

Sprzedż testerów perfum bez odpowiedniej umowy z właścicielem znaku towarowego jest ryzykowna

Kosmetyki zapachowe renomowanych marek to towar stale obecny w handlu i poszukiwany. **Wątpliwości budzi jednak sprzedaż ich próbek, oznaczonych jako „not for sale” (nie do sprzedaży) lub „tester”**



Katarzyna Jedynak-Gierada
rzecznik patentowy,
Kancelaria Patentowa Patpol

W przypadku perfum oznaczonych znakiem towarowym zarówno próbki, jak i testery stanowią część oferty handlowej. Zasadne jest jednak pytanie, czy obrót takimi produktami, mimo że są one oznaczone jako „not for sale” lub „tester”, nie narusza przepisów dotyczących znaków towarowych.

Otóż w przypadku, gdy produkt z takimi oznaczeniami jest sprzedawany przez podmiot, który nie ma odpowiednich umów z uprawnionym do znaku towarowego, może dojść do naruszenia przepisów prawa. Zgodnie z prawem własności przemysłowej (dalej: p.w.p.) znaki towarowe są chronione przed ich używaniem w sposób, który mógłby wprowadzać w błąd konsumentów co do pochodzenia towaru lub usług. W kontekście sprzedaży próbek lub testerów perfum szczególnie ważne jest, aby firma nie wykorzystywała oznaczenia znaków towarowych w sposób, który może sugerować, że te produkty są przeznaczone do sprzedaży, gdy w rzeczywistości nie są.

Wyczerpanie prawa

Jednym z mechanizmów w prawie znaków towarowych jest tzw. wyczerpanie prawa. Po pierwszym wprowadzeniu towaru oznaczonego znakiem towarowym do obrotu przez uprawnionego do znaku towarowego lub za jego zgodą, jego prawa do tego znaku nie rozciągają się na dalszy obrót tym produktem. W praktyce oznacza to, że np. perfumy, które zostały wprowadzone na rynek, mogą być dalej sprzedawane przez inne podmioty bez zgody uprawnionego do znaku. Jednak nie dotyczy to próbek i testerów, które zgodnie z zamierzeniami producenta w ogóle nie są przeznaczone do odsprzedaży.

Z punktu widzenia prawa sprzedaż towarów ze wspomnianym oznaczeniem, bez zgody właściciela marki, może być uznana za naruszenie przepisów dotyczących sprzedaży i dystrybucji towarów. W kontekście unijnego prawa o ochronie konkurencji i konsumentów takie działanie może stanowić nieuczciwą praktykę rynkową. Przepisy polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 25-26) stanowią wprost, że przedsiębiorcy nie mogą prowadzić działań w sposób, który wprowadza konsumentów w błąd lub zagraża interesom innych podmiotów gospodarczych. Sprzedaż próbek lub testerów wbrew woli producenta może zostać uznana za praktykę niezgodną z prawem, która prowadzi do nieuczciwej konkurencji. Firma, która podejmuje się takich działań, może spotkać się z roszczeniami właściciela marki lub organów zajmujących się ochroną konkurencji i konsumentów.

Ochrona uprawnionych

Podmiot, który rozważy sprzedaż próbek i testerów perfum, które są oznaczone jako „not for sale” lub „tester”, musi się liczyć z możliwością poniesienia konsekwencji prawnych, które związane są z: **1) naruszeniem prawa ochronnego do znaku towarowego** – sprzedaż produktów z oznaczeniem „not for sale” może prowadzić do zarzutów naruszenia praw ochronnych do znaków towarowych, szczególnie jeśli nie zostały spełnione warunki umowy dystrybucyjnej; **2) roszczeniami uprawnionych do znaku towarowego** – firma może zostać pozwana przez właściciela marki o naruszenie jego praw, co może wiązać się z obowiązkiem zapłaty odszkodowania lub zaniechania sprzedaży nielegalnych produktów; **3) postępowaniem administracyjnym i karami finansowymi** – w przypadku uznania działań firmy za nieuczciwą konkurencję, może ona

zostać ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; **4) zniszczeniem reputacji** – niewłaściwe praktyki sprzedażowe mogą prowadzić do utraty zaufania ze strony konsumentów oraz partnerów biznesowych.

W przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy przepisem, który ma zastosowanie w dochodzeniu roszczeń przez uprawniony podmiot, będzie art. 296 p.w.p. Zgodnie z nim uprawnieni do znaków towarowych mają prawo żądać zaniechania używania ich znaków w obrocie towarami, które nie są przeznaczone do sprzedaży, a jedynie – jak w przypadku produktów opatrywanych określeniami „not for sale” – do celów marketingowych lub demonstracyjnych.

Naruszający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności na zasadach ogólnych. Dodatkowo uprawniony może żądać naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili jej dochodzenia byłyby należne z tytułu udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Działania niewarte zachodu

Obrót testerami i próbkami perfum, które nie są przeznaczone do sprzedaży detalicznej, może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych w kontekście prawa własności intelektualnej, zwłaszcza znaków towarowych. Podmiot, który sprzedaje takie produkty bez zgody uprawnionego do znaku towarowego, naraża się na odpowie-

dzialność z tytułu naruszenia praw wyłącznych, nieuczciwej konkurencji oraz wprowadzenia konsumentów w błąd. Istnieją przykłady postępowania, w których firmy zostały pociągnięte do odpowiedzialności za sprzedaż próbek i testerów perfum.

W sprawie Coty Germany przeciwko Parfümerie Akzente (sygn. C-230/16) Trybunał Sprawiedliwości UE zastanawiał się, czy sprzedaż testerów perfum, które były dostarczone do sklepów przez producentów, ale nie były przeznaczone do dalszej sprzedaży, stanowi naruszenie prawa do znaku towarowego. W tym przypadku TSUE orzekł, że sprzedaż testerów bez zgody właściciela znaku towarowego może naruszać jego prawa, zwłaszcza jeśli sprzedaż odbywa się w sposób, który może wprowadzać konsumentów w błąd.

Z kolei firma The Body Shop wystąpiła na drodze sądowej przeciwko konkurencyjnemu podmiotowi, który oferował testery swoich produktów kosmetycznych, w tym perfum przeznaczonych wyłącznie do użytku w sklepach. Sąd stwierdził, że sprzedaż testerów stanowiła naruszenie praw do znaku towarowego, ponieważ produkty te nie były przeznaczone do odsprzedaży. Firma została zobowiązana do zaprzestania sprzedaży nieautoryzowanych testerów i zapłacenia odszkodowania. Wyniki spraw potwierdzają, że prawo ochronne do znaku towarowego obejmuje również kontrolę nad dystrybucją testerów i próbek. ©

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży próbek lub testerów każdy podmiot powinien się upewnić, że ma odpowiednie zgody oraz przestrzega przepisów prawa własności intelektualnej i stosuje zasady uczciwej konkurencji. Inaczej naraża się na odpowiedzialność prawną, a także – zazwyczaj duże – straty finansowe i wizerunkowe.

Podstawa prawna

- art. 296 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170)
- art. 25-26 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1233)