Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 2 kwietnia 2020 r.*

[Tekst sprostowany postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r.]

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuł 9 – Rozporządzenie (UE) 2017/1001 – Artykuł 9 – Prawa wynikające ze znaku towarowego – Używanie – Magazynowanie towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu – Składowanie w celu wysyłki towarów naruszających prawo do znaku towarowego, sprzedawanych w serwisie rynku elektronicznego online

W sprawie C-567/18

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 7 września 2018 r., w postępowaniu:

Coty Germany GmbH

przeciwko

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon Europe Core Sàrl,

Amazon FC Graben GmbH,

Amazon EU Sàrl,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan, prezes izby, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (sprawozdawca) oraz C. Lycourgos, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sánchez-Bordona,

sekretarz: D. Dittert, kierownik wydziału,

uwzględniając pisemny etap postępowania i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 19 września 2019 r.,

* Język postępowania: niemiecki.

rozważywszy uwagi, które przedstawili:

– w imieniu Coty Germany GmbH – M. Fiebig, B. Weichhaus i A. Lubberger, Rechtsanwälte,

– w imieniu Amazon Services Europe Sàrl oraz Amazon FC Graben GmbH – V. von Bomhard, C. Elkemann oraz A. Lambrecht, Rechtsanwälte,

– [sprostowane postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r.] w imieniu rządu niemieckiego – J. Möller, M. Hellmann i U. Bartl, w charakterze pełnomocników

– w imieniu Komisji Europejskiej – G. Braun, É. Gippini Fournier oraz S.L. Kalėda, w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2019 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) w brzmieniu sprzed zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), a także art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Coty Germany GmbH (zwaną dalej „Coty”) a Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH oraz Amazon EU Sàrl w przedmiocie sprzedaży na platformie handlowej witryny internetowej www.amazon.de przez sprzedawcę trzeciego – bez zgody Coty – flakonów perfum, dla których prawa wynikające ze znaku towarowego nie zostały wyczerpane.

Ramy prawne

Rozporządzenie nr 207/2009

3 Artykuł 9 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Prawa przyznane przez [unijny] znak towarowy”, przed zmianą wprowadzoną rozporządzeniem 2015/2424 w ust. 1 i 2 przewidywał:

„1. [Unijny] znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego [z unijnym] znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do [unijnego] znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy [unijny] znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenia identycznego lub podobnego do [unijnego] znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano [unijny] znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą [w Unii Europejskiej] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy [unijnego] znaku towarowego.

2. Na podstawie warunków określonych ust. 1 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

[…]

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

[…]".

4 Rozporządzenie nr 207/2009, zmienione rozporządzeniem 2015/2424, zostało ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r. uchylone i zastąpione rozporządzeniem 2017/1001.

Rozporządzenie 2017/1001

5 Artykuł 9 rozporządzenia 2017/1001 przewiduje:

„1. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.

2. Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany;

b) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami lub usługami, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, lub do nich podobne, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany, w przypadku gdy cieszy się on renomą w Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego lub jest szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

3. Na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

[…]

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem, lub oferowanie lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

[…]".

Dyrektywa 2000/31

6 Artykuł 14 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywy o handlu elektronicznym") (Dz.U. 2000, L 178, s. 1), zatytułowany „Hosting", w ust. 1 stanowi:

„Państwa członkowskie zapewniają, żeby w przypadku świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę usługodawca nie był odpowiedzialny za informacje przechowywane na żądanie usługobiorcy, pod warunkiem że:

a) usługodawca nie ma wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności;

lub

b) usługodawca podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji, gdy uzyska takie wiadomości lub zostanie o nich powiadomiony".

Dyrektywa 2004/48

7 Artykuł 11 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45), opatrzony tytułem „Zakazy sądowe", stanowi w zdaniu pierwszym:

„Państwa członkowskie zapewniają, że tam, gdzie podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe mogą wydawać naruszającym zakaz kontynuacji naruszenia".

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

8 Coty, będąca dystrybutorem perfum, posiada licencję na unijny znak towarowy DAVIDOFF, zarejestrowany pod nr. 876 874 (zwany dalej „spornym znakiem towarowym"), chroniony dla następujących towarów: „środki perfumeryjne, olejki eteryczne i kosmetyki".

9 Amazon Services Europe oferuje sprzedawcom zewnętrznym możliwość ogłaszania ofert sprzedaży ich towarów w części „Amazon-Marketplace" witryny internetowej www.amazon.de. W razie sprzedaży umowy dotyczące tych towarów są zawierane między tymi sprzedawcami zewnętrznymi a nabywcami. Sprzedawcy zewnętrzni mają ponadto możliwość korzystania z programu „Realizacja przez Amazon", w ramach którego towary te są przechowywane przez spółki należące do koncernu Amazon, w tym Amazon FC Graben, która prowadzi skład. Wysyłka tych towarów jest realizowana przez zewnętrznych usługodawców.

10 W dniu 8 maja 2014 r. zatrudniony przez Coty „tajemniczy klient” zakupił przez stronę internetową www.amazon.de flakon perfum „Davidoff Hot Water EdT 60 ml” oferowany do sprzedaży przez sprzedającą zewnętrzną (zwaną dalej „sprzedającą”) i wysłany przez koncern Amazon w ramach tego programu. Po wystosowaniu przez Coty do sprzedającej wezwania w związku z tym, że prawa wynikające ze spornego znaku towarowego nie uległy wyczerpaniu w odniesieniu do towarów powierzonych w ramach tego programu przez sprzedającą Amazon FC Graben, gdyż towary te nie zostały wprowadzone do obrotu w Unii pod tym znakiem przez właściciela lub za jego zgodą, sprzedająca zobowiązała się do zaprzestania naruszeń, dołączając klauzulę o odpowiedzialności karnej.

11 Pismem z dnia 2 czerwca 2014 r. Coty wezwała Amazon Services Europe do wydania wszystkich flakonów perfum opatrzonych spornym znakiem towarowym, przechowywanych na rachunek sprzedającej. Amazon Services Europe wysłał do Coty przesyłkę zawierającą 30 flakonów perfum. Po poinformowaniu Coty przez inną spółkę należącą do koncernu Amazon, że 11 z 30 przesłanych sztuk pochodziło z zapasów innego sprzedawcy, Coty zażądała od Amazon Services Europe podania nazwiska i adresu tego innego sprzedawcy, ponieważ w przypadku 29 z tych 30 flakonów nie doszło do wyczerpania praw wynikających ze spornego znaku towarowego. Amazon Services Europe odpowiedział, że nie jest w stanie nadać temu żądaniu dalszego biegu.

12 Uznając, że zachowanie z jednej strony Amazon Services Europe, a z drugiej strony Amazon FC Graben narusza prawo do spornego znaku towarowego, Coty zażądała w szczególności, by tym dwóm spółkom nakazano, pod groźbą sankcji, zaniechania magazynowania lub wysyłki bądź powodowania magazynowania lub wysyłki w Niemczech, w obrocie handlowym, perfum opatrzonych znakiem towarowym Davidoff Hot Water, jeżeli towary te nie zostały wprowadzone do obrotu w Unii za jej zgodą. Tytułem subsydiarnym zażądała ona wydania wobec tych spółek takiego samego nakazu w odniesieniu do perfum opatrzonych znakiem towarowym Davidoff Hot Water EdT 60 ml, a dalszym tytułem subsydiarnym wydania wobec nich takiego samego nakazu w odniesieniu do perfum opatrzonych znakiem towarowym Davidoff Hot Water EdT 60 ml składowanych na rachunek sprzedającej lub tych, których nie można powiązać z żadnym innym sprzedawcą.

13 Landgericht (sąd krajowy, Niemcy) oddalił powództwo Coty. Coty przegrała w postępowaniu odwoławczym, ponieważ sąd odwoławczy uznał w szczególności, że Amazon Services Europe ani nie magazynował, ani nie wysyłał przedmiotowych towarów, oraz że Amazon FC Graben przechowywał te towary na rachunek sprzedającej i innych sprzedawców zewnętrznych.

14 Coty wniosła skargę rewizyjną do sądu odsyłającego. Stroną pozwaną przed tym sądem są wyłącznie Amazon Services Europe i Amazon FC Graben.

15 Sąd odsyłający wskazuje, że rozstrzygnięcie tej skargi, w zakresie w jakim Coty kwestionuje ocenę sądu odwoławczego, którego zdaniem Amazon FC Graben nie jest odpowiedzialny jako sprawca naruszenia prawa do znaku towarowego, zależy od wykładni art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

16 Sąd ten podkreśla w szczególności, że rozstrzygnięcie skargi rewizyjnej zależy od tego, czy przepisy te należy interpretować w ten sposób, że podmiot, który przechowuje na rzecz osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, nie wiedząc o naruszeniu tego prawa, magazynuje te towary w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu tych przepisów, nawet jeżeli wyłącznie osoba trzecia zamierza oferować te towary lub wprowadzać je do obrotu.

17 Sąd odsyłający uściśla również, że skoro Coty uzasadnia jedno ze swoich żądań ryzykiem powrotu do naruszenia, jej powództwo będzie zasadne wyłącznie w razie stwierdzenia bezprawności zachowania pozwanych spółek koncernu Amazon zarówno na dzień zaistnienia okoliczności faktycznych w sprawie w postępowaniu głównym, jak na dzień wydania orzeczenia rozstrzygającego w przedmiocie skargi rewizyjnej.

18 W tych okolicznościach Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy podmiot, który przechowuje na rzecz osoby trzeciej towary naruszające prawo znaków towarowych, nie wiedząc o naruszeniu tego prawa, posiada te towary w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu, jeżeli nie on sam, lecz tylko osoba trzecia zamierza oferować te towary lub wprowadzać je do obrotu?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

W przedmiocie dopuszczalności

19 Coty podnosi po pierwsze, że pytanie prejudycjalne, tak jak sformułował je sąd odsyłający, dotyczy zasadniczo prowadzącego skład, który nie udziela żadnego wsparcia w oferowaniu do sprzedaży, w sprzedaży lub wprowadzaniu do obrotu towarów u niego składowanych. Tymczasem Amazon FC Graben nie odpowiada jej zdaniem takiej charakterystyce, jeśli wziąć pod uwagę usługi proponowane przez inne spółki koncernu Amazon w ramach wprowadzania do obrotu odnośnych towarów, a zatem nie można wykluczyć, że pytanie prejudycjalne dotyczy problemu natury hipotetycznej lub że nie ma ono żadnego związku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem sporu w postępowaniu głównym.

20 Po drugie Coty zauważa, że opis pozwanych w postępowaniu głównym zawarty w postanowieniu odsyłającym nie odzwierciedla dostatecznie roli, jaką we wprowadzaniu do obrotu przedmiotowych towarów odegrały Amazon Services Europe i Amazon FC Graben. W tym kontekście twierdzi ona, że w komunikacji na potrzeby sprzedaży i podczas wykonywania umowy sprzedaży spółki te całkowicie zastępują sprzedawcę. Ponadto na zlecenie Amazon Services Europe i Amazon EU, jak wskazuje Coty, Amazon Europe Core stale promuje odnośne towary w witrynie internetowej www.amazon.de poprzez ogłoszenia reklamowe w wyszukiwarce Google, które odsyłają do ofert proponowanych zarówno przez Amazon EU we własnym imieniu, jak i przez osoby trzecie, zarządzanych przez par Amazon Services Europe. Tak więc działalność pozwanych, rozpatrywana jako całość, wykracza dalece poza rolę, jaką odegrał eBay w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474).

21 W tym względzie należy przypomnieć, że kiedy Trybunał udziela odpowiedzi na pytania prejudycjalne, jest on zobowiązany uwzględnić, zgodnie z podziałem kompetencji między sądami Unii a sądami krajowymi, stan faktyczny i prawny, w jaki wpisują się te pytania, w takiej postaci, w jakiej został on określony w postanowieniu odsyłającym (wyroki: z dnia 5 grudnia 2017 r., M.A.S. i M.B., C-42/17, EU:C:2017:936, pkt 24; a także z dnia 14 listopada 2019 r., Spedidam, C-484/18, EU:C:2019:970, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo).

22 Ponieważ sąd odsyłający jest wyłącznie właściwy do ustalenia i oceny stanu faktycznego w zawisłym przed nim sporze, Trybunał powinien co do zasady ograniczyć swoje badanie do tych elementów oceny, które sąd odsyłający postanowił mu przedstawić, a zatem kierować się sytuacją, którą sąd ten uważa za wykazaną, i nie może być związany hipotezami prezentowanymi przez jedną ze stron w postępowaniu głównym (wyrok z dnia 8 czerwca 2016 r., Hünnebeck, C-479/14, EU:C:2016:412, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

23 Wyłącznie do sądu krajowego, przed którym toczy się spór i który musi przyjąć odpowiedzialność za mające zapaść orzeczenie sądowe, należy – przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy – zarówno ocena, czy do wydania wyroku jest mu niezbędne uzyskanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, jak i znaczenia przedstawianych Trybunałowi pytań. W związku z tym, jeśli

postawione pytania dotyczą wykładni prawa Unii, Trybunał jest co do zasady zobowiązany do wydania orzeczenia (wyrok z dnia 19 grudnia 2019 r., Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo).

24 Oznacza to, że pytania dotyczące prawa Unii korzystają z domniemania posiadania znaczenia dla sprawy. Odmowa wydania przez Trybunał orzeczenia w przedmiocie złożonego przez sąd krajowy pytania prejudycjalnego jest możliwa tylko wtedy, gdy jest oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą wniesiono, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem postępowania głównego, gdy problem jest natury hipotetycznej bądź gdy Trybunał nie dysponuje informacjami w zakresie stanu faktycznego lub prawnego niezbędnymi do udzielenia użytecznej odpowiedzi na postawione mu pytania (wyrok z dnia 19 grudnia 2019 r., Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110, pkt 19 i przytoczone tam orzecznictwo).

25 Nie ma to miejsca w niniejszym przypadku.

26 Po pierwsze, jak wynika jednoznacznie z postanowienia odsyłającego i jak przypomniano w pkt 15 niniejszego wyroku, rozstrzygnięcie skargi rewizyjnej zależy zdaniem sądu odsyłającego od wykładni art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, o której dokonanie wnosi ten sąd w celu w celu ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Amazon FC Graben za naruszenie prawa Coty do znaku towarowego.

27 Po drugie Trybunał dysponuje informacjami na temat stanu faktycznego i prawnego niezbędnymi do udzielenia użytecznej odpowiedzi na zadane mu pytanie. Z postanowienia odsyłającego jasno bowiem wynika, że po pierwsze Amazon Services Europe oferuje sprzedawcom zewnętrznym możliwość ogłaszania ofert sprzedaży ich towarów w części „Amazon-Marketplace" witryny internetowej www.amazon.de oraz po drugie, że Amazon FC Graben prowadzi skład, w którym odnośne towary są składowane.

28 Ponadto, jeżeli chodzi o brak w postanowieniu odsyłającym opisu Amazon EU i Amazon Europe Core, należ stwierdzić, że ewentualna odpowiedzialność tych spółek nie jest przedmiotem skargi rewizyjnej przed sądem odsyłającym, a tym samym wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

29 W konsekwencji pytanie prejudycjalne jest dopuszczalne.

Co do istoty

30 Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że podmiot, który składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, nie wiedząc o tym naruszeniu, należy uznać za podmiot magazynujący te towary w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu tych przepisów, jeżeli podmiot ten nie realizuje tych celów osobiście.

31 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, którego istota została powtórzona w art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001, unijny znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawo do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, lub oznaczenia, w przypadku którego – z powodu identyczności z unijnym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego i z powodu identyczności lub podobieństwa towarów lub usług chronionych tym znakiem – istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, lub oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany,

w przypadku gdy cieszy się on renomą we Unii i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź jest dla nich szkodliwe.

32 Artykuł 9 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, którego istota została powtórzona w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, wymienia w sposób niewyczerpujący rodzaje używania, których właściciel znaku towarowego może zakazać na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 (zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 65).

33 Wśród nich, w art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, którego istota została powtórzona w art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, figuruje oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu.

34 W niniejszej sprawie z postanowienia odsyłającego wynika po pierwsze, że pozwane w postępowaniu głównym jedynie składowały odnośne towary, nie oferując ich osobiście do sprzedaży ani nie wprowadzając do obrotu, a po drugie, że nie zamierzały też oferować tych towarów ani wprowadzać ich do obrotu.

35 Należy zatem ustalić, czy tego rodzaju czynność składowania można uznać za „używanie" znaku towarowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001, a w szczególności za „magazynowanie" tych towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, którego istota została powtórzona w art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

36 W tej kwestii należy w pierwszej kolejności przypomnieć, że ani rozporządzenie nr 207/2009, ani rozporządzenie 2017/1001 nie definiują pojęcia „używania" w rozumieniu art. 9 tych rozporządzeń.

37 Trybunał miał już jednak sposobność podkreślić, że zgodnie ze zwykłym rozumieniem wyrażenie „używania" wymaga czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie. W tej kwestii wskazał on, że art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, którego istota została powtórzona w art. 9 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, wymieniający w sposób niewyczerpujący rodzaje używania, których właściciel znaku towarowego może zakazać, wspomina wyłącznie o aktywnych zachowaniach osoby trzeciej (zob. podobnie wyroki: z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 39, 40; a także z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 38).

38 Trybunał przypomniał również, że celem tych przepisów jest przyznanie właścicielowi instrumentu prawnego pozwalającego mu zakazać wszelkiego używania jego znaku towarowego przez osobę trzecią bez jego zgody – i tym samym je zakończyć. Niemniej jedynie osoba trzecia, która bezpośrednio lub pośrednio kieruje czynnością stanowiącą używanie, może faktycznie zakończyć to używanie i dostosować się w ten sposób do wspomnianego zakazu (zob. podobnie wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 41).

39 Trybunał niejednokrotnie zresztą orzekał, że używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub doń podobnego wymaga co najmniej, by oznaczenie to było wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej własnej komunikacji handlowej. Dany podmiot może zatem umożliwić swoim klientom używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnymi, nie używając tych oznaczeń osobiście (zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 56).

40 Trybunał uznał zatem, w odniesieniu do administrowania platformą handlu elektronicznego, że używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w ofertach sprzedaży wyświetlanych w serwisie rynku elektronicznego online jest dokonywane przez klientów-sprzedających operatora tego rynku, a nie przez samego operatora (zob. podobnie wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 103).

41 Wskazał on również, w odniesieniu do przedsiębiorstwa, którego główna działalność polega na rozlewaniu do puszek napojów wytwarzanych przez nie samo lub przez osoby trzecie, że usługodawca, który ogranicza się do napełniania na zlecenie i według instrukcji osoby trzeciej puszek już opatrzonych oznaczeniami podobnymi do znaków towarowych i tym samym do wykonywania po prostu technicznej części procesu produkcji towaru końcowego – przy czym nie ma najmniejszego interesu w odniesieniu do zewnętrznego przedstawienia wspomnianych puszek, a w szczególności do oznaczeń tam widniejących – sam nie dokonuje „używania" tych oznaczeń, ale tworzy jedynie techniczne warunki niezbędne do tego, by ta osoba trzecia mogła dokonywać takiego używania (zob. podobnie wyrok z dnia 15 grudnia 2011 r., Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 30).

42 Podobnie Trybunał orzekł, że o ile podmiot gospodarczy, który dokonuje przywozu towarów oznaczonych znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem, lub przekazuje te towary składującemu w celu wprowadzenia do obrotu, dokonuje „używania" oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym, o tyle niekoniecznie jest tak w przypadku składującego, który świadczy usługę składowania opatrzonych cudzym znakiem towarowym (zob. podobnie wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in., C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 42, 45).

43 Fakt stworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania oznaczenia i pobierania za tę usługę wynagrodzenia nie oznacza bowiem, że podmiot świadczący taką usługę sam używa wspomnianego oznaczenia (zob. podobnie wyroki: z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 57; z dnia 15 grudnia 2011 r., Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 29).

44 W drugiej kolejności z brzmienia art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, którego istota została powtórzona w art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, wynika, że przepis ten dotyczy konkretnie oferowania towarów, wprowadzania ich do obrotu, ich magazynowania „w tym celu" czy też świadczenia usług pod danym oznaczeniem.

45 Wynika stąd, że aby składowanie towarów opatrzonych oznaczeniami identycznymi ze znakami towarowymi lub do nich podobnymi mogło zostać zakwalifikowane jako „używanie" tych oznaczeń, konieczne jest jeszcze – jak w istocie zauważył rzecznik generalny w pkt 67 opinii – żeby podmiot gospodarczy dokonujący tego składowania sam dążył do realizacji celu, o którym mowa w tym przepisie, a polegającego na oferowaniu towarów lub ich wprowadzaniu do obrotu.

46 W przeciwnym wypadku nie sposób przyjąć, że czynność stanowiąca używanie jest czynem tego podmiotu ani że oznaczenie jest wykorzystywane w ramach jego własnej komunikacji handlowej.

47 Tymczasem w niniejszej sprawie – jak zauważono w pkt 34 niniejszego wyroku – jeżeli chodzi o pozwane w postępowaniu głównym, sąd odsyłający jednoznacznie wskazuje, że nie oferowały one osobiście przedmiotowych towarów do sprzedaży ani nie wprowadzały ich do obrotu. Sąd ten uściślił zresztą w treści swego pytania, że to wyłącznie osoba trzecia zamierza oferować towary lub wprowadzać je do obrotu. Wynika stąd, że osobiście nie dokonują one używania oznaczenia w ramach własnej komunikacji handlowej.

48 Wniosek ten nie wpływa jednak na możliwość uznania, że pozwane te dokonują osobiście używania oznaczenia w odniesieniu do flakonów perfum, które magazynowałyby nie na rachunek sprzedawców zewnętrznych, lecz na własny rachunek lub które, w braku możliwości zidentyfikowania sprzedawców zewnętrznych, byłyby oferowane do sprzedaży przez te pozwane osobiście.

49 Wreszcie, niezależnie od rozważań przedstawionych w pkt 47 niniejszego wyroku, należy przypomnieć, że z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że w zakresie, w jakim podmiot gospodarczy umożliwił innemu podmiotowi używanie znaku towarowego, jego rolę należy w stosownym wypadku oceniać z perspektywy innych norm prawnych niż art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 lub art. 9 rozporządzenia 2017/1001 (zob. podobnie wyroki: z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 57; z dnia 15 grudnia 2011 r., Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 35), takich jak art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 lub art. 11 zdanie pierwsze dyrektywy 2004/48.

50 W tej kwestii należy zauważyć, że Coty zwróciła się do Trybunału – na wypadek udzielenia przez niego negatywnej odpowiedzi na pytanie postawione przez sąd odsyłający – o wypowiedzenie się w kwestii, czy działalność administratora rynku elektronicznego online w warunkach takich jak w sprawie w postępowaniu głównym wchodzi w zakres zastosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31, a jeżeli nie, to czy takiego administratora można uznać za „naruszającego" w rozumieniu art. 11 zdanie pierwsze dyrektywy 2004/48.

51 Przypomnieć jednak trzeba, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie należy badać innych pytań przedstawionych Trybunałowi przez strony postępowania głównego niż te, które stanowiły przedmiot postanowienia odsyłającego sądu krajowego (wyrok z dnia 3 września 2015 r., A2A, C-89/14, EU:C:2015:537, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).

52 Tymczasem jest bezsporne, że we wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sąd odsyłający nie przedstawił tego pytania, a zatem nie należy udzielać na nie odpowiedzi.

53 W świetle powyższych rozważań na przedłożone pytanie należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że podmiot, który składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, nie wiedząc o tym naruszeniu, należy uznać za podmiot, który nie magazynuje tych towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu tych przepisów, jeżeli podmiot ten nie realizuje tych celów osobiście.

W przedmiocie kosztów

54 Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że podmiot, który składuje dla osoby trzeciej towary naruszające prawo do znaku towarowego, nie wiedząc o tym naruszeniu, należy uznać za podmiot, który nie magazynuje tych towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu w rozumieniu tych przepisów, jeżeli podmiot ten nie realizuje tych celów osobiście.

Podpisy