

MAREK ŚWIERCZYŃSKI*

GŁOSA APROBUJĄCA DO WYROKU
TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
W SPRAWIE C-172/18 *AMS NEVE*¹

1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Precyzyjne ustalenie właściwości sądów w sprawach dotyczących internetowych naruszeń praw własności intelektualnej nie jest sprawą łatwą. Trudności wynikają przede wszystkim z konieczności stosowania różnych przepisów dotyczących jurysdykcji międzynarodowej, zależnie od danej kategorii prawa własności intelektualnej². Zróżnicowanie to występuje również w prawie unijnym.

Jurysdykcja szczególna w sprawach o naruszenie krajowych praw własności intelektualnej jest ustalana na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Bruksela I bis³. Zgodnie z tym przepisem właściwy dla rozstrzygnięcia sporu może być zarówno sąd miejsca zdarzenia przyczynowego, traktowanego jako miejsce uruchomienia odpowiedniego procesu technicznego skutkującego naruszeniem (np. wprowadzenia danych treści do Internetu), jak i sąd miejsca powstania szkody, co było dotychczas rozumiane jako miejsce rejestracji znaku towarowego czy, w przypadku praw autorskich, dostępu do utworu. Kwestia ta była już przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości UE⁴.

* Autor jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

¹ Wyrok Trybunału z dnia 5 września 2019 r. w sprawie C-172/18 *AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees, Mark Crabtree p. Heritage Audio SL, Pedrowi Rodríguezowi Arribasowi*.

² T.B. Larsen: *The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in European trademark litigation*, Journal of Private International Law 2018, vol. 14(3), s. 555.

³ A. Nuyts: *Suing At the Place of Infringement: The Application of Article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matter and Internet Disputes* (w:) *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, ed. A. Nuyts, Alphen-sur-le-Rhin 2008, s. 116 i n.

⁴ Kluczowe znaczenie miały, omówione dalej w skrócie, wyrok z dnia 19 kwietnia 2012 r. *Wintersteiger* (C-523/10, EU:C:2012:220) oraz wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r. *Coty Germany* (C-360/12, EU:C:2014:

W przypadku sporów dotyczących naruszenia jednolitych unijnych praw własności intelektualnej sprawa przedstawia się odmiennie. Zastosowanie znajdują odrębne przepisy jurysdykcyjne właściwego dla danego jednolitego prawa własności intelektualnej rozporządzenia unijnego. W przypadku jednolitych znaków towarowych są to przepisy art. 125 rozporządzenia 2017/1001 (poprzednio art. 97 rozporządzenia 207/2009⁵). Przepisy tego rozporządzenia są przepisami szczególnymi w stosunku do rozporządzenia Bruksela I bis. Co prawda, analogicznie do przypadku naruszeń krajowych praw własności intelektualnej, wykorzystano łącznik miejsca naruszenia (bądź groźby naruszenia), jednak przepisy te należy interpretować w sposób autonomiczny, z uwzględnieniem specyfiki jednolitych praw unijnych, mając w tym względzie na uwadze przepisy właściwych rozporządzeń (np. przyjętą w nich interpretację pojęcia naruszenia jednolitego prawa)⁶.

Wydaje się, że wątpliwości nie powinno już budzić samo uprawnienie powoda do wyboru sądu właściwego w przypadku naruszenia prawa własności intelektualnej. Powód może wszcząć postępowanie w sądzie właściwym według miejsca zamieszkania bądź siedziby pozwanego (czyli według reguł jurysdykcji ogólnej), ale może też wybrać — w oparciu o podstawy jurysdykcji szczególnej — sąd miejsca, w którym doszło do naruszenia lub wystąpiła groźba naruszenia⁷. Zatem to decyzja powoda determinuje jurysdykcję sądu właściwego do rozstrzygnięcia sprawy, oczywiście w granicach, na jakie pozwalają mu łączniki norm jurysdykcyjnych⁸.

1318). Dotyczyły art. 5 pkt 3 rozporządzenia Bruksela I, ale zachowują aktualność na tle obecnego art. 7 pkt 2 rozporządzenia Bruksela I bis.

⁵ Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 zastąpiło i uchyliło rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz. Urz. UE L 11 z 1994 r., s. 1), a następnie zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. UE L 341 z 2015 r., s. 21; sprostowania: Dz. Urz. UE L 71 z 2016 r., s. 322; Dz. Urz. UE L 79 z 2016 r., s. 44; Dz. Urz. UE L 261 z 2016 r., s. 10; Dz. Urz. UE L 267 z 2016 r., s. 1; Dz. Urz. UE L 37 z 2017 r., s. 28), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 zostało następnie uchylone i zastąpione, z dniem 1 października 2017 r., rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 154 z 2017 r., s. 1). Ze względu na datę wniesienia powództwa o stwierdzenie naruszenia rozpatrywanego w postępowaniu głównym odesłanie prejudycjalne w sprawie *AMS Neve* zostało rozpatrzone według rozporządzenia nr 207/2009 w pierwotnym brzmieniu.

⁶ Art. 97 rozporządzenia stanowił: „1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozporządzenia, jak również wszelkich przepisów rozporządzenia (WE) nr 44/2001 mających zastosowanie na mocy art. 94, postępowania w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 96 toczą się przed sądami tego państwa członkowskiego, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibę, lub jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania/siedziby w żadnym z państw członkowskich, w tym, w którym ma przedsiębiorstwo. [...] 5. Postępowania w odniesieniu do powództw i roszczeń określonych w art. 96, z wyjątkiem powództw o stwierdzenie braku naruszenia [unijnego] znaku towarowego, mogą również toczyć się przed sądami państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie lub wystąpiła groźba naruszenia [...]”.

⁷ Por. J.J. Fawcett, P. Torremans: *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford 2011, s. 415 i n.

⁸ Na marginesie warto zauważyć, że jeżeli kilka powództw o stwierdzenie naruszenia między tymi samymi stronami dotyczy używania tego samego oznaczenia, ale nie dotyczy tego samego terytorium, to powództwa te nie mają tego samego przedmiotu, wobec czego nie są objęte zasadami litispendencji (zob. wyrok z dnia 19 października 2017 r., *Merck*, C-231/16, EU:C:2017:771, pkt 42). Nie ma zatem możliwości, aby sądy różnych państw członkowskich, do których zwrócono się w takich okolicznościach, mogły wydawać „sprzeczne orzeczenia”, ponieważ powództwa wniesione przez powoda dotyczą różnych terytoriów.

Przedmiotem wątpliwości jest to, jak szeroko w przypadku naruszeń internetowych sięga zakres jurysdykcji szczególnej opartej na łączniku miejsca naruszenia (bądź groźby naruszenia)⁹. Innymi słowy chodzi o to, jak należy rozumieć miejsce naruszenia w przypadku sporów internetowych. Ze względu na częstą w przypadku Internetu wielomiejscowość naruszenia (objęcie naruszeniem terytoriów więcej niż jednego państwa) istnieje zwiększone ryzyko *forum shopping*, czyli nadmiernej swobody powoda w zakresie wyboru sądu właściwego do rozpatrzenia sprawy, co prowadzić będzie do manipulacji rozstrzygnięciem sporu¹⁰. Konieczne staje się więc ustalenie, czy — w oparciu o łącznik miejsca naruszenia — właściwe mogą być sądy:

- a) jedynie państwa członkowskiego, na którego terytorium pozwany stworzył swoją stronę internetową lub utworzył konta na portalach społecznościowych (podejmował decyzje, oferował i reklamował produkty opatrzone znakiem towarowym), czy również
- b) państwa, w którym zamieszkują konsumenci (klienci) lub mają siedzibę przedsiębiorcy będący adresatami danych reklam i ofert internetowej sprzedaży.

Dotychczas Trybunał wypowiedział się w tej kwestii w sprawach *Winterstegen* oraz *Coty*. Brakowało natomiast pogłębionej interpretacji omawianego łącznika na tle przepisów rozporządzenia w sprawie unijnego znaku towarowego.

Warto przypomnieć, dlaczego wyroki w sprawach *Winterstegen* oraz *Coty* mogły wzbudzić pewne kontrowersje. Twierdzono między innymi, że wyrok w sprawie *Winterstegen* przełamuje restrykcyjnie interpretowaną zasadę terytorializmu, ponieważ wynika z niego, że jurysdykcja krajowa przysługuje nie tylko sądom, w których dane prawo własności intelektualnej korzysta z ochrony, ale właściwe mogą być także sądy innego państwa, w oparciu o łącznik miejsca dokonanego naruszenia. Oczywiście do przełamania takiego nie doszło. Z zasady terytorializmu nie wynika bowiem, że jurysdykcja krajowa przysługuje jedynie sądom państwa, dla terytorium którego dochodzi się ochrony. W sprawie *Winterstegen* Trybunał dokonał kwalifikacji łącznika miejsca naruszenia, nawiązując do miejsca rozpoczęcia procesu komunikacyjnego. Problem wielomiejscowych naruszeń był też przedmiotem wyroku Trybunału w sprawie *Coty*. Po pierwsze, Trybunał wskazał w nim na potrzebę rozróżnienia przepisów jurysdykcyjnych przyjętych w rozporządzeniu w sprawie unijnego znaku towarowego oraz tych, które wynikają z rozporządzenia Bruksela I bis. Dokonując wykładni tego drugiego rozporządzenia, wyłączył możliwość konsolidacji roszczeń względem osób naruszających jednolite prawa własności intelektualnej. Trybunał stwierdził, że „pojęcie »państwa członkowskiego, w którym miało miejsce naruszenie«” sugeruje, iż „łącznik ten odnosi się do czynnego zachowania sprawcy tego naruszenia. Z tego względu łącznik przewidziany

⁹ Zob. E. Rosati: *International jurisdiction in online EU trade mark infringement cases: where is the place of infringement located?*, *European Intellectual Property Law* 2016, vol. 38(8), s. 482 i n.

¹⁰ Zob. klasyczne już opracowanie U. Kohl: *Jurisdiction in cyberspace* (w:) *Research Handbook on International Law and Cyberspace*, eds. N. Tsagourias, R. Buchan, Cheltenham–Northampton 2015, s. 46 i n.

w tym przepisie dotyczy terytorium państwa członkowskiego, w którym nastąpiło lub może nastąpić zdarzenie powodujące naruszenie, a nie terytorium państwa członkowskiego, w którym wspomniane naruszenie wywołuje skutki”.

Głosowane orzeczenie w sprawie *AMS Neve* stanowi istotny postęp w kwestii kwalifikacji łącznika miejsca naruszenia na tle rozporządzenia unijnego w sprawie jednolitego znaku towarowego. Wyrok ten słusznie stał się już przedmiotem ożywionej dyskusji prowadzonej w mediach elektronicznych¹¹. Dotyczy nieobowiązującego już art. 97 rozporządzenia 207/2009, ale jest w pełni aktualny na tle obecnego art. 125 rozporządzenia 2017/1001. W skrócie posługuję się dalej pojęciem rozporządzenia w sprawie unijnego znaku towarowego.

2. ORZECZENIE W SPRAWIE *AMS NEVE*

2.1. STAN FAKTYCZNY I PYTANIE PREJUDYCJALNE

Trybunał został poproszony o dokonanie wykładni art. 97 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 w związku ze sporem pomiędzy uprawnionymi do unijnego znaku towarowego, mającymi siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, a hiszpańską spółką, która oferowała konsumentom przez Internet między innymi w Zjednoczonym Królestwie (i w innych państwach) podróbki produktów opatrywanych chronionymi znakami.

Stan faktyczny w uproszczonej wersji przedstawia się następująco. *AMS Neve Ltd* jest spółką z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, która produkuje i sprzedaje sprzęt audiofoniczny¹². *Heritage Audio* jest spółką z siedzibą w Hiszpanii, która prowadzi handel sprzętem audiofonicznym¹³. W dniu 15 października 2015 r. *AMS Neve*, *BW Trustees* i *M. Crabtree* wnieśli przeciwko *Heritage Audio* i *P. Rodríguezowi Arribasowi* powództwo do *Intellectual Property and Enterprise Court* (sądu ds. własności intelektualnej i przedsiębiorstw w Zjednoczonym Królestwie) o stwierdzenie naruszenia unijnego znaku towarowego, do którego prawami dysponują powodowie. Pozwanym zarzucono, że oferowali do sprzedaży klientom w Zjednoczonym Królestwie podróbki produktów *AMS Neve* oraz że reklamowali oni te towary w tym państwie. Powodowie przedstawili wydruki strony internetowej. Oferty zostały sformułowane w języku angielskim, a na stronie internetowej zostali wymienieni dystrybutorzy między innymi w Zjednoczonym Królestwie.

¹¹ Zob. w szczególności E. Rosati: *International jurisdiction in online EU trade mark infringement cases: CJEU rules that targeting may serve to establish jurisdiction*, Thursday, September 05, 2019 w portalu #IPKat, oraz T. Lutzi: *AMS Neve: An Unfortunate Extension of the 'Targeting' Criterion to Jurisdiction for EU Trademarks*, September 10, 2019, <http://conflictoflaws.net/>.

¹² *BW Trustees* jest powiernikiem systemu emerytalnego kierownictwa *AMS Neve*. *Mark Crabtree* jest dyrektorem *AMS Neve*.

¹³ *Pedro Rodríguez Arribas* jest członkiem zarządu *Heritage Audio*.

Pozwani w postępowaniu głównym podnieśli zarzut braku jurysdykcji sądu, do którego wniesiono powództwo. Twierdzili, że sami nigdy nie reklamowali ani też nie sprzedawali towarów w Zjednoczonym Królestwie. Nigdy nie ustanowili tam dystrybutora.

W wyroku z dnia 18 października 2016 r. sąd angielski stwierdził, że nie jest właściwy do rozpoznania powództwa o stwierdzenie naruszenia unijnego znaku towarowego. Sąd uznał, że spór ten podlega jurysdykcji sądów Królestwa Hiszpanii, ponieważ jest to miejsce, w którym podjęto decyzję o reklamowaniu lub oferowaniu do sprzedaży spornych towarów i podjęto stosowne działania.

Sąd apelacyjny (Court of Appeal (England & Wales) Civil Division) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„W sytuacji gdy przedsiębiorstwo prowadzi działalność i ma siedzibę w państwie członkowskim A oraz podjęło działania na tym terytorium w celu reklamowania i oferowania do sprzedaży towarów oznaczonych oznaczeniem identycznym z unijnym znakiem towarowym na stronie internetowej skierowanej do profesjonalistów i konsumentów w państwie członkowskim B:

- 1) Czy sąd właściwy w sprawach unijnych znaków towarowych w państwie członkowskim B posiada jurysdykcję do rozpoznania powództwa w sprawie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego z powodu tego reklamowania i oferowania do sprzedaży towarów na tym terytorium?
- 2) Jeśli nie, jakie inne kryteria powinien uwzględnić ten sąd właściwy w sprawach unijnych znaków towarowych, ustalając, czy posiada jurysdykcję do rozpoznania tego powództwa?
- 3) W zakresie, w jakim odpowiedź na pytanie zawarte w pkt 2) wymaga od sądu właściwego w sprawach unijnych znaków towarowych ustalenia, czy przedsiębiorstwo podjęło aktywne działania w państwie członkowskim B, jakie kryteria należy uwzględnić przy ustalaniu, czy to przedsiębiorstwo podjęło takie aktywne działania? ”.

2.2. WYKŁADNIA PRZYJĘTA PRZEZ TRYBUNAŁ

Trybunał orzekł, że uprawniony do unijnego znaku towarowego może wnieść powództwo o stwierdzenie naruszenia tego znaku do sądu państwa członkowskiego, na którego terytorium znajdują się konsumenci i profesjonaliści będący adresatami tych reklam lub ofert sprzedaży.

W pkt 44 wyroku Trybunał zaznaczył, że łącznik jurysdykcyjny odnosi się do czynnego zachowania sprawcy zarzucanego naruszenia, co jest zbieżne ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku z dnia 5 czerwca 2014 r., *Coty Germany* (C-360/12, EU:C:2014:1318, pkt 34). W pkt 56 wyroku Trybunał stwierdził, że reklamy

i oferty sprzedaży zostały skierowane do konsumentów lub profesjonalistów znajdujących się w Zjednoczonym Królestwie i były tam dostępne. Jest to zagadnienie, które wymaga zbadania przez sąd krajowy, z uwzględnieniem informacji zawartych na stronie internetowej.

Za trafne uważam odwołanie się przez Trybunał do celów analizowanych w orzeczeniu przepisów jurysdykcyjnych. Są to sądy najlepiej przygotowane do oceny zarzucanego naruszenia (zob. pkt 57 wyroku). Trybunał nawiązał w ten sposób do interpretacji przyjętej w wyroku w sprawie *Wintersteiger*. Sąd właściwy dla miejsca, gdzie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, jest w najlepszej sytuacji, by wydać rozstrzygnięcie w sprawie. Uzasadnia to bliskość w stosunku do przedmiotu sporu i łatwość przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Za istotne uważam ponadto odniesienie się przez Trybunał do wyroku z dnia 27 września 2017 r., *Nintendo* (C-24/16 i C-25/16, EU:C:2017:724). Wyrok ten dotyczył ustalenia prawa właściwego w sporach dotyczących naruszenia praw do unijnych praw własności przemysłowej na podstawie rozporządzenia Rzym II¹⁴. Przepisy tego rozporządzenia posługują się analogicznym łącznikiem miejsca naruszenia¹⁵. Kwestia ta ma znaczenie ze względu na związki pomiędzy jurysdykcją krajową a prawem właściwym¹⁶. Powstaje pytanie, czy łączniki należy interpretować w ten sam sposób.

W pkt 108 i 111 uzasadnienia wyroku *Nintendo* Trybunał dokonał wykładni sformułowania „prawo państwa, w którym [zarzucane] naruszenie [prawa własności intelektualnej] miało miejsce”, zawartego w rozporządzeniu Rzym II. Według Trybunału dotyczy ono prawa państwa, gdzie zostało lub może zostać dokonane pierwotne działanie stanowiące naruszenie, leżące u źródła zarzucanego zachowania. W kontekście handlu elektronicznego takim pierwotnym działaniem jest proces umieszczenia oferty sprzedaży w Internecie.

W glosowanym wyroku w sprawie *AMS Neve* Trybunał trafnie wyjaśnił, że przepisy rozporządzenia Rzym II mają inny cel aniżeli analizowane przepisy jurysdykcyjne (pkt 62–64 wyroku). Przepisy rozporządzenia Rzym II nie dotyczą ustalenia jurysdykcji, lecz ustalenia prawa właściwego dla wszelkich kwestii niepodlegających odpowiedniemu aktowi prawa UE. Trybunał zaznaczył, że w przypadku ustalenia prawa właściwego dojść może do tzw. konsolidacji prawa właści-

¹⁴ Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”) (Dz. Urz. UE L 199 z 2007 r., s. 40).

¹⁵ Warto przypomnieć, że Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) w wyroku z dnia 9 listopada 2017 r., zwanym „Parfummarken” (I ZR 164/16), orzekł, że wykładnia sformułowania „prawo państwa, w którym naruszenie to miało miejsce”, zawartego w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Rzym II, pozostaje aktualna na gruncie art. 97 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009. Jak widać, stanowiska tego nie potwierdził Trybunał w glosowanym orzeczeniu.

¹⁶ Zob. szerzej M. Świerczyński: *Naruszenie jednolitych unijnych praw własności przemysłowej w prawie prywatnym międzynarodowym w świetle najnowszego orzecznictwa (w:) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, pod red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 999–1015.

wego, gdy pozwany podjął działania w różnych państwach członkowskich. Pozwala to sądom na zastosowanie tylko jednego prawa właściwego w oparciu o miejsce pierwotnego działania pozwanego przesadzającego o naruszeniu. Problem ten nie pojawia się w przypadku przepisów jurysdykcyjnych. Zakres tych przepisów może być szerszy, ponieważ pozytywny konflikt jurysdykcyjny nie powinien stanowić w praktyce problemu. Nie jest też celowe formułowanie przepisów jurysdykcyjnych w taki sposób, aby sądy stosowały zawsze własne prawo. Podważałoby to sens istnienia prawa prywatnego międzynarodowego oraz zaprzeczałoby idei poszukiwania prawa najściślej związanego z danym stosunkiem prawnym podlegającym ocenie.

3. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z ORZECZENIA W SPRAWIE *AMS NEVE*

W moich publikacjach konsekwentnie zajmowałem stanowisko przeciwne nadmiernemu poszerzaniu jurysdykcji krajowej w przypadku naruszeń internetowych¹⁷. Nie byłem w tym stanowisku odosobniony¹⁸. Trafnie podkreślono w opinii rzecznika generalnego (pkt 70), że Internet ma charakter globalny i jest obecny wszędzie. Przyjęcie, że dostępność strony internetowej na terytorium danego państwa członkowskiego wystarczy, aby uznać, że sądy tego państwa członkowskiego są właściwe do rozpatrzenia sprawy, prowadziłyby do nadmiernego wzrostu liczby sądów potencjalnie właściwych, co sprzyjałoby *forum shopping*¹⁹.

Trybunał przyjął jednak stanowisko liberalne. W glosowanym orzeczeniu dopuścił szeroki dostęp uprawnionych do sądów. Interpretacja ta wydaje się wynikać z potrzeby zwiększenia zakresu ich ochrony w przypadku naruszeń internetowych. Dodatkowych argumentów dla przyjęcia takiej wykładni przepisów dostarcza treść rozporządzenia w sprawie jednolitego unijnego znaku towarowego. Rozporządzenie to precyzuje, czym jest naruszenie. W przypadku działalności internetowej obejmuje prowadzenie działań reklamowych oraz kierowanie do klientów ofert sprzedaży

¹⁷ M. Świerczyński: objaśnienia do art. 7 pkt 2 (w:) *Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz*, pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2015, s. 34–107.

¹⁸ Chodzi tu głównie o naukowe projekty kodyfikacyjne CLIP oraz ALI. Na ten temat w polskiej literaturze zob. M. Świerczyński, J. Balcarczyk: *Kodyfikacje prywatne — Zasady CLIP oraz Zasady ALI a prawo właściwe dla zobowiązań z naruszeń własności intelektualnej* (w:) *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, pod red. A. Matlaka, S. Stanisławskiej-Kloc, Warszawa 2013, s. 1255–1276, oraz M. Świerczyński: *Jurysdykcja krajowa w sprawach o naruszenie prawa własności intelektualnej według Zasad ALI oraz Zasad CLIP* (w:) *X-lecie CBKE. Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego*, pod red. E. Galewskiej, S. Koteckiej, Wrocław 2012, s. 194–200.

¹⁹ Por. M. Świerczyński, D. Szostek: *Wpływ nowych technologii na prawo prywatne międzynarodowe* (w:) *Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, pod red. T. Targosza, P. Podreckiego, P. Kostańskiego, Warszawa 2017, s. 1294–1308.

podróbek. W konsekwencji, jak trafnie wskazał Trybunał w pkt 54 wyroku, należy uznać, że czyny te są „popełniane” na terytorium, na którym nadano im ich charakter reklamowy bądź charakter oferty sprzedaży. Jest to równoznaczne z udostępnieniem danych treści klientom na tym terytorium.

Nie bez znaczenia jest też to, że wyrok po raz kolejny potwierdza, że lokalizacja serwera zaangażowanego w proces techniczny nie jest istotnym czynnikiem dla potrzeb ustalenia jurysdykcji krajowej.

Za wartościowe należy również uznać rozważania Trybunału związane z ryzykiem tzw. *race to bottom*²⁰. Trybunał wskazał w pkt 50, że przyjęcie wąskiej (restrykcyjnej) interpretacji przepisów jurysdykcyjnych prowadziłyby do zwiększenia ryzyka prowadzenia przez naruszcycieli działalności na terenie danego państwa (np. przenosząc do niego swoją siedzibę) w celu uniknięcia właściwości sądów „odbioru” danych treści bądź produktów. Oznaczałoby to utratę przez przepisy o jurysdykcji szczególnej swojego alternatywnego charakteru w porównaniu z przepisami jurysdykcji ogólnej, tj. opartej na łączniku siedziby pozwanego. Trudno jest odmówić słuszności takiej argumentacji. Widzimy przecież, jak naruszcyciele internetowi przenoszą swoje siedziby (czasem fikcyjne) do obcych państw, w celu utrudnienia postępowania sądowego.

Nie ulega jednak wątpliwości, że tradycyjne podejście terytorialne dotyczące zobowiązań z naruszeń praw własności intelektualnej napotyka bariery w przypadku środowiska cyfrowego, które ową terytorialność w ogóle podważa²¹ bądź wymusza jej modyfikację²². Modyfikacja polega na dostosowaniu przepisów kolizyjnych (w tym jurysdykcyjnych) wyrażających zasadę terytorializmu, z uwzględnieniem jej celów i funkcji, do współczesnych, nowoczesnych form eksploatacji dóbr niematerialnych.

Podsumowując, pomimo początkowych zastrzeżeń, związanych z obawami przed eskalacją ryzyka *forum shopping* w sprawach internetowych, wyrok uważam

²⁰ Zob. szerzej M. Świerczyński: *Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej w kontekście handlu elektronicznego oraz zmian zachodzących w prawie prywatnym międzynarodowym* (w:) *Własność intelektualna w obrocie elektronicznym*, t. V, pod red. J. Kępińskiego, K. Klafkowskiej-Waśniowskiej, R. Sikorskiego, w serii „Zarys Prawa Własności Intelektualnej”, pod red. M. Kępińskiego, Warszawa 2015.

²¹ J. Ginsburg: *Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted through Digital Networks* (WIPO Document GCPIC/2, 30 Nov. 1998, Group of Consultants on the Private International Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted through Digital Networks. Geneva Dec. 16–18, 1998), s. 4. Por. A. Kur: *Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?* (w:) *Intellectual Property and Private International Law*, eds. S. Leibe, A. Ohly, Tübingen 2009, s. 7; M. Leistner: *The Law Applicable to Non-Contractual Obligations Arising from an Infringement of National or Community IP Rights* (w:) *Intellectual Property...*, *op. cit.*, s. 99.

²² C. Kessedjian: *Current International Developments in Choice of Law: An Analysis of the ALI Draft* (w:) *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, eds. J. Basedow, J. Drexler, A. Kur, A. Metzger, Mohr Siebeck 2005, s. 20; S. Neumann: *Intellectual Property Rights Infringements in Europe Private International Law: Meeting the Requirements of Territoriality and Private International Law*, *Journal of Private International Law* 2011, vol. 7, No. 3, s. 599; A. Ohly: *Choice of Law in the Digital Environment — Problems and Possible Solutions* (w:) *Intellectual Property and Private International Law — Heading for the Future*, eds. J. Drexler, A. Kur, Hart Publishing 2005, s. 242 (o Zasadach ALI).

za trafny. Uwagę zwraca trafna i rozbudowana argumentacja Trybunału. Uzasadnienie wyroku zawiera wiele wartościowych spostrzeżeń, które w przyszłości mogą ułatwić rozpatrywanie sporów związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej w Internecie. Istotne jest podkreślenie przez Trybunał odmiennego charakteru norm jurysdykcyjnych oraz kolizyjnych prawa właściwego, a przede wszystkim podkreślenie celów i funkcji przepisów jurysdykcyjnych w kontekście naruszeń internetowych.

BIBLIOGRAFIA

- Fawcett J.J., Torremans P.: *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford 2011.
- Ginsburg J.: *Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted through Digital Networks* (WIPO Document GCPIC/2, 30 Nov. 1998, Group of Consultants on the Private International Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted through Digital Networks. Geneva Dec. 16–18, 1998).
- Kessedjian A.: *Current International Developments in Choice of Law: An Analysis of the ALI Draft* (w:) *Intellectual Property and Conflict of Laws*, eds. J. Basedow, J. Drexler, A. Kur, A. Metzger, Tübingen 2005.
- Kohl U.: *Jurisdiction in cyberspace* (w:) *Research Handbook on International Law and Cyberspace*, eds. N. Tsagourias, R. Buchan, Cheltenham–Northampton 2015.
- Kur A.: *Are there any Common European Principles of Private International Law with regard to Intellectual Property?* (w:) *Intellectual Property and Private International Law*, eds. S. Leibe, A. Ohly, Tübingen 2009.
- Leistner M.: *The Law Applicable to Non-Contractual Obligations Arising from an Infringement of National or Community IP Rights* (w:) *Intellectual Property and Private International Law*, eds. S. Leible, A. Ohly, Tübingen 2009.
- Larsen T.B.: *The extent of jurisdiction under the forum delicti rule in European trademark litigation*, *Journal of Private International Law* 2018, vol. 14(3).
- Lutzi T.: *AMS Neve: An Unfortunate Extension of the 'Targeting' Criterion to Jurisdiction for EU Trademarks*, September 10, 2019, <http://conflictoflaws.net/>.
- Neumann S.: *Intellectual Property Rights Infringements in Europe Private International Law: Meeting the Requirements of Territoriality and Private International Law*, *Journal of Private International Law* 2011, vol. 7, No. 3.
- Nuyts A.: *Suing At the Place of Infringement: The Application of Article 5(3) of Regulation 44/2001 to IP Matter and Internet Disputes* (w:) *International Litigation in Intellectual Property and Information Technology*, ed. A. Nuyts, Alphen-sur-le-Rhin 2008.

- Ohly A.: *Choice of Law in the Digital Environment — Problems and Possible Solutions* (w:) *Intellectual Property and Private International Law — Heading for the Future*, eds. J. Drexler, A. Kur, Hart Publishing 2005.
- Rosati E.: *International jurisdiction in online EU trade mark infringement cases: where is the place of infringement located?*, *European Intellectual Property Law* 2016, vol. 38(8).
- Rosati E.: *International jurisdiction in online EU trade mark infringement cases: CJEU rules that targeting may serve to establish jurisdiction*, Thursday, September 05, 2019 w portalu #IPKat.
- Świerczyński M.: *Jurysdykcja krajowa w sprawach o naruszenie prawa własności intelektualnej według Zasad ALI oraz Zasad CLIP* (w:) *X-lecie CBKE. Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego*, pod red. E. Galewskiej, S. Koteckiej, Wrocław 2012, s. 194–200.
- Świerczyński M.: *Naruszenie jednolitych unijnych praw własności przemysłowej w prawie prywatnym międzynarodowym w świetle najnowszego orzecznictwa* (w:) *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, pod red. A. Adamczaka, Warszawa 2018, s. 999–1015.
- Świerczyński M.: objaśnienia do art. 7 pkt 2 (w:) *Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012. Komentarz*, pod red. J. Gołaczyńskiego, Warszawa 2015, s. 34–107.
- Świerczyński M.: *Zasada terytorializmu praw własności intelektualnej w kontekście handlu elektronicznego oraz zmian zachodzących w prawie prywatnym międzynarodowym* (w:) *Własność intelektualna w obrocie elektronicznym*, t. V, pod red. J. Kępińskiego, K. Klafkowskiej-Waśniowskiej, R. Sikorskiego, w serii „Zarys Prawa Własności Intelektualnej”, pod red. M. Kępińskiego, Warszawa 2015.
- Świerczyński M., Balcarczyk J.: *Kodyfikacje prywatne — Zasady CLIP oraz Zasady ALI a prawo właściwe dla zobowiązań z naruszeń własności intelektualnej* (w:) *Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi*, pod red. A. Matlaka, S. Stanisławskiej-Kloc, Warszawa 2013, s. 1255–1276.
- Świerczyński M., Szostek D.: *Wpływ nowych technologii na prawo prywatne międzynarodowe* (w:) *Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple*, pod red. T. Targosza, P. Podreckiego, P. Kostańskiego, Warszawa 2017, s. 1294–1308.

Słowa kluczowe: jurysdykcja krajowa, własność intelektualna, naruszenia internetowe.

MAREK ŚWIERCZYŃSKI

COMMENTARY TO THE JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE
OF THE EUROPEAN UNION IN CASE C-172/18 AMS NEVE

S u m m a r y

The AMS Neve judgment presents an important step forward in the classification of the connecting factor of the place of infringement under the EU Trade Mark Regulation. The judgement concerns Article 97 of Regulation 207/2009, which is no longer in force, but is fully in line with the current Article 125 of Regulation 2017/1001. The EU High Court rightly pointed out that the court having jurisdiction over the place where the harmful event occurred is best positioned to decide on the case. This is justified by the proximity to the subject matter of the dispute and the ease of taking evidence. The EU High Court adopted a liberal position. In this judgment, it allowed for a broad access to the courts by the IP right holders. This interpretation appears to stem from the need to increase protection of IP rights in cases of their online infringements. The EU Trade Mark Regulation provides additional arguments for this liberal interpretation. A modification of the existing approach consists in adapting the jurisdictional rules to contemporary, modern forms of exploitation of intangible assets on the Internet. The EU High Court pointed out that adopting a narrow (restrictive) interpretation of the jurisdictional rules would lead to an increased risk that the infringers would operate in the territory of a given country in order to avoid the jurisdiction of the courts. This would mean that the special jurisdiction rules would lose their alternative nature compared to the general jurisdiction rules.

Keywords: international jurisdiction, intellectual property, internet infringements.