingowe, aż po firmy transportowe i kurierskie.

Pocieszeniem może być to, że dochodzenie roszczeń pieniężnych nie będzie łatwe. Niemniej jednak wszyscy przedsiębiorcy, którzy współpracują dziś z podmiotami znajdującymi się w grupie ryzyka, i tak powinni się zabezpieczyć. Choćby wpisując odpowiednie klauzule do umów, aby móc domagać się zwrotu wypłaconych roszczeń lub w szybkim czasie wypowiedzieć umowę.



JAKUB STYCZYŃSKI
jakub.styczynski@infor.pl

JOANNA PIENCZYKOWSKA
joanna.pienczykowska@infor.pl

Pomoc nieuczciwym handlarzom może służyć kosztować

Nowe przepisy prawa własności przemysłowej pozwalają właścicielom znaków towarowych wysuwać roszczenia nie tylko wobec sprzedawców fałszywek, lecz także podmiotów, z usług których oni korzystali. Ekspertcy uważają, że przez niedoprecyzowane przepisy mogą ucierpieć niewinni pośrednicy

Wyobraźmy sobie, że pewien przedsiębiorca handluje podróbkami znanej marki butów. Sprzedaje je w hali targowej centrum handlowego. Właściciel znaku towarowego informuje policję o naruszeniu. Ta znajduje na stoisku podrabiane towary. Właściciel znaku wysuwa roszczenia wobec przedsiębiorcy, domagając się zapłaty sumy pieniężnej tytułem poniesionych strat. Problem w tym, że wkrótce po tym handlarz pod osłoną nocy zabiera swój towar i znika bez śladu. Właściciel znaku towarowego nie ma ochoty go tropić, więc kieruje swoje roszczenia wobec właściciela centrum handlowego. I ten nagle – zwłaszcza wtedy, kiedy będzie można udowodnić mu, że najemca obracał trefnym towarem – ma kłopot. Abstrakcyjna sytuacja? Nic bardziej mylnego – przepisy umożliwiają wystosowanie takich roszczeń przez właścicieli znaków towarowych.

A wszystko to za sprawą ustawy z 20 lutego 2019 r. o nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 501; dalej: p.w.p.), która zaledwie kilka dni temu, bo 16 marca, weszła w życie. Sen z powiek właścicielom centrów handlowych i targowisk spędza nowe brzmienie art. 296 ust. 3. Wynika z niego, że z roszczeniami „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”. Inaczej mówiąc, osoby, które wydzierżawiają powierzchnię handlową, muszą mieć się na baczności. Mogą być bowiem ścigane, jeśli okaże się, że na wynajmowanych przez nie powierzchniach sprzedawane są podróbki.

Wprowadzone przepisy to próba poradzenia sobie wciąż z potężnym rynkiem fałszywek. Z ubiegłorocznego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej wynika, że rocznie z powodu ich sprzedaży do polskich producentów i sprzedawców nie trafia nawet 11,4 mld zł. To 12 proc.

całej sprzedaży w sprawdzonych przez EUIPO sektorach gospodarki. Organ wyliczył, że przez to do budżetu państwa z tytułu podatków nie trafia blisko 2 mld zł.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które jest autorem przepisów, nie ukrywa, że w ten sposób chciało na nowo skierować walkę z przestępcami wynajmującymi stoiska w halach targowych typu Wólka Kosowska. Od lat grają oni na nosie właścicielom znaków towarowych, a walka z nimi przypomina walkę z wiatrakami. Nie pomaga nawet uruchomienie we wspomnianej hali przez Krajową Administrację Skarbową stale działającego punktu informacyjnego – w praktyce po to, aby mieć oko na handlarzy podróbkami. Rzecz w tym, że nawet jeśli organom uda się przyłapać na gorącym uczynku jednego właściciela stoiska, to zaraz na jego miejscu pojawia się inny handlowiec oferujący te same towary sprowadzane z zagranicy.

Do tej pory wysuwanie roszczeń wobec centrum handlowego czy targowiska było w Polsce praktycznie niemożliwe, mimo że na ściganie pośredników pozwala unijne prawo. Potwierdził to głośny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Tommy Hilfiger przeciwko czeskiej spółce Delta Center (piszemy więcej o tej sprawie w drugiej części tekstu). Jednak w polskim systemie prawnym źle implementowano przepisy dyrektywy unijnej. Brakowało tym samym przepisu, który pozwalałby takie roszczenia wysuwać wobec pośredników. Teraz jednak przy okazji nowelizacji prawa własności przemysłowej resort chciał uszczelnić lukę, co wyraźnie podkreślił w uzasadnieniu: „Z uwagi na to, że obecnie obowiązujące brzmienie art. 296 ust. 3 p.w.p. nie zapewnia ochrony w tak szerokim zakresie konieczna jest nowelizacja”.

Duże możliwości

Ekspertcy są zgodni, że przepis jest tak napisany, iż w praktyce może dotyczyć szerokiej grupy podmiotów współpracujących z handlarzami. Adwokat Andrzej Przytuła, szef działu patentów i znaków towarowych w kancelarii Kondrat i Partnerzy, zauważa, że w nowelizacji posłużono się pojęciem „osoba, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa”. To inaczej niż w art. 11 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. WE z 2004 r. L 157, s. 45) oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-494/15. Doktryna europejska za pośrednika uważa np. spedytora, komisarza, przewoźnika oraz tych, którzy prowadzą transport towarów naruszających prawa osób trzecich.

Nowe polskie przepisy uderzą zatem w niezwykłe szeroki krąg: od właścicieli wspomnianych hal targowych, targowisk, poprzez centra handlowe, po właścicieli lokali handlowych, w których zlokalizowane są butiki czy magazyny.

Problem w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie



- Przy tak niedoprecyzowanym przepisie można sobie wyobrazić, że ktoś będzie chciał wysunąć roszczenia wobec podmiotu, który nie miał świadomości o naruszeniu, np. wobec agencji reklamowej czy PR, która przygotowywała reklamy. Albo wobec kogoś, kto drukował ulotki dla takiego nieuczciwego sprzedawcy - obawia się Andrzej Maria Faliński, prezes Stowarzyszenia Form Dialogu Gospodarczego. - Na etapie projektu wyraźnie staraliśmy się zwrócić uwagę, że brakuje precyzyjnego określenia, kto w jakich warunkach powinien odpowiadać. Tego typu przepisy, bez wyraźnego doprecyzowania, bez wykładni, stwarzają niebezpieczeństwo ich nadużywania. W trudnej sytuacji stawiają szeroki krąg przedsiębiorców pośredniczących - dodaje Faliński.

Z podobnego względu, jak uważa Marta Koremba, partner w polskim biurze Bird & Bird, współkierująca praktyką własności intelektualnej, kłopot mogą mieć nawet firmy z branży transportowej. - Jeśli zawodowo zajmują się one rozwożeniem produktów nabywanych w Chinach, to muszą się mieć na baczności. Myślę, że powinny profilaktycznie pomyśleć o zmianie umów z osobami, które zamawiają u nich usługi transportowe - mówi mec. Koremba. I dodaje, że firmy transportowe mogą próbować kontraktowo przenieść odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności przemysłowej na zlecających, zwłaszcza jeżeli firma transportowa nie ma świadomości, jakie dokładnie produkty przewozi w kontenerach z Chin.

Zasady współpracy z handlarzami muszą przemyśleć również drukarnie czy firmy reklamowe. Czasem bywa bowiem tak, że produkty z Chin przyjeżdżają do Polski bez żadnego oznakowania. I to właśnie te podmioty zajmują się naklejeniem i nadrukowaniem zastrzeżonych znaków towarowych. - Moim zdaniem one również mogą być pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie wprowadzonego przepisu. Usługa naklejania zastrzeżonych znaków towarowych na produkty dotyczy zwykle produktów podrobionych. Oryginalne produkty są bowiem znakowane już na poziomie fabryki - ocenia mec. Marta Koremba.

Świadomość potrzebna, ale kłopoty i tak będą

Zdaniem ekspertów największym mankamentem przepisów jest właśnie to, że nie wskazano w nich wyraźnie przesłanek odpowiedzialności. Nie wiadomo więc, czy przedsiębiorca współpracujący z handlarzem będzie mógł zrzucić na siebie roszczenia właścicieli znaków z tego powodu, że

nie miał świadomości, iż jego kontrahent wprowadza do obrotu podróbki. W przepisach nie ma o tym ani słowa. Ostateczna interpretacja należeć będzie zatem do sądu. Przez analogię można jedynie wskazać podobne przepisy ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.). Artykuł 89 ust. 1 pkt 3 daje możliwość nakładania kar administracyjnych na posiadaczy samoistnych lokali, w których znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w których prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego. Jak wynika z naszych informacji, urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej rzadko próbują nakładać kary na właścicieli lokali, jeżeli nie mają dowodów, że ci w jakikolwiek sposób byli świadomi, iż w ich nieruchomości urzą-

dzano gry hazardowe lub pomagali przy ich urządzaniu w inny sposób niż wynajmując powierzchnię. Z podobnego powodu bardzo rzadko udaje się ukarać wynajmującego zgodnie z przepisami kodeksu karnego-skarbowego. Gdy brakuje dowodów na to, że właściciel nieruchomości miał bezpośredni wpływ na urządzenie gier hazardowych, sądy niechętnie nakładają kary. Wówczas na korzyść wynajmujących przemawiać może np. to, że w umowie z najemcą zastrzeżono, iż w lokalu nie może być prowadzona działalność wymagająca koncesji.

Trudno określić, czy w przypadku prawa własności przemysłowej będzie podobnie, skoro ustawodawca nie ukrywał podczas prac legislacyjnych, że przepisy są wymierzone m.in. w centra handlowe wynajmujące lokale handlarzom podróbek. Jedno jest pewne: przez nowe przepisy rykoszetem mogą

Stanowisko Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z 20 marca 2019 r.

Nowelizacja art. 296 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej wynika z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15 (EU:C:2016:528) Tommy Hilfiger. W wyroku tym stwierdzono, że przez pojęcie pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia naruszająca prawa własności intelektualnej, należy rozumieć m.in. dzierżawcę hal targowych, który poddzierżawia usytuowane w tych halach stanowiska handlowe indywidualnym podmiotom handlującym, spośród których niektóre wykorzystują swoje miejsce do sprzedaży towarów będących podróbkami towarów markowych.

Dotychczasowy art. 296 ust. 3 prawa własności przemysłowej nie zapewniał ochrony w tak szerokim zakresie, ponieważ przewidywał możliwość wystąpienia z roszczeniami wyłącznie przeciwko osobie, która wprowadza do obrotu oznaczone już znakiem towaru, które nie pochodzą od uprawnionego podmiotu. Po nowelizacji możliwe jest również wystąpienie z roszczeniem przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa do znaku towarowego, np. właściciela hali targowej lub dzierżawcy stoiska w hali targowej, w której sprzedawane towary będące podróbkami towarów markowych.

W każdym przypadku środki te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające, a ich stosowanie ma za zadanie zapobiec tworzeniu ograniczonego handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenie przed ich nadużywaniem. Na uwadze należy jednakże mieć, że przewidziane środki, zarówno na gruncie prawa UE, jak i prawa krajowego, w każdym przypadku powinny być stosowane w sposób uwzględniający specyfikę danej sprawy, w szczególności umyślny lub nieumyślny charakter naruszenia. Przepis art. 296 ust. 3 w zw. z ust. 1, do którego odsyła, precyzuje, że w przypadku niezawinionego naruszenia można żądać wyłącznie zaniechania naruszenia lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. Dopiero w przypadku zawinionego naruszenia można wystąpić z roszczeniem o zaniechanie naruszenia, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienie wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę sumy pieniężnej w ustalonej wysokości.

W konsekwencji, pozostawiając rozstrzygnięcie konkretnych spraw właściwym sądom powszechnym, przepis umożliwia wystąpienie z roszczeniami wobec podmiotów, np. właścicieli hal czy lokali, jednakże w przypadku braku możliwości przypisania winy tym podmiotom uprawniony jest ograniczony wyłącznie do żądań zaniechania naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy lub wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści. © Oprac. JAS

Czy fakt skorzystania przez bezpośredniego naruszciciela z usług kuriera lub Poczty Polskiej - za pośrednictwem której przesłano podrobione towary - spowoduje, że również i te podmioty będą mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności?

Anna Hoffmann

radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

FIRMA I PRAWO

OPINIE EKSPERTÓW

Szeroki katalog odpowiedzialnych podmiotów



ANNA HOFFMANN

radca prawny, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp. k.

Na gruncie nowych przepisów rozszerzony został katalog podmiotów, wobec których będzie można skierować roszczenia. Z roszczeniami będzie można wystąpić nie tylko wobec osoby, która wprowadza do obrotu podrobione towary, lecz także przeciwko osobie, z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy. Czy fakt skorzystania przez bezpośredniego naruszcyciela z usług kuriera lub Poczty Polskiej – za pośrednictwem której przesłano podrobione towary – spowoduje, że również te podmioty będą mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności? Czy do odpowiedzialności będzie można pociągnąć właściciela hali magazynowej, w której najemca przechowuje podrobione towary? Nieprecyzyjne przepisy w tym zakresie należy ocenić negatywnie. W ramach

prac nad nowelizacją ustawy wątpliwości te nie zostały usunięte, jednak ustawodawca zdecydował się tylko na wyłączenie odpowiedzialności pośredników internetowych, za pośrednictwem których przecież często dochodzi do sprzedaży podrobionych produktów.

Przy okazji warto wspomnieć, że znowelizowane przepisy przewidują również nowe, dodatkowe roszczenia, jakie przysługują w razie naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy, w szczególności w zakresie podrobionych towarów. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów uprawniony może zażądać zaniechania umieszczenia oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego na opakowaniach, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub wszelkich innych środkach, na których znak towarowy może być umieszczony. Możliwa będzie również walka z handlem podrobionymi towarami sprowadzonymi z zagranicy, uprawniony będzie mógł bowiem skorzystać z prawa zakazania swobodnego obrotu towarami podmiotom, które bez zezwolenia posługują się identycznym oznaczeniem co znak towarowy uprawnionego.

© Oprac. JP

Irracjonalny i chybiony pomysł



RADOSŁAW PŁONKA

adwokat z kancelarii Płonka Ozga, ekspert prawny BCC

Istnieje niebezpieczeństwo, że czytany literalnie wskazany przepis będzie szeroko interpretowany. A to by oznaczało rozciągnięcie odpowiedzialności na niewinnych przedsiębiorców wynajmujących lokale czy hale podmiotom, które wprowadzają do obiegu podróbki. Moim zdaniem to irracjonalny i chybiony pomysł. Przecież wynajmując lokal, nie mają oni obowiązku weryfikacji, czym dokładnie handluje ich najemca i czy jest to legalne. Od takiej weryfikacji jest państwo. To kolejny przykład przerzucania roli państwa w sżęganiu przestępców na obywateli. Podobnie ma być w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, gdzie mają oni być śledczymi,

i to pod groźbą kary. Przy wynajmowaniu lokalu przedsiębiorcę powinny interesować wyłącznie korzyści z tego tytułu. Jeśli ktoś w tym lokalu prowadzi nielegalne czynności, to mamy państwo, które powinno to wytopić. A nawet gdyby już wynajmujący chciał bawić się w detektywa, to w jaki sposób miałby weryfikować, czy jego najemca obraca legalnymi towarami? Nie jest przecież rzeczoznawcą i nie ma podstawy prawnej do żądania dokumentów potwierdzających legalność sprzedawanych towarów.

Wprowadzony przepis może skutkować tym, że gdy przedsiębiorca prowadzi obrót podróbkami zniknie, to roszczenia zostaną przerzucone na wynajmującego nieruchomości. Państwo powinno uszczelniać granice, uniemożliwiając napływ podróbek, a nie karać niewinnych przedsiębiorców i osoby fizyczne wynajmujące własne nieruchomości. Mam nadzieję, że sądy będą racjonalnie interpretować ten przepis i wymagać od organów sżęgania niezbitych dowodów na to, że wynajmujący doskonale wiedział o nielegalnych działaniach w jego lokalach.

© Oprac. JAS

oberwać niewinni przedsiębiorcy. I nawet jeśli sądy staną po ich stronie, to i tak poniosą koszty, m.in. będą musieli bronić się przed zarzutami.

Ekspertki kwestionują zasadność przerzucania na różne podmioty odpowiedzialności za czyny ich kontrahentów. – Nie jest pewne, czy możliwość wystąpienia wobec kolejnego podmiotu z roszczeniami faktycznie ograniczy obrót podróbkami. Natomiast niewątpliwie spowoduje to obawy części przedsiębiorców i konieczność zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami poprzez zapisy umowne oraz dodatkowe oświadczenia pozwalające wykazać, że usługodawca nie miał świadomości naruszeń, oraz zapewnić ewentualne pokrycie odszkodowań, których mógłby dochodzić uprawniony ze znaku – podsumowuje adwokat Marcin W. Cieślński z kancelarii BCLA Bisiorek, Cieślński i Wspólnicy Sp. k. ©

Teraz warto przejrzeć umowy i zmienić zapisy



MAREK RUMAK

radca prawny, kancelaria Affre i Wspólnicy

Właściciele znaków towarowych mogą obecnie dochodzić roszczeń także od wynajmujących powierzchnie handlowe tym przedsiębiorcom, którzy naruszają ich prawa. Dlatego przedsiębiorcy ci już dzisiaj powinni pomyśleć o zabezpieczeniu na wypadek tego typu problemów

Od 16 marca obowiązują już znowelizowana ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.; dalej: p.w.p.). Nowelizacja wprowadziła wiele zmian, m.in. takich, za sprawą których krajowy system ochrony znaków towarowych został dostosowany do ochrony zapewnianej na poziomie UE dla znaków unijnych. Wśród licznych zmian jest taka, którą szczególnie mocno mogą odczuć właściciele galerii handlowych, hal targowych, a także zasadniczo

wszyscy przedsiębiorcy, którzy wynajmują lub wydzierżawiają powierzchnie handlowe podmiotom trzecim. Chodzi o znowelizowany art. 296 ust. 3 p.w.p., który rozszerza odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu podróbek również na osobę, „z usług której korzystano przy naruszeniu prawa ochronnego na znak towarowy”, a mówiąc ściślej zrównuje jej odpowiedzialność z odpowiedzialnością bezpośredniego naruszcyciela, np. sprzedawcy podróbek.

To istotna zmiana. Dotychczas odpowiedzialność za naruszenie praw do znaków towarowych spoczywała zasadniczo na osobach, które naruszały prawa do tych znaków. Nowelizacja rozszerza tę odpowiedzialność również na osoby, z usług których korzystano przy dokonywaniu takiego naruszenia prawa ochronnego. Jednocześnie ustawodawca zastrzegł, że przepisu nie stosuje się do podmiotów świadczących usługi drogą elektroniczną (usługi mere conduit, caching i hosting – o tym piszemy w dalszej części).

Wszystko zaczęło się w Pradze

Warto wskazać genezę omawianej zmiany p.w.p. Pozwoli to lepiej zrozumieć, co może czekać polskich właścicieli powierzchni handlowych, którzy wynajmują czy wydzierżawiają podmiotom trzecim powierzchnie handlowe. Ustawodawca nie ukrywa, że – jak to napisał w uzasadnieniu – nowelizacja art. 296 ust. 3 p.w.p. wynika z potrzeby uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 lipca 2016 r. w sprawie C-494/15, który dotyczył czeskiej spółki Delta Centre. Odbił się on szerokim echem nie tylko wśród prawników zajmujących się prawem własności intelektualnej, lecz także w branży handlowej.

Czeska spółka Delta Centre była dzierżawcą placu targowego i poddzierżawiała indywidualnym handlarzom stanowiska handlowe. Spółki będące dystrybutorami różnych markowych produktów, m.in. Tommy Hilfery, Lacoste czy Burberry, zażądały od Delta Center, aby ta zaprzestała zawierania lub przedłużania umów dzier-

żawy stanowisk handlowych z osobami, w odniesieniu do których stwierdzono, mocą ostatecznej decyzji sądu lub organu administracji, że ich działania stanowiły naruszenie lub stwarzały ryzyko naruszenia praw do znaków towarowych. Ponadto spółki żądały zaprzestania zawierania lub przedłużania umów, jeśli postanowienia tych umów nie zawierają zobowiązania podmiotu handlującego do powstrzymania się od naruszania praw własności intelektualnej ani klauzuli, zgodnie z którą Delta Center może wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia lub ryzyka naruszenia tych praw. Dodatkowo firmy żądały wystosowania, w pewnych przypadkach, pisma z przeprosinami i opublikowania komunikatu na własny koszt w jednym z czasopism. Delta Center odmówiła spełnienia żądań właścicieli znaków towarowych. Wyjaśniła, że podmioty otrzymały ulotkę zatytułowaną „Ostrzeżenie dla sprzedawców”, w której podkreślano, iż sprzedaż podrobionych towarów jest zabroniona i może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy stanowiska handlowego.

Sądy pierwszej i drugiej instancji oddały żądania spółek. Ostatecznie sprawa trafiła do czeskiego Sądu Najwyższego, który skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE dwa pytania prejudycjalne.

Pierwsze dotyczyło interpretacji pojęcia „pośrednik” użytego w art. 11 dyrektywy nr 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (dalej: dyrektywa). Sąd zapytał, czy dzierżawca placu targowego, który udostępnił stanowiska indywidualnym podmiotom handlującym do ich użytku, jest pośrednikiem, z usług którego korzystają osoby trzecie do naruszenia prawa własności intelektualnej. Artykuł 11 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie zapewniają, że tam, gdzie podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe mogą wydawać naruszającym zakaz kontynuacji naruszenia. Państwa członkowskie zapewniają też właścicielom praw możliwość składania wniosków o zakaz kontynuacji naruszenia przez pośredników, z usług których korzysta strona trzecia do naruszenia praw własności intelektualnej. Istota pytania prejudycjalnego sprowadzała się zatem do kwestii: czy podmiot, który jedynie udostępnił osobom trzecim powierzchnie handlowe, może również ponosić odpowiedzialność za sprzedaż przez te podmioty podrobionych towarów?

Drugie pytanie dotyczyło środków, których mogą żądać firmy w przypadku naruszenia ich praw własności intelektualnej. Czeski Sąd Najwyższy chciał ustalić, czy mogą zostać nałożone środki przewidziane w art. 11 dyrektywy, na takich samych warunkach, jak te określone przez TS UE w wyroku z 12 lipca 2011 r. w sprawie L'Oréal (sygn. C-324/09). Wyrok w sprawie L'Oréal dotyczył środków nakładanych na operatorów rynków elektronicznych online. Wówczas trybunał stwierdził, że sądy krajowe właściwe w zakresie ochrony praw własności intelektualnej mogą nakazać operatorowi rynku elektronicznego online podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń tych praw przez użytkowników owego rynku, lecz także do zapobieżenia nowym naruszeniom. Takie nakazy muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem.

W wyroku w sprawie Delta Center trybunał ostatecznie uznał, że zakresem pojęcia „pośrednika, z usług którego korzysta osoba trzecia do naruszenia prawa własności intelektualnej” w rozumieniu tego przepisu objęty jest dzierżawca hal targowych, który poddzierżawia sprzedawcom usytuowane w tych halach stanowiska handlowe. Ponadto trybunał, odpowiadając na drugie pytanie prejudycjalne, uznał, że warunki nakładania na operatorów hal targowych zakazów przewidzianych w art. 11 dyrektywy są identyczne z warunkami odnoszonymi do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online, określonymi przez TS UE w wyroku z 12 lipca 2011 r. w sprawie L'Oréal.