Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)

z dnia 3 marca 2016 r.*

Odesłanie prejudycjalne — Znaki towarowe — Dyrektywa 2008/95/WE — Artykuł 5 ust. 1 — Ogłoszenia dotyczące osoby trzeciej dostępne w Internecie — Nieuprawnione używanie znaku towarowego — Ogłoszenia zamieszczane online bez wiedzy i bez zgody tej osoby trzeciej lub utrzymywane online pomimo sprzeciwu tej osoby — Powództwo właściciela znaku towarowego przeciwko wspomnianej osobie trzeciej

W sprawie C-179/15

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Fővárosi Törvényszék (sąd w Budapeszcie, Węgry) postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2015 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 21 kwietnia 2015 r., w postępowaniu:

Daimler AG

przeciwko

Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.,

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie M. Ilešič (sprawozdawca), prezes izby, C. Toader, A. Rosas, A. Prechal i E. Jarašiūnas, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Wathelet,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu rządu węgierskiego przez M.Z. Fehéra, G. Szimę i G. Koósa, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu rządu polskiego przez B. Majczynę, działającego w charakterze pełnomocnika,

— w imieniu Komisji Europejskiej przez L. Havasa i J. Samnaddę, działających w charakterze pełnomocników,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

* Język postępowania: węgierski.

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

2 Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Daimler AG (zwaną dalej „Daimlerem") a Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. (zwaną dalej „Együd Garage") dotyczącego ukazywania się w Internecie ogłoszeń zawierających informacje, zgodnie z którymi Együd Garage jest „autoryzowanym warsztatem Mercedes-Benz".

Ramy prawne

3 Dyrektywa 89/104 została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r.

4 Artykuł 5 dyrektywy 2008/95, zatytułowany „Prawa wynikające ze znaku towarowego", którego brzmienie odpowiada bez zmian brzmieniu art. 5 dyrektywy 89/104, stanowi:

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

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

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

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie [w państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionego powodu stanowi nieuprawnione wykorzystanie jego odróżniającego charakteru lub renomy lub jest dla nich szkodliwe.

3. Jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 i 2, mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

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

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[…]”.

5 Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 336, s. 1), która weszła w życie w dniu 12 stycznia 2016 r., dyrektywa 2008/95 będzie uchylona z dniem 15 stycznia 2019 r.

Postępowanie główne i pytanie prejudycjalne

6 Daimler, producent pojazdów samochodowych, jest właścicielem odtworzonego poniżej graficznego międzynarodowego znaku towarowego Mercedes-Benz, którego ochrona obejmuje także Węgry, a który w szczególności dotyczy części do pojazdów samochodowych.

„Mercedes-Benz”

7 Együd Garage jest spółką prawa węgierskiego, której działalność obejmuje handel detaliczny pojazdami samochodowymi i częściami zamiennymi do tych pojazdów, a także ich naprawę i serwisowanie. Spółka ta specjalizuje się w sprzedaży towarów Daimlera i w usługach, które ich dotyczą.

8 Począwszy od 2007 r. Mercedes Benz Hungaria Kft. (zwana dalej „Mercedes Benz Hungaria”) – spółka zależna Daimlera niebędąca stroną rozpatrywanego w postępowaniu głównym sporu – i Együd Garage były związane umową o świadczenie usług posprzedażowych, która to umowa przestała obowiązywać w dniu 31 marca 2012 r.

9 Zgodnie z tą umową Együd Garage miała, poza prawem używania wspomnianego znaku towarowego, prawo do umieszczania w ogłoszeniach wzmianki „felhatalmazott Mercedes-Benz szerviz” („autoryzowany warsztat Mercedes-Benz”).

10 Gdy jeszcze obowiązywała umowa o świadczenie usług posprzedażowych, Együd Garage zamówiła u Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság (zwanej dalej „MTT”) – oferującej usługę ogłoszeń dostępnych online w serwisie internetowym www.telefonkonyv.hu – publikację, w okresie obejmującym lata 2011–2012, ogłoszenia wskazującego, że spółka Együd Garage jest autoryzowanym warsztatem Mercedes-Benz.

11 W następstwie rozwiązania wspomnianej umowy Együd Garage dążyła do usunięcia wszelkich wypadków używania spornego znaku towarowego mogących skłonić odbiorców do uznania, że utrzymuje ona jeszcze stosunek umowny z Daimlerem.

12 Együd Garage zażądała w szczególności od MTT zmiany ogłoszenia, tak aby nie wskazywało ono już Együd Garage jako autoryzowanego warsztatu Mercedes-Benz.

13 Együd Garage zażądała ponadto pisemnie od podmiotów prowadzących szereg innych serwisów internetowych usunięcia ogłoszeń online, w których przedstawiano tę spółkę jako autoryzowany warsztat Mercedes-Benz, a które zostały opublikowane bez jej zgody, a w szczególności bez zamówienia ich przez Együd Garage.

14 Pomimo wspomnianych działań ogłoszenia online zawierające taką wzmiankę nadal były rozpowszechniane w Internecie. Ponadto wprowadzenie słów kluczowych „együd" i „garage" w wyszukiwarce Google prowadzi do listy wyników ukazujących takie ogłoszenia, w których pierwszy wiersz tekstu funkcjonujący jako link kwalifikuje Együd Garage jako „autoryzowany warsztat Mercedes-Benz".

15 W tych okolicznościach Daimler wniosła pozew do sądu odsyłającego mający na celu, po pierwsze, stwierdzenie w szczególności, że – zamieszczając wspomniane ogłoszenia – Együd Garage naruszyła znak towarowy Mercedes-Benz, oraz po drugie, nakazanie Együd Garage usunięcia spornych ogłoszeń, zaniechania wszelkich dalszych naruszeń oraz opublikowania sprostowania w krajowych i w lokalnych dziennikach.

16 Együd Garage broniła się, podkreślając, że z wyjątkiem ogłoszenia, które ukazało się w serwisie www.telefonkonyv.hu, nie umieszczała ona żadnego innego ogłoszenia w Internecie oraz że sporne ogłoszenia ukazały się i nadal ukazują się niezależnie od jej woli, a także że nie ma ona jakiegokolwiek wpływu na treść, ukazywanie się ani na usunięcie tych ogłoszeń.

17 W tym kontekście Együd Garage skorzystała z usług prywatnego biegłego, aby wykazać, iż jest ona poszkodowana bardzo rozpowszechnioną praktyką handlową polegającą w istocie na tym, że niektórzy oferujący umieszczanie ogłoszeń w Internecie usługodawcy przejmują ogłoszenia opublikowane w innych serwisach ogłoszeniowych bez wiedzy i bez zgody reklamodawcy, aby stworzyć własną bazę danych z informacjami dostępnymi nieodpłatnie lub odpłatnie.

18 W tych okolicznościach Fővárosi Törvényszék (sąd w Budapeszcie, Węgry) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 5 ust. 1 lit. b) [dyrektywy 89/104] należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego ma prawo występować przeciwko osobie trzeciej wskazanej w ogłoszeniu w Internecie zawierającym oznaczenie, które można pomylić z jego znakiem towarowym, dotyczące usług tej osoby trzeciej identycznych z towarami lub usługami, dla których znak ten został zarejestrowany, przez co u odbiorców może zostać wywołane wprowadzające w błąd wrażenie, że przedsiębiorstwo tej osoby trzeciej łączą z właścicielem znaku oficjalne relacje handlowe, nawet w sytuacji, gdy ogłoszenie to nie zostało zamieszczone w Internecie przez wskazaną w nim osobę ani w jej imieniu lub gdy można uzyskać dostęp do tego ogłoszenia w Internecie, mimo że wskazana w nim osoba podjęła w sposób, którego można od niej racjonalnie wymagać, działania w celu jego usunięcia, jednak bez powodzenia?".

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

19 Na wstępie należy wskazać, że u źródeł rozpatrywanego w postępowaniu głównym sporu leży fakt, iż – nawet po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług posprzedażowych, która związane były Mercedes Benz Hungaria i Együd Garage i w której zezwolono tej ostatniej w szczególności na używanie znaku towarowego Mercedes-Benz oraz na posługiwanie się wskazaniem „autoryzowany warsztat Mercedes-Benz" w ogłoszeniach reklamowych – ogłoszenia zawierające to wskazanie w powiązaniu z nazwą i adresem Együd Garage nadal były rozpowszechniane w Internecie. Ponieważ umowa ta przestała obowiązywać w dniu 31 marca 2012 r., to jest po uchyleniu dyrektywy 89/104 dyrektywą 2008/95, należy stwierdzić, że spór ten jest regulowany tą ostatnią dyrektywą i że pytanie prejudycjalne należy w konsekwencji rozumieć jako dotyczące wykładni dyrektywy 2008/95.

20 Ponadto o ile pytanie to odnosi się do art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104, którego brzmienie przyjęto w dyrektywie 2008/95 i który obejmuje wypadek, gdy przedmiotowe oznaczenia lub towary lub usługi, dla których używane są te oznaczenia, są wyłącznie podobne, o tyle na pierwszy rzut oka wydaje się – jak twierdzi Komisja Europejska – że rozpatrywana w postępowaniu głównym sprawa jest raczej objęta

sytuacją wskazaną w art. 5 ust. 1 lit. a) tych dyrektyw, a mianowicie sytuacją zwaną sytuacją „podwójnej identyczności”, w której to sytuacji używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym ma miejsce dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany.

21 Po pierwsze, w ogłoszeniach zawierających wskazanie „autoryzowany warsztat Mercedes-Benz” używa się bowiem oznaczenia, które jest w istocie identyczne z graficznym znakiem towarowym Mercedes-Benz.

22 Po drugie, brzmienie pytania prejudycjalnego wydaje się sugerować, że sąd odsyłający wychodzi z założenia, że proponowane przez Együd Garage towary i usługi są identyczne z tymi, dla których ten znak towarowy jest zarejestrowany. W tym względzie z orzecznictwa Trybunału wynika, że używanie w ogłoszeniach znaku towarowego dotyczącego samochodów, aby informować odbiorców, że osoba trzecia świadczy usługę naprawy i serwisowania oryginalnych samochodów oznaczonych tym znakiem towarowym, analizuje się co do zasady w odniesieniu do wspomnianego art. 5 ust. 1 lit. a), nawet gdy wspomniany znak towarowy nie został zarejestrowany dla tej usługi (zob. podobnie wyrok BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 33, 34 i 37–39).

23 Niemniej w zakresie, w jakim z pytania prejudycjalnego wynika, że sąd odsyłający dąży do uzyskania wyjaśnień odnoszących się do wskazanego w tymże art. 5 ust. 1 dyrektyw 89/104 i 2008/95 pojęcia „używania”, które dotyczy bez rozróżnienia sytuacji wskazanych w art. 5 ust. 1 lit. a) i b), dla udzielenia użytecznej odpowiedzi nie jest niezbędne rozstrzygające określenie, która z tych dwóch sytuacji ma w niniejszym wypadku miejsce.

24 W konsekwencji należy stwierdzić, że poprzez swoje pytanie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że osoba trzecia wskazana w ogłoszeniu opublikowanym w serwisie internetowym – które to ogłoszenie zawiera oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym lub podobne do tego znaku, w ten sposób, że wywołuje wrażenie istnienia relacji handlowej między tą osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego – używa tego oznaczenia, którego to używania zgodnie z tym przepisem właściciel może zakazać, nawet gdy to ogłoszenie nie zostało zamieszczone przez tę osobę trzecią ani w jej imieniu lub gdy ta osoba trzecia uczyniła bez powodzenia wszystko to, czego można od niej wymagać w celu usunięcia tego ogłoszenia.

25 Rządy węgierski i polski, a także Komisja są zdania, że na powyższe pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej.

26 Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95 właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania przez osobę trzecią bez jego zgody oznaczenia identycznego ze wspomnianym znakiem towarowym, gdy to używanie ma miejsce w obrocie handlowym, dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, i narusza lub może naruszyć funkcje znaku towarowego, które obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towaru lub usługi (zwaną dalej „funkcją wskazania pochodzenia”), lecz także inne jego funkcje, w szczególności funkcję polegającą na zagwarantowaniu jakości tego towaru lub tej usługi czy też funkcje komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową (zob. podobnie wyroki: L’Oréal i in., C-487/07, EU:C:2009:378, pkt 58; Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 49, 77, 79; a także Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 38).

27 Natomiast gdy sporne oznaczenia lub oznaczone nimi towary lub usługi są jedynie podobne, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 właściciel znaku towarowego może zakazać używania takiego oznaczenia, wyłącznie gdy – ze względu na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd – używanie to wpływa lub może wpływać negatywnie na funkcję wskazania pochodzenia (zob. w szczególności wyrok Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).

28 Należy przypomnieć, że Trybunał miał już sposobność stwierdzenia, iż używanie znaku towarowego przez osobę trzecią bez zezwolenia właściciela w celu poinformowania odbiorców, że ta osoba trzecia dokonuje napraw i serwisowania oznaczonych tym znakiem towarów lub że specjalizuje się w zakresie takich towarów stanowi – w niektórych okolicznościach – używanie znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2008/95, którego właściciel znaku towarowego może zakazać, chyba że ma zastosowanie art. 6 tej dyrektywy, dotyczący ograniczenia skutków znaku towarowego, lub art. 7 wspomnianej dyrektywy, dotyczący wyczerpania praw przyznanych przez znak towarowy (zob. wyrok BMW, C-63/97, EU:C:1999:82, pkt 42, 45).

29 Jeśli chodzi o rozpatrywane w postępowaniu głównym ogłoszenia wskazujące Együd Garage jako „autoryzowany warsztat Mercedes-Benz", należy stwierdzić, że Együd Garage użyła znaku towarowego w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, zamawiając u MTT ogłoszenie o tym brzmieniu w celu zamieszczenia go online w serwisie internetowym www.telefonkonyv.hu w okresie obejmującym lata 2011–2012.

30 Zamawiając takie ogłoszenie reklamowe w kontekście prowadzonej działalności handlowej, reklamodawca „używa" bowiem znaku towarowego „w obrocie handlowym" oraz „dla towarów i usług", które oferuje on swoim klientom, a takie używanie w celach reklamowych jest ponadto wyraźnie wskazane w art. 5 ust. 3 lit. d) dyrektywy 2008/95. Takie używanie, gdy ma miejsce bez zgody właściciela znaku towarowego, może wpływać negatywnie na pełnioną przez ten znak funkcję wskazania pochodzenia, jeżeli ogłoszenie sugeruje istnienie powiązania gospodarczego między reklamodawcą a właścicielem (zob. podobnie wyrok Interflora i Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, pkt 45 i przytoczone tam orzecznictwo).

31 Niemniej w zakresie, w jakim w zawartej między Mercedes Benz Hungaria a Együd Garage umowie o świadczenie usług posprzedażowych wyraźnie zezwolono na takie używanie, należy stwierdzić, że używanie to miało miejsce za zgodą właściciela znaku towarowego i że zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 właściciel ten nie miał w konsekwencji prawa zakazać – w trakcie obowiązywania umowy – ukazywania się przedmiotowego ogłoszenia w serwisie internetowym www.telefonkonyv.hu.

32 Jest jednak bezsporne, że – nawet po rozwiązaniu tej umowy – ogłoszenia wskazujące Együd Garage jako „autoryzowany warsztat Mercedes-Benz" nadal ukazywały się zarówno w serwisie internetowym www.telefonkonyv.hu, jak i w innych serwisach internetowych zawierających odesłania do przedsiębiorstw, oraz że to te ogłoszenia stanowią przedmiot rozpatrywanego w postępowaniu głównym sporu.

33 Po pierwsze, co się tyczy ukazywania się tego ogłoszenia w serwisie internetowym www.telefonkonyv.hu po rozwiązaniu wspomnianej umowy, sąd odsyłający ustalił, że Együd Garage zażądała od MTT zmiany pierwotnie zamówionego ogłoszenia, aby nie wskazywało ono już Együd Garage jako „autoryzowanego warsztatu Mercedes-Benz", lecz że – pomimo tego żądania – ogłoszenie z takim wskazaniem nadal ukazywało się przez pewien okres we wspomnianym serwisie internetowym.

34 O ile zaś zamieszczenie w serwisie internetowym zawierającym odesłania online ogłoszenia reklamowego wskazującego znak towarowy innego podmiotu przypisuje się reklamodawcy, który zamówił to ogłoszenie i według wskazówek którego działał w charakterze usługodawcy podmiot prowadzący ten serwis (zob. analogicznie wyroki: Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 51, 52; a także Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 36), o tyle nie można przypisywać temu reklamodawcy działań ani zaniechań takiego usługodawcy, który – umyślnie lub przez niedbalstwo – wykracza poza udzielone mu wyraźnie przez wspomnianego reklamodawcę wskazówki mające właśnie na celu uniknięcie używania danego znaku towarowego. A zatem gdy wspomniany usługodawca zaniechuje uwzględnienia żądania reklamodawcy odnoszącego się do usunięcia spornego ogłoszenia lub zawartego w nim wskazania znaku towarowego, to ukazywania się wspomnianego wskazania w serwisie internetowym zawierającym odesłania nie można już analizować jako używania znaku towarowego przez reklamodawcę.

35 Po drugie, co się tyczy ukazywania się spornego ogłoszenia w innych serwisach internetowych zawierających odesłania do przedsiębiorstw, sąd odsyłający wskazuje, że fakt ten można wyjaśnić praktyką niektórych podmiotów prowadzących takie serwisy polegającą na przejmowaniu opublikowanych w innych serwisach internetowych ogłoszeń – bez wiedzy i bez zgody reklamodawcy – w celu promowania korzystania z własnego serwisu internetowego oraz aby przekonać potencjalnych użytkowników uiszczających opłaty, że mają oni do czynienia z popularnym serwisem internetowym dysponującym solidną bazą danych.

36 W tym względzie należy stwierdzić, że nie można przypisywać reklamodawcy niezależnych działań innych podmiotów gospodarczych, takich jak działania podmiotów prowadzących serwisy internetowe zawierające odesłania, z którymi to podmiotami reklamodawca nie utrzymuje żadnej bezpośredniej ani pośredniej relacji i które działają nie na zlecenie i na rachunek tego reklamodawcy, lecz z własnej inicjatywy i we własnym imieniu.

37 Z pkt 34 i 36 niniejszego wyroku wynika, że w żadnej ze wskazanych w nich sytuacji właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy 2008/95, aby występować przeciwko reklamodawcy w celu zakazania mu zamieszczania online ogłoszenia zawierającego wskazanie jego znaku towarowego.

38 Wniosek ten potwierdzają brzmienie, systematyka i cel art. 5 dyrektywy 2008/95.

39 Na wstępie, co się tyczy brzmienia tego art. 5 ust. 1, należy tytułem przykładu wskazać, że zgodnie z jego zwykłym rozumieniem wyrażenie „zu benutzen”, „using”, „faire usage”, „usare”, „het gebruik”, „használ” – użyte odpowiednio w wersjach językowych niemieckiej, angielskiej, francuskiej, włoskiej, niderlandzkiej i węgierskiej tego przepisu – wymaga czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie. Taka sytuacja nie ma zaś miejsca, gdy czynność ta jest dokonywana przez niezależny podmiot bez zgody reklamodawcy, a nawet wbrew wyraźnej woli tego reklamodawcy.

40 Następnie, jeśli chodzi o systematykę art. 5 dyrektywy 2008/95, należy stwierdzić, że we wspomnianym art. 5 ust. 3 – w którym zawarto niewyczerpujące wyliczenie rodzajów używania, którego właściciel znaku towarowego może zakazać (zob. wyrok Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo) – wskazano wyłącznie czynne zachowania osoby trzeciej, takie jak „umieszczanie” oznaczenia na towarach i ich opakowaniach lub „używanie” oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie, „oferowanie” towarów, „wprowadzanie ich do obrotu” lub ich „magazynowanie” w tym celu pod takim oznaczeniem, „przywóz” lub „wywóz” towarów pod takim oznaczeniem lub też „oferowanie” lub „świadczenie” usług pod tym oznaczeniem.

41 Wreszcie, co się tyczy celu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, z przepisu tego wynika jasno, że ma on na celu 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.

42 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że wykładnia art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 pozwalająca właścicielowi znaku towarowego – w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym – zakazać reklamodawcy spornego używania jedynie ze względu na to, że to używanie może ewentualnie przynieść korzyść ekonomiczną reklamodawcy, naruszałaby cel tego przepisu, a także zasadę impossibilium nulla obligatio est.

43 Powyższe stwierdzenie nie wpływa na możliwość, aby właściciel zażądał w danym wypadku od reklamodawcy zwrotu takiej korzyści ekonomicznej na podstawie prawa krajowego, a także by wystąpił przeciwko podmiotom prowadzącym serwisy internetowe zawierające sporne odesłania.

44 W świetle powyższych rozważań na zadane pytanie należy udzielić następującej odpowiedzi: art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2008/95 należy interpretować w ten sposób, że osoba trzecia wskazana w ogłoszeniu opublikowanym w serwisie internetowym – które to ogłoszenie zawiera oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym lub podobne do tego znaku, w ten sposób, że wywołuje wrażenie istnienia relacji handlowej między tą osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego – nie używa tego oznaczenia, którego to używania zgodnie z tym przepisem właściciel może zakazać, gdy dane ogłoszenie nie zostało zamieszczone przez tę osobę trzecią ani w jej imieniu ani też, w sytuacji gdyby dane ogłoszenie zostało zamieszczone przez tę osobę trzecią lub w jej imieniu za zgodą właściciela – gdy ta osoba trzecia wyraźnie zażądała od podmiotu prowadzącego serwis internetowy, u którego zamówiła ogłoszenie, usunięcia tego ogłoszenia lub zawartego w nim wskazania znaku towarowego.

W przedmiocie kosztów

45 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 (druga izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że osoba trzecia wskazana w ogłoszeniu opublikowanym w serwisie internetowym – które to ogłoszenie zawiera oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym lub podobne do tego znaku, w ten sposób, że wywołuje wrażenie istnienia relacji handlowej między tą osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego – nie używa tego oznaczenia, którego to używania zgodnie z tym przepisem właściciel może zakazać, gdy dane ogłoszenie nie zostało zamieszczone przez tę osobę trzecią ani w jej imieniu ani też, w sytuacji gdyby dane ogłoszenie zostało zamieszczone przez tę osobę trzecią lub w jej imieniu za zgodą właściciela – gdy ta osoba trzecia wyraźnie zażądała od podmiotu prowadzącego serwis internetowy, u którego zamówiła ogłoszenie, usunięcia tego ogłoszenia lub zawartego w nim wskazania znaku towarowego.

Podpisy