OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO NILA JÄÄSKINENA przedstawiona w dniu 9 grudnia 2010 r.[1]

I — Wprowadzenie

1. Spór w postępowaniu przed sądem krajowym toczy się pomiędzy L'Oréal SA i jej spółkami zależnymi (zwana dalej „L'Oréal") z jednej strony, a trzema spółkami zależnymi eBay Inc. (zwany dalej „eBay") oraz pewnymi osobami fizycznymi z drugiej strony. Dotyczy on oferowania do sprzedaży przez te osoby określonych towarów na rynku elektronicznym eBay. Tym ofertom sprzedaży zarzuca się naruszenie przysługujących L'Oréal praw własności intelektualnej.

2. eBay, pozwany w postępowaniu przed sądem krajowym, prowadzi popularny i zaawansowany rynek elektroniczny w Internecie. Zbudował system, który istotnie ułatwia osobom fizycznym dokonywanie kupna i sprzedaży przez Internet, dysponuje efektywną wyszukiwarką, bezpiecznym systemem płatniczym i charakteryzuje się rozległym zasięgiem geograficznym. eBay zaprojektował również mechanizmy zgodności służące zwalczaniu sprzedaży podrabianych towarów. Aby przyciągnąć do swoich stron internetowych nowych klientów, eBay kupił także w ramach odpłatnych usług odsyłania (takich jak AdWords firmy Google) słowa kluczowe odpowiadające znanym znakom towarowym. W następstwie wpisania wybranych słów kluczowych do wyszukiwarki wyświetla się ogłoszenie reklamowe i link sponsorowany, który prowadzi bezpośrednio do prowadzonego przez eBay rynku elektronicznego.

3. L'Oréal, skarżąca w postępowaniu przed sądem krajowym jest koncernem działającym na całym świecie i oferującym bardzo szeroką gamę produktów oznaczonych korzystającymi z ochrony znakami towarowymi, w tym znanymi znakami towarowymi cieszącymi się światową renomą. Głównym powodem podjęcia przez L'Oréal działań w tej sprawie jest handel różnymi podróbkami jej towarów na rynku elektronicznym eBay. Dla L'Oréal sytuację pogarsza fakt, że niektóre towary nie są przeznaczone do sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), jednak w końcu tam trafiają poprzez sprzedaż w eBay. Niektóre produkty kosmetyczne są sprzedawane bez oryginalnego opakowania. Zdaniem L'Oréal, dokonując zakupu słów kluczowych, eBay przyciąga klientów do swojego elektronicznego rynku w celu zakupu towarów opatrzonych należącymi do L'Oréal znakami towarowymi z naruszeniem przysługujących jej praw do tych znaków. W celu skutecznego powstrzymania poszczególnych sprzedawców L'Oréal chciałaby uzyskać

1 — Język oryginału: angielski.

wobec eBay sądowe zakazy kontynuowania naruszenia, tak aby jej znaki towarowe były lepiej chronione.

4. Z punktu widzenia Trybunału niniejsze odesłanie prejudycjalne porusza aktualną kwestię prawną dotyczącą stosowania ochrony znaku towarowego w nowym środowisku handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego w Internecie. Do Trybunału zwrócono się, aby zarysował on prawidłową równowagę pomiędzy z jednej strony ochroną uzasadnionych interesów właściciela znaku towarowego, a z drugiej strony interesami przedsiębiorstw i osób prywatnych korzystających z nowych możliwości w zakresie handlu oferowanych przez Internet i handel elektroniczny. Na niektóre pytania można odpowiedzieć w oparciu o istniejące orzecznictwo, inne natomiast wymagają dokonania dalszej wykładni poszczególnych aktów prawnych Unii Europejskiej (UE).

5. Główne wyzwanie dla Trybunału polega na wymaganym od niego znalezieniu kompromisu między poszczególnymi priorytetami. Trybunał nie tylko stanął w obliczu wniosku sądu krajowego o dokonanie wykładni przepisów prawa Unii w tym jakże trudnym stanie faktycznym, ale jednocześnie winien on zapewnić, aby dokonana przezeń wykładnia omawianych instrumentów prawnych miała zastosowanie w stanach faktycznych o odmiennych parametrach. Rozpatrywane znaki towarowe są dobrze znane, a towary mają charakter luksusowy, jednak znajdujące w tym wypadku zastosowanie przepisy prawa Unii stosują się do wszystkich znaków towarowych i wszystkich rodzajów towarów. Rynek elektroniczny ma charakter globalny i wykazuje wiele cech szczególnych. Jakkolwiek udzielone odpowiedzi powinny uwzględniać specyfikę postępowania przed sądem krajowym, powinny one równocześnie opierać się na całościowym spojrzeniu na to, w jaki sposób system ten powinien co do zasady funkcjonować. Moim zdaniem niniejsza sprawa jest w wielu aspektach bardziej skomplikowana niż sprawa Google France i Google [2].

6. W niniejszej sprawie do Trybunału zwrócono się o dokonanie wykładni dotyczącej między innymi: i) pozycji prawnej, jaką zajmuje na podstawie prawa Unii dotyczącego znaków towarowych, stosownie do dyrektywy 89/104 („dyrektywy o znakach towarowych") [3], operator rynku elektronicznego, który a) w ramach odpłatnej usługi odsyłania nabywa słowa kluczowe identyczne ze znakami towarowymi, w wyniku czego w wynikach wyszukiwarki zostaje wyświetlony link prowadzący do strony operatora rynku elektronicznego i b) przechowuje na swoich stronach internetowych w imieniu swoich klientów oferty sprzedaży podrobionych, odpakowanych lub pochodzących spoza EOG markowych produktów; ii) określenia zakresu wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług polegających na przechowywaniu informacji, zawartego w art. 14 dyrektywy 2000/31 („dyrektywy o handlu

2 — Wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417.

3 — Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), ze zmianami.

elektronicznym") [4]; iii) określenia zakresu prawa do uzyskania zakazu wobec pośredników, z usług których korzysta osoba trzecia, o którym mowa w art. 11 dyrektywy 2004/48 („dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej") [5]; i iv) niektórych przepisów dyrektywy 76/768 („dyrektywy o kosmetykach") [6].

II — Ramy prawne

A — *Prawo Unii Europejskiej* [7]

Dyrektywa 76/768

7. Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy 76/768 o kosmetykach wymaga od państw członkowskich podjęcia wszelkich niezbędnych działań zapewniających, aby produkty kosmetyczne były wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy ich pojemniki i opakowania zbiorcze zawierają dane określone w tym przepisie, umieszczone w sposób nieścieralny, łatwo czytelny i widoczny. Dane te obejmują między innymi: a) nazwisko oraz adres lub siedzibę statutową producenta lub osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu kosmetycznego na rynek, która ma siedzibę na terenie Wspólnoty; b) nominalną zawartość w momencie pakowania; c) datę minimalnej trwałości; d) szczególne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas użycia; e) numer partii produktu lub odnośniki pozwalające na identyfikację tej partii; f) funkcję produktu, chyba że wyraźnie wynika ona z prezentacji produktu kosmetycznego; oraz g) wykaz składników.

Dyrektywa 89/104 [8]

8. Artykuł 5 dyrektywy 89/104 o znakach towarowych, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy", ma następujące brzmienie:

4 — Dyrektywa 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 (Dz.U. L 178, s. 1), ze zmianami.

5 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45).

6 — Dyrektywa Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (Dz.U. L 262, s. 169), ze zmianami.

7 — Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie zawiera jakiegokolwiek opisu poszczególnych przepisów prawa Zjednoczonego Królestwa. W wyroku z dnia 22 maja 2009 r. (zwanym dalej „wyrokiem High Court") High Court wyjaśnił, że sprawa nie wiązała się z jakimikolwiek kwestiami dotyczącymi w sposób szczególny wykładni prawa krajowego. Z tego względu nie uważam za niezbędne powielenia odnośnych przepisów prawa Zjednoczonego Królestwa dotyczących znaków towarowych lub handlu elektronicznego.

8 — Niektóre znaki towarowe L'Oréal są wspólnotowymi znakami towarowymi. Ponieważ nie występują żadne szczególne zagadnienia dotyczące rozporządzenia nr 40/94, wystarczy wspomnieć, że art. 9, 12 i 13 tego rozporządzenia odpowiadają art. 5, 6 i 7 dyrektywy 89/104. Wszelkie stwierdzenia dotyczące wykładni dyrektywy 89/104 znajdują zastosowanie mutatis mutandis do rozporządzenia nr 40/94.
Ratione temporis mają zastosowanie dyrektywa 89/104 i rozporządzenie nr 40/94, nie zaś ujednolicone teksty zawarte w dyrektywie 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 (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25) i w rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [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;

[…]

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione między innymi 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;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[…]”.

9. Artykuł 6 ust.1 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, ma następujące brzmienie:

„1. Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie handlowym:

[…]

b) wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług;

c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

10. Artykuł 7 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”, stanowi:

„1. Znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu".

Dyrektywa 2000/31

11. Motyw 9 dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym ma następujące brzmienie:

„W wielu przypadkach swobodny przepływ usług społeczeństwa informacyjnego może w szczególny sposób odzwierciedlać w prawie wspólnotowym ogólniejszą zasadę, mianowicie wolność wyrażania opinii zawartą w art. 10 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, która została ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie; z tego powodu dyrektywy odnoszące się do świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego muszą zapewniać, aby działalność ta mogła być prowadzona swobodnie w świetle tego artykułu, z zastrzeżeniem jedynie ograniczeń przewidzianych w ust. 2 tego artykułu i w art. 46 ust. 1 traktatu; niniejsza dyrektywa nie ma na celu wywierania wpływu na podstawowe reguły krajowe oraz zasady odnoszące się do wolności wyrażania opinii".

12. Motywy 42, 43, 45–48 dyrektywy 2000/31 stanowią:

„(42) Wyłączenia w dziedzinie odpowiedzialności ustanowione w niniejszej dyrektywie obejmują jedynie przypadki, w których działalność podmiotu świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego jest ograniczona do technicznego procesu obsługi i udzielania dostępu do sieci komunikacyjnej, w której informacje udostępniane przez osoby trzecie są przekazywane lub przechowywane czasowo, w celu poprawienia skuteczności przekazu; działanie takie przybiera charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny, który zakłada, że podmiot świadczący usługi społeczeństwa informacyjnego nie posiada wiedzy o informacjach przekazywanych lub przechowywanych ani kontroli nad nimi.

(43) Usługodawca może korzystać z wyłączenia dla »zwykłego przekazu« oraz dla »cachingu«, jeżeli nie jest on związany z przekazywaną informacją; wymaga to między innymi, aby nie modyfikował on informacji, które przekazuje; wymaganie to nie obejmuje czynności o charakterze technicznym, które mają miejsce podczas przekazu, jeśli nie

wpływają one na integralność informacji zawartej w przekazie.

[…]

(45) Ograniczenia odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami przewidziane w niniejszej dyrektywie nie mają wpływu na możliwości zakazów sądowych różnych typów; zakazy takie mogą przede wszystkim przybierać formę orzeczeń sądów lub innych organów administracyjnych wymagających, aby usunąć lub zapobiec każdemu naruszeniu prawa, łącznie z usunięciem bezprawnych informacji lub uniemożliwieniem dostępu do nich.

(46) W celu skorzystania z ograniczenia odpowiedzialności podmiot świadczący usługi społeczeństwa informacyjnego polegające na przechowywaniu informacji od chwili faktycznego zapoznania się z informacją lub powzięcia wiadomości o bezprawnej działalności musi niezwłocznie podjąć działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do przedmiotowych informacji; usuwanie lub uniemożliwianie dostępu musi być przeprowadzane w poszanowaniu zasady wolności wyrażania opinii oraz procedur ustanowionych w tym celu na poziomie krajowym; niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na możliwość państw członkowskich ustalania [ustalania przez państwa członkowskie] wymagań szczególnych, które muszą być natychmiast spełnione, zanim informacje zostaną usunięte lub uniemożliwi się do nich dostęp.

(47) Państwa członkowskie nie mogą nakładać na usługodawców obowiązku nadzoru jedynie w odniesieniu do obowiązków o charakterze ogólnym; nie dotyczy to obowiązków nadzoru mających zastosowanie do przypadków szczególnych oraz w szczególności nie ma wpływu na decyzje władz krajowych podjęte zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

(48) Niniejsza dyrektywa nie ma wpływu na możliwość państw członkowskich wymagania [wymagania przez państwa członkowskie] od usługodawców przechowujących informacje przekazywane przez usługobiorców zachowania określonej w prawie krajowym należytej staranności, jakiej można od nich w sposób uzasadniony oczekiwać, w celu wykrywania i zapobiegania niektórym rodzajom bezprawnej działalności".

13. Artykuł 2 lit. a) dyrektywy 2000/31 definiuje „usługi społeczeństwa informacyjnego" przez odwołanie do art. 1 ust. 2 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych [9] jako „każdą

9 — Dz.U. L 204, s. 37, zmieniona dyrektywą 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. (Dz.U. L 217, s. 18).

usługę normalnie świadczoną za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług".

14. Rozdział II dyrektywy 2000/31 zawiera sekcję 4 zatytułowaną „Odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami", obejmującą art. 12–15 [10].

15. Artykuł 14 dyrektywy 2000/31, zatytułowany „Hosting", stanowi:

„1. 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.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli usługobiorca działa z upoważnienia albo pod kontrolą usługodawcy.

3. Niniejszy artykuł nie ma wpływu na możliwość wymagania od usługodawcy przez sądy lub organy administracyjne, zgodnie z systemem prawnym państw członkowskich, żeby przerwał on naruszenia prawa lub im zapobiegł oraz nie ma wpływu na możliwość ustanowienia procedur regulujących usuwanie lub uniemożliwianie dostępu do tych informacji przez państwa członkowskie".

16. Artykuł 15 dyrektywy 2000/31, zatytułowany „Brak ogólnego obowiązku w zakresie nadzoru", stanowi:

„1. Państwa członkowskie nie nakładają na usługodawców świadczących usługi określone w art. 12, 13 i 14 ogólnego obowiązku nadzorowania informacji, które przekazują lub przechowują, ani ogólnego obowiązku aktywnego poszukiwania faktów i okoliczności wskazujących na bezprawną działalność.

2. Państwa członkowskie mogą ustanowić w stosunku do usługodawców świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego obowiązek niezwłocznego powiadamiania

10 — Artykuły 12 i 13 dyrektywy 2000/31 zawierają przepisy ograniczające odpowiedzialność usługodawcy w zakresie, w jakim dotyczy to „zwykłego przekazu" i „cachingu".

właściwych władz publicznych o rzekomych bezprawnych działaniach podjętych przez ich usługobiorców lub przez nich przekazanych informacjach lub obowiązek przekazywania właściwym władzom, na ich żądanie, informacji pozwalających na ustalenie tożsamości ich usługobiorców, z którymi mają umowy o przechowywanie".

Dyrektywa 2004/48

17. Motyw 23 dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej stanowi:

„Bez uszczerbku dla wszelkich innych dostępnych środków, procedur i środków naprawczych, podmioty uprawnione powinny mieć możliwość wystąpienia o nakaz sądowy przeciwko pośrednikowi, z którego usług korzystała strona [osoba] trzecia przy naruszaniu prawa własności przemysłowej należącego do podmiotu uprawnionego. Warunki i procedury odnoszące się do takich nakazów należy pozostawić prawu wewnętrznemu państwa członkowskiego. W zakresie naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych pełny poziom harmonizacji został już przewidziany w dyrektywie 2001/29/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s. 10, sprostowanie Dz.U. 2007, L 216, s. 24 i Dz.U. 2010 L 263, s. 15)]. Z tego względu niniejsza dyrektywa nie może mieć wpływu na art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE".

18. Artykuł 3 dyrektywy 2004/48, zatytułowany „Obowiązki ogólne", ma następujące brzmienie:

„1. Państwa członkowskie zapewniają objęte niniejszą dyrektywą środki, procedury i środki naprawcze niezbędne do stosowania praw własności intelektualnej. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są sprawiedliwe i słuszne oraz nie są nadmiernie skomplikowane czy kosztowne ani też nie pociągają za sobą nierozsądnych ograniczeń czasowych czy nieuzasadnionych opóźnień.

2. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są również skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem".

19. Rozdział II dyrektywy 2004/48, noszący tytuł „Środki, procedury i środki naprawcze", zawiera sekcję 4 zatytułowaną „Środki tymczasowe i zabezpieczające", która jest tworzona przez art. 9 opatrzony tym samym tytułem. Ponadto rozdział ten zawiera także sekcję 5 zatytułowaną „Środki wynikające z decyzji odnośnie do meritum sprawy" obejmującą art. 10, 11 i 12 zatytułowane

odpowiednio: „Środki naprawcze", „Zakazy sądowe" i „Środki alternatywne".

III — Spór w postępowaniu przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

20. Artykuł 11 dyrektywy 2004/48 stanowi:

„Państwa członkowskie zapewniają, że tam, gdzie podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej, organy sądowe mogą wydawać naruszającym zakaz kontynuacji naruszenia. Jeśli tak przewiduje prawo krajowe, niewypełnienie zakazu poddaje naruszającego, gdzie właściwe, powtarzalnej karze pieniężnej w celu zapewnienia zgodności z zakazem. Państwa członkowskie zapewniają też właścicielom możliwość składania wniosku o zakaz wobec pośredników, z usług których korzysta strona [osoba] trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej, bez uszczerbku dla postanowień art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE" [11].

L'Oréal

21. L'Oréal jest producentem i dostawcą perfum, kosmetyków oraz produktów do pielęgnacji włosów. W Zjednoczonym Królestwie jest właścicielem kilku krajowych znaków towarowych. Jest także właścicielem wspólnotowych znaków towarowych. Jednym z tych wspólnotowych znaków towarowych jest graficzny znak towarowy zawierający słowa „Amor Amor". Pozostałe znaki towarowe będące przedmiotem sporu w postępowaniu przed sądem krajowym są słownymi znakami towarowymi lub lekko stylizowanymi słownymi znakami towarowymi. Bezsporne jest, że każdy z omawianych znaków towarowych jest bardzo dobrze znany w Zjednoczonym Królestwie [12].

22. L'Oréal prowadzi zamkniętą sieć dystrybucji selektywnej. Dystrybucja jest więc kontrolowana za pomocą umów dystrybucyjnych, które powstrzymują autoryzowanych dystrybutorów od dostarczania produktów dystrybutorom nieautoryzowanym.

11 — Artykuł 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s. 10) stanowi: „Państwa członkowskie zapewnią, aby podmioty praw autorskich mogły wnioskować o wydanie nakazu przeciwko pośrednikom, których usługi są wykorzystywane przez stronę [osobę] trzecią w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych".
Motyw 59 dyrektywy 2001/29 ma następujące brzmienie: „Usługi pośredników mogą być, w szczególności w środowisku cyfrowym, coraz częściej wykorzystywane przez osoby trzecie w działalności naruszającej prawa. W wielu przypadkach pośrednicy tacy mają najwięcej możliwości, aby zakończyć takie naruszenia. Dlatego, z zastrzeżeniem wszystkich innych dostępnych sankcji lub środków naprawczych, podmioty praw autorskich powinny mieć *możliwość domagania się wydania zakazu skierowanego do pośrednika*, który w sieci utrzymuje naruszenia praw autorskich utworu lub innego przedmiotu objętego ochroną przez osobę trzecią. *Możliwość taka powinna być dostępna, nawet jeżeli działania pośrednika stanowią przedmiot wyjątku na mocy art. 5*. Warunki i metody dotyczące takich nakazów powinny być uregulowane w ramach prawa krajowego państw członkowskich" (podkreślenie autora).

12 — Przypominam, że art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 nie jest ograniczony do znaków towarowych cieszących się renomą lub unikalnych znaków towarowych, lecz stosuje się do wszystkich rodzajów znaków towarowych. Z tego względu przy dokonywaniu wykładni art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy Trybunał powinien mieć baczenie, aby nie przyjmować rozwiązań, które mogłyby się wydawać uzasadnione w przypadku unikalnych znaków towarowych cieszących się renomą, jednak stworzyłyby zbyt szeroką sferę ochrony w innych przypadkach.

eBay

23. eBay jest operatorem rynku elektronicznego, na którym wyświetlane są aukcje towarów oferowanych do sprzedaży przez osoby, które utworzyły w serwisie eBay konto sprzedawcy. Kupujący licytują produkty wystawione przez te osoby. Według informacji przedstawionych w postanowieniu odsyłającym na stronie www.ebay.co.uk jest prowadzonych zwykle średnio 16 000 000 aukcji.

24. Sprzedawcy i kupujący muszą zarejestrować się jako użytkownicy poprzez utworzenie nazwy użytkownika [13] i zaakceptować umowę użytkownika eBay. Sprzedaż towarów podrobionych lub naruszanie praw do znaków towarowych stanowi naruszenie umowy użytkownika. Umowa użytkownika wymaga również przestrzegania zasad eBay. Wszyscy sprzedawcy ze Zjednoczonego Królestwa zobowiązani są do przyjmowania płatności przez PayPal, bezpieczny mechanizm płatności obsługiwany przez PayPal (Europe) Sarl & Cie, obecnie spółkę zależną eBay Inc, będącą instytucją finansową zarejestrowaną w Luksemburgu. eBay pobiera wyrażoną procentowo prowizję od transakcji zawieranych na swoim rynku elektronicznym.

25. Każdy towar jest oferowany w serwisie eBay przez określony czas (zazwyczaj 1, 3, 5, 7 lub 10 dni), w ciągu którego użytkownicy eBay składają oferty dotyczące wystawionego towaru. Oferty są przyjmowane w porządku rosnącym i kiedy upływa okres sprzedaży przedmiot jest sprzedawany osobie oferującej najwyższą cenę. Ponadto za pomocą techniki znanej jako „automatyczna licytacja" potencjalni kupujący mogą ustawić najwyższą cenę, jaką gotowi są zapłacić, a następnie polecić serwisowi eBay automatyczne składanie postąpień aż do osiągnięcia tego limitu.

26. eBay pozwala również na sprzedaż towarów bez przetargu, a zatem po stałej cenie (system „kup teraz"). Ponadto sprzedawcy mogą zakładać na tej stronie „sklepy internetowe", które wymieniają wszystkie towary wystawiane przez tego sprzedawcę na sprzedaż w danej chwili, a tym samym funkcjonują jako wirtualne sklepy na stronie eBay. eBay przyznaje odnoszącym największe sukcesy sprzedawcom status „SuperSprzedawca", jeżeli osiągną i utrzymają znakomite wyniki sprzedaży, a jednocześnie przestrzegają reguł i zasad eBay. Istnieje pięć poziomów statusu „SuperSprzedawca", począwszy od „Bronze" aż do „Titanium", w zależności od wielkości sprzedaży danego sprzedawcy.

13 — Nazwa użytkownika spełnia funkcję unikalnego identyfikatora w skomputeryzowanym systemie eBay. Może być także wykorzystywana jako forma pseudonimu umożliwiająca użytkownikowi ukrycie swojej tożsamości do chwili zrealizowania transakcji. Od sprzedawców będących przedsiębiorcami wymaga się podania swojej nazwy i adresu przed tą chwilą, co nie ma jednak miejsca w przypadku sprzedawców będących osobami prywatnymi. Pojedyncza osoba może utworzyć liczne konta sprzedawcy ze znaczną liczbą nazw użytkownika, jednakże eBay ma możliwość wyszukiwania poszczególnych kont obsługiwanych przez tę samą osobę.

27. eBay zapewnia szczegółową pomoc dla sprzedawców w kategoryzacji i opisywaniu przedmiotów, które wystawiają na sprzedaż, w tworzeniu własnych sklepów online oraz w promocji i zwiększeniu sprzedaży. W ten sposób eBay organizuje sprzedaż, prowadzi aukcję (łącznie ze składaniem automatycznych postąpień), zapewnia usługę czuwania służącą powiadamianiu uczestników o przedmiotach, którymi są zainteresowani, promuje i reklamuje towary poprzez strony internetowe osób trzecich.

28. Pomiędzy L'Oréal i eBay jest bezsporne, że eBay nie działa jako pełnomocnik sprzedawców towarów i że nie znajduje się w żadnym razie w posiadaniu towarów.

29. Równie bezsporne jest, że eBay korzysta z dużej liczby programowych filtrów do przeszukiwania ofert w celu odnalezienia potencjalnych naruszeń jego zasad. Kiedy aukcja została zaznaczona przez jeden z programowych filtrów jako potencjalnie naruszająca zasady, zostaje ona poddana przeglądowi przez przedstawiciela obsługi klienta eBay. W wyniku filtrowania lub skarg w każdym miesiącu usuwane są dziesiątki tysięcy aukcji.

30. eBay prowadzi również program „VeRO" („Verified Rights Owner"), będący systemem zawiadomień i usuwania, mający na celu zapewnienie podmiotom, którym przysługują prawa własności intelektualnej pomoc w usuwaniu aukcji naruszających takie prawa z witryny. Aby uczestniczyć w programie „VeRO" właściciele praw muszą wypełnić i złożyć formularz w odniesieniu do aukcji, które ich zdaniem naruszają ich prawa. Powinni oni wskazać każdą aukcję będącą przedmiotem skargi za pomocą numeru przedmiotu oraz w każdym przypadku określić przyczyny sprzeciwu wobec aukcji za pomocą „kodu przyczyny". Istnieje 16 kodów przyczyn określających różne rodzaje naruszenia. Kiedy aukcja zostaje usunięta, eBay zwraca wszelkie opłaty uiszczone przez sprzedawcę. Według informacji zawartych w postanowieniu odsyłającym w programie VeRO uczestniczy ponad 18000 właścicieli praw. L'Oréal odmówił udziału w programie, ponieważ uważa, że program jest niewystarczający.

31. Kiedy eBay Europe otrzymuje zawiadomienie VeRO, jest ono weryfikowane przez przedstawiciela obsługi klienta. Jeżeli stwierdzi, że aukcja będąca przedmiotem skargi narusza prawa skarżącego, usuwa on aukcję bez dalszego badania. Jeżeli jest to konieczne, przedstawiciel konsultuje się ze specjalistą w ramach swojego zespołu. Jeśli specjalista uzna to za konieczne, zasięga się porady wewnętrznego prawnika. W 2007 r. około 90% aukcji zgłoszonych w ramach programu VeRO zostało usuniętych w ciągu 6–12 godzin, a około 98% zostało usuniętych w ciągu 24 godzin.

32. Przed sądem krajowym eBay podkreślił, że ustosunkowywanie się do zarzutów naruszenia podnoszonych przez właścicieli praw

było dla niego trudne. Przyjmuje on, że zarzuty te są uzasadnione, chyba że wydają się oczywiście bezzasadne.

33. Ponadto eBay stosuje różne sankcje dla użytkowników łamiących wprowadzone przez niego zasady, obejmujące usunięcie aukcji, czasowe zawieszenie sprzedającego i trwałe zawieszenie. W wymiarze światowym eBay zawiesza około 2 mln użytkowników rocznie, w tym około 50 000 w ramach programu VeRO. Wyższy poziom kontroli stosowany jest względem użytkowników sprzedających ponad 500 marek sklasyfikowanych przez eBay jako „marki wysokiego ryzyka".

Spór

34. W dniu 22 maja 2007 r. L'Oréal wystosowała pismo zgłaszające eBay obawy dotyczące powszechnej sprzedaży towarów stanowiących naruszenie na europejskich stronach internetowych eBay i wzywające do podjęcia kroków w celu rozwiania tych obaw. L'Oréal nie była usatysfakcjonowana odpowiedzią eBay i wszczęła kilka postępowań, w tym w postępowanie przed High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (zwanym dalej „High Court"). Sąd krajowy stwierdza, że zarzucane naruszenia miały miejsce od listopada 2006 r. do kwietnia 2008 r. oraz że działalność eBay zmieniała się na przestrzeni czasu, którego dotyczy niniejsza sprawa.

35. Celem skargi L'Oréal do High Court jest uzyskanie orzeczenia ustalającego, że określone osoby jako użytkownicy internetowego rynku eBay naruszyły jeden lub kilka z jego znaków towarowych poprzez używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi dla towarów identycznych z tymi, dla których znaki towarowe są zarejestrowane.

36. W skardze L'Oréal twierdzi, że eBay ponosi solidarnie odpowiedzialność za te naruszenia. Twierdzi również, że eBay ponosi zasadniczą odpowiedzialność za wykorzystanie w odniesieniu do towarów stanowiących naruszenie znaków towarowych pełniących funkcję linków na swojej stronie i w linkach sponsorowanych zamieszczanych w wyszukiwarkach operowanych przez osoby trzecie [14]. Taki link reklamowy wraz z krótkim przekazem handlowym stanowi reklamę

14 — Według sądu krajowego eBay Europe nabył słowa kluczowe składające się z określonych znaków towarowych („znaki towarowe pełniące funkcję linków"), które powodują wyświetlenie linków sponsorowanych w wyszukiwarkach operowanych przez osoby trzecie, w tym Google, MSN i Yahoo. Skutkuje to tym, że wyszukiwanie w Google przy użyciu jednego ze znaków towarowych pełniących funkcję linków powoduje wyświetlenie sponsorowanego linku do witryny eBay. Jeżeli użytkownik kliknie na sponsorowany link, zostaje on przekierowany na stronę ukazującą rezultaty wyszukiwania towarów na witrynie eBay poprzez odniesienie do znaków towarowych pełniących funkcję linków. eBay Europe dokonuje wyboru słów kluczowych, opierając się na danych dotyczących aktywności na jego stronie w Zjednoczonym Królestwie.

(„ad") [15]. Jeśli chodzi o wskazane linki sponsorowane, bezsporne jest, że eBay nabył słowa kluczowe składające się ze znaków towarowych pełniących funkcję linków w celu wywołania wyświetlenia w wyszukiwarkach takich jak Google, MSN i Yahoo linków do własnej strony.

37. Tak więc w dniu 27 marca 2007 r., kiedy użytkownik Internetu wprowadził jako wyszukiwane hasło słowa „shu uemura", w wyszukiwarce Google pojawiała się następująca reklama eBay w formie linku sponsorowanego:

„Shu Uemura

Wspaniałe okazje Shu uemura

Kupuj w eBay i oszczędzaj!

www.ebay.co.uk".

38. Kliknięcie na to łącze reklamowe prowadziło do strony serwisu eBay, wyświetlającej wyniki wyszukiwania dla „shu uemura" we „wszystkich kategoriach" z wynikiem „znaleziono 96 przedmiotów dla shu uemura".

39. L'Oréal twierdziła, że większość z tych przedmiotów było towarami stanowiącymi naruszenie [16], wyraźnie opisanymi jako pochodzące „z Hongkongu" lub (w jednym przypadku) „z USA".

40. Zasadniczym zarzutem podnoszonym wobec eBay jest zatem to, że korzystając ze znaków towarowych L'Oréal, eBay kieruje użytkowników do towarów stanowiących naruszenie. Ponadto z uwagi na jego duże zaangażowanie w działania z zakresu przedsprzedaży, które prowadzą do wystawiania do licytacji i promocji towarów na jego stronach, a także do sprzedaży i procesów mających miejsce po sprzedaży, eBay jest ściśle zaangażowany w naruszenia popełniane przez poszczególnych sprzedawców.

41. Ponadto L'Oréal twierdzi, że nawet jeśli eBay sam nie jest odpowiedzialny za naruszenie praw do znaku towarowego, to należy wydać przeciwko niemu zakaz na mocy art. 11 dyrektywy 2004/48.

15 — W ww. wyroku w sprawie Google France i Google Trybunał scharakteryzował odpłatną usługę odsyłania noszącą nazwę „AdWords" proponowaną przez Google w następujących słowach: „Usługa ta umożliwia wszystkim przedsiębiorcom sprawienie, poprzez zastrzeżenie kilku słów kluczowych, że w razie zbieżności między tymi słowami a hasłem wpisanym przez internautę do wyszukiwarki ukaże się link reklamowy do ich strony. Ten link reklamowy jest wyświetlany w rubryce »linki sponsorowane«, znajdującej się po prawej stronie ekranu, obok rezultatów naturalnych, albo w górnej części ekranu, powyżej wspomnianych rezultatów. […] Rzeczonemu linkowi reklamowemu towarzyszy zwykle krótki przekaz reklamowy. Link i przekaz stanowią łącznie reklamę wyświetlaną we wspomnianej powyżej rubryce".

16 — Dla wygody będę posługiwał się wyrażeniem „towary stanowiące naruszenie", będąc przy tym w pełni świadomym, że takie towary nie są jako takie podmiotem ani bezpośrednim przedmiotem naruszenia znaku towarowego, które jest czynem polegającym na bezprawnym używaniu oznaczenia w okolicznościach, w których właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania jego używania.

42. L'Oréal nie wniosła już dalszych powództw w stosunku do poszczególnych sprzedawców: spór krajowy toczy się obecnie tylko między L'Oréal a eBay [17].

43. Orzeczeniem z dnia 22 maja 2009 r. High Court postanowił zawiesić postępowanie i skierować pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości (zwanym dalej „orzeczeniem z dnia 22 maja 2009 r."). Postanowienie odsyłające zostało wydane przez High Court w dniu 16 lipca 2009 r. (zwane dalej „postanowieniem z dnia 16 lipca 2009 r.").

44. Zdaniem High Court eBay mógł uczynić więcej, aby zminimalizować sprzedaż podrobionych towarów na swojej stronie [18]. High Court podkreśla jednak, że fakt, iż eBay mógłby uczynić więcej, niekoniecznie oznacza, że jest do tego prawnie zobowiązany.

Pytania prejudycjalne

45. Pytania zadane przez High Court w postanowieniu z dnia 16 lipca 2009 r. brzmią następująco:

„1) W razie gdy testery perfum i kosmetyków (tzn. próbki używane przy demonstrowaniu towarów konsumentom w placówkach handlu detalicznego) oraz »dramming bottles« (tzn. pojemniki, z których mogą być pobierane niewielkie ilości w celu dostarczenia ich konsumentom w formie bezpłatnych próbek), które nie są przeznaczone do sprzedaży konsumenckiej (i są często oznaczone »nie do sprzedaży« lub »nie do sprzedaży indywidualnej«), są dostarczane nieodpłatnie autoryzowanym dystrybutorom właściciela znaku towarowego, to czy takie towary zostały »wprowadzone do obrotu« w rozumieniu art. 7 ust. 1 [dyrektywy 89/104] i art. 13 ust. 1 [rozporządzenia nr 40/94]?

2) W razie gdy z perfum i kosmetyków zostały usunięte bez zgody właściciela znaku towarowego pudełka (lub inne opakowania zewnętrzne), to czy stanowi to dla właściciela znaku towarowego »uzasadnioną przyczynę« sprzeciwu wobec dalszego obrotu odpakowanymi towarami w rozumieniu art. 7 ust. 2 [dyrektywy

17 — Jeśli chodzi o siedem osób fizycznych będących pozwanymi w postępowaniu przed sądem krajowym obok trzech spółek zależnych eBay, L'Oréal zawarła ugodę co do swoich roszczeń z pozwanymi wymienionymi na miejscach od czwartego do ósmego i uzyskała wyrok zaoczny zasądzający jej roszczenia wobec pozwanych wymienionych na miejscach dziewiątym i dziesiątym. Dlatego też nie wydaje się konieczne, aby zamieścić nazwiska tych osób jako stron niniejszego postępowania w trybie prejudycjalnym.

18 — eBay mógłby, na przykład, dokonywać filtrowania aukcji przed ich opublikowaniem na stronie, używać dodatkowych filtrów, wymagać od sprzedawców ujawniania swoich nazwisk i adresów przy wystawianiu przedmiotów na sprzedaż, nałożyć dodatkowe ograniczenia w zakresie ilości produktów wysokiego ryzyka, przyjąć politykę w zakresie zwalczania innych rodzajów naruszeń, których nie dotyczy niniejsza sprawa, w szczególności w zakresie sprzedaży towarów spoza EOG bez zgody właścicieli znaku towarowego, i stosować sankcje w sposób bardziej rygorystyczny.

89/104] i art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94?

3) Czy odpowiedź na pytanie drugie powyżej byłaby inna, gdyby:

a) wskutek usunięcia pudełek (lub innego opakowania zewnętrznego) odpakowane towary nie były opatrzone danymi wymaganymi na podstawie art. 6 ust. 1 [dyrektywy 76/768], a w szczególności nie zawierałyby wykazu składników lub nie wskazywałyby terminu przydatności?

b) wskutek braku takich danych oferowanie do sprzedaży lub sprzedaż odpakowanych towarów stanowiłaby przestępstwo według prawa karnego państwa członkowskiego, w którym są one oferowane do sprzedaży lub sprzedawane osobom trzecim?

4) Czy odpowiedź na pytanie drugie powyżej byłaby inna, gdyby dalszy obrót szkodził lub mógł szkodzić wizerunkowi towarów i tym samym renomie znaku towarowego? Jeśli tak, to czy taki skutek objęty jest domniemaniem, czy też wymaga się jego udowodnienia przez właściciela znaku towarowego?

5) W razie gdy przedsiębiorca obsługujący rynek online nabędzie od operatora wyszukiwarki możliwość korzystania z oznaczenia, które jest identyczne z zarejestrowanym znakiem towarowym, jako słowa kluczowego, tak że oznaczenie to będzie wyświetlane użytkownikowi przez wyszukiwarkę w sponsorowanym linku do witryny operatora rynku online, to czy wyświetlenie tego oznaczenia w linku sponsorowanym stanowi »używanie« oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94?

6) W razie gdy kliknięcie na sponsorowany link określony w pytaniu piątym powyżej kieruje użytkownika bezpośrednio do reklam lub ofert sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których zarejestrowany jest znak towarowy, pod oznaczeniem umieszczonym w witrynie przez osobę trzecią, z których to towarów niektóre naruszają prawa do znaku towarowego, a inne nie naruszają praw do znaku towarowego ze względu na odmienny status danych towarów, to czy stanowi to używanie oznaczenia przez operatora rynku online »dla« towarów naruszających prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. c)

[dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94?

7) W przypadku gdy towary reklamowane i oferowane do sprzedaży na witrynach określonych w pytaniu szóstym powyżej obejmują towary, które nie zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, to czy aby takie używanie podlegało zakresowi art. 5 ust. 1 lit. c) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, a nie podlegało zakresowi art. 7 ust. 1 [dyrektywy 89/104] i art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, wystarczy, że reklama lub oferta sprzedaży jest skierowana do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy, czy też właściciel znaku towarowego musi wykazać, że reklama lub oferta sprzedaży nieuchronnie skutkuje wprowadzeniem danych towarów do obrotu na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy?

8) Czy odpowiedź na pytania od piątego do siódmego powyżej byłaby inna, gdyby używanie, któremu właściciel znaku towarowego zarzuca naruszanie prawa do tego znaku, polegało na wyświetlaniu oznaczenia w witrynie samego operatora rynku online, a nie w linku sponsorowanym?

9) Jeżeli wystarczy, że reklama lub oferta sprzedaży jest skierowana do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy, aby takie używanie podlegało zakresowi art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, a nie podlegało zakresowi art. 7 ust. 1 [dyrektywy 89/104] i art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94:

a) to czy takie używanie polega na »przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę« w rozumieniu art. 14 ust. 1 [dyrektywy 2000/31] lub obejmuje takie przechowywanie?

b) jeżeli używanie to nie polega wyłącznie na czynnościach podlegających zakresowi art. 14 ust. 1 [dyrektywy 2000/31], ale obejmuje takie czynności, to czy operator rynku online jest zwolniony z odpowiedzialności w zakresie, w jakim używanie polega na takich czynnościach, a jeżeli tak, to czy można przyznać odszkodowanie lub inny pieniężny środek

naprawczy z tytułu takiego używania w zakresie, w jakim nie jest ono zwolnione z odpowiedzialności?

c) w okolicznościach gdy operator rynku online wie, że towary były reklamowane, oferowane do sprzedaży i sprzedawane w jego witrynie z naruszeniem zarejestrowanych znaków towarowych i że te zarejestrowane znaki towarowe prawdopodobnie nadal będą naruszane w ten sposób poprzez reklamowanie, oferowanie do sprzedaży i sprzedaż tych samych lub podobnych towarów przez tych samych lub różnych użytkowników witryny, to czy stanowi to »wiarygodne wiadomości« lub »wiedzę« w rozumieniu art. 14 ust. 1 [dyrektywy 2000/31]?

10) Jeżeli usługi pośrednika, takiego jak operator witryny, były wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania praw do zarejestrowanego znaku towarowego, to czy art. 11 [dyrektywy 2004/48] wymaga, aby państwa członkowskie zapewniły, by właściciel znaku towarowego mógł uzyskać nałożenie na pośrednika nakazu zapobiegnięcia dalszemu naruszaniu praw do tego znaku towarowego, w odróżnieniu od sprzeciwu wobec kontynuacji danego konkretnego naruszenia, a jeśli tak, jaki jest zakres takiego nakazu, który ma być dostępny?".

IV — Uwagi wstępne

A — *Wchodzące w grę kwestie polityczne*

46. Przypominam, że najnowsze orzecznictwo Trybunału [19] zwiększyło ochronę znaków towarowych, zwłaszcza znaków cieszących się renomą, oraz uwzględniło nie tylko podstawową funkcję znaku handlowego polegającą na wskazywaniu handlowego pochodzenia towarów i usług, lecz także inne funkcje znaków towarowych, takie jak funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje inwestycyjna lub reklamowa [20]. Te pozostałe funkcje odgrywają znaczenie we współczesnym życiu gospodarczym, w którym znaki towarowe częstokroć uzyskują swoją własną wartość gospodarczą jako marki wykorzystywane do przekazania

19 — Zobacz na przykład wyroki: z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin i Portakabin, Zb.Orz. s. I-6963; z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-278/08 BergSpechte, Zb.Orz. s. I-2517; postanowienie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie C-91/09 eis.de, Zb.Orz. s. I-43*; ww. wyrok w sprawie Google France i Google; wyroki: z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185; z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231; z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041; z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017; z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273.

20 — Brak jest konsensusu w kwestiach terminologicznych i co do istoty sprawy w zakresie sposobu pojmowania „funkcji" znaku towarowego. To samo dotyczy pojęciowych relacji istniejących pomiędzy poszczególnymi funkcjami, w szczególności co do tego, czy niektóre (lub wszystkie) te funkcje rzeczywiście mogą być postrzegane jako wchodzące w skład podstawowej funkcji, którą jest zagwarantowanie konsumentom pochodzenia towarów lub usług. Trybunał za pozostałe funkcje znaku towarowego uznał zagwarantowanie jakości tych towarów lub usług oraz funkcję komunikacyjną, inwestycyjną i reklamową (zob. ww. wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 58). W dalszej części będę posługiwać się terminami: funkcja wskazywania pochodzenia, funkcja jakościowa, funkcja komunikacyjna, funkcja reklamowa i funkcja inwestycyjna.

komunikatu obszerniejszego niż samo pochodzenie towarów lub usług. Moim zdaniem taki rozwój sytuacji został wzięty pod uwagę w celu umożliwienia spełniania przez przepisy prawa Unii odnoszące się do znaków towarowych użytecznej funkcji.

47. Nie należy jednak zapominać, że chociaż znak towarowy, w przeciwieństwie do praw autorskich i patentowych [21], zapewnia jedynie względną ochronę, ochrona ta jest zapewniana przez nieoznaczony czas, tak długo jak znak towarowy jest używany i przedłużana jest jego rejestracja. Ochrona praw do znaku towarowego ma zastosowanie wyłącznie w przypadku używania oznaczenia jako znaku towarowego w obrocie handlowym i obejmuje jedynie sposoby użycia właściwe dla poszczególnych funkcji znaków towarowych. Co więcej, ochrona ta jest ograniczona do takich samych lub podobnych towarów, chyba że dany znak towarowy cieszy się renomą. Ponadto ochrona podlega ograniczeniom prawnym, ulega wyczerpaniu, jeżeli właściciel praw do znaku towarowego osiągnął korzyści wynikające z ekonomicznej wartości znaku towarowego w związku z tymi towarami, i jest także ograniczona terytorialnie.

48. Powyższe ograniczenia i warunki są niezbędne dla zachowania swobody handlu i konkurencji [22], co wymaga, aby oznaczenia odróżniające i wyrażenia językowe były dostępne dla przedsiębiorstw na potrzeby oznaczania towarów i usług, tak aby właściciele znaku towarowego nie mogli zakazywać uzasadnionego komercyjnego i niekomercyjnego wykorzystania chronionych oznaczeń i aby swoboda wypowiedzi nie była nadmiernie ograniczana [23].

49. Nie należy zapominać, że aukcje zamieszczane przez użytkowników na rynku eBay są przekazami chronionymi przez prawa podstawowe w zakresie wolności wypowiedzi i informacji przewidzianych w art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej

21 — Zobacz A. Breitschaft, Intel, Adidas & Co — is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?, *European Intellectual Property Law Review* 2009, 31(10), s. 497–504, s. 498. Autor ten uważa, że prawo Unii Europejskiej zasługuje na krytykę z uwagi na zapewnianie właścicielom znaków towarowych cieszących się renomą pewnego rodzaju monopolu w zakresie wykorzystania swoich oznaczeń, mimo że prawo znaków towarowych pierwotnie nie było przewidziane do zapewniania wyłącznego prawa własności intelektualnej na podobieństwo prawa patentowego lub prawa autorskiego.

22 — Dla pełniejszej analizy tych aspektów zob. opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura w sprawie Google France i Google, pkt 101–112.

23 — W zakresie, w jakim zwiększa się ochrona prawna znaków towarowych cieszących się renomą jako marek, staje się coraz bardziej istotne zapewnienie, by wolność wypowiedzi w obszarze parodii, wyrazu artystycznego i krytyki konsumpcjonizmu oraz związanego z nią szyderstwa dotyczącego stylów życia nie była przesadnie ograniczona. To samo odnosi się do debaty nad jakością towarów i usług. W tym względzie zob. M. Senftleben, The Trademark Tower of Babel — Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law, *International review of intellectual property and competition law,* Vol. 40 (2009), no. 1, s. 45–77, s. 62–64.

i art. 10 europejskiej konwencji praw człowieka [24].

50. Rynki elektroniczne takie jak eBay stworzyły zupełnie nowe możliwości zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla osób prywatnych do prowadzenia między sobą bezpośredniego handlu przy zmniejszonym ryzyku dotyczącym dostawy i płatności. Postępowanie przed sądem krajowym, a także podobne postępowania w innych państwach członkowskich, a także krajach trzecich wskazują, że możliwości te mogą być nadużywane [25] i mogą prowadzić do naruszeń praw autorskich i praw do znaku towarowego [26]. Dlatego uzasadnione jest zapewnienie właścicielom praw własności intelektualnej dostępności skutecznej ochrony prawnej także w tych nowych środowiskach. Niemniej jednak taka ochrona nie może naruszać praw użytkowników i dostawców tych usług.

51. W kontekście ochrony znaku towarowego należy przypomnieć, że znaki towarowe nie są chronione w ramach transakcji dokonywanych poza zakresem działalności gospodarczej. Ponadto właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się transakcjom i praktykom, które nie mają negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego, takim jak użycie znaku towarowego w sposób czysto opisowy lub jego zastosowanie w dozwolonej reklamie porównawczej.

52. To samo pozostaje aktualne w stosunku do działalności w kontekście uprawnionego użycia określonego w art. 6 dyrektywy 89/104 lub dotyczącej towarów, w stosunku do których ochrona znaku towarowego została wyczerpana stosownie do art. 7 tej dyrektywy. Tego rodzaju uprawnione użycie może dotyczyć także luksusowych produktów kosmetycznych takich jak produkty kosmetyczne L'Oréal. Można na przykład wyobrazić sobie męża chcącego sprzedać nieotwarte opakowanie drogiego kremu do makijażu, który kupił dla swojej żony na święta Bożego Narodzenia po ujawnieniu przez nią, że jest uczulona na niektóre jego składniki. Handlowiec mógł

24 — Zobacz opinia rzecznika generalnego S. Albera w sprawie C-71/02 Karner, Rec. s. I-3025, pkt 75; a także wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka: z dnia 20 listopada 1989 r. w sprawie Markt intern Verlag GmbH i Klaus Beermann, seria A, nr 165, §§ 25, 26; z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie Casado Coca przeciwko Hiszpanii, seria A, nr 285, §§ 35, 36.

25 — Wyrok High Court odnosi się do zakupów próbnych towarów L'Oréal dokonanych na rynku elektronicznym eBay. Jako przykład orientacyjny przytoczyć można jeden zakup próbny, którego wynikiem było stwierdzenie, że 70% towarów nie było przeznaczonych na sprzedaż w EOG (będąc towarami spoza EOG lub towarami z EOG nieprzeznaczonymi do sprzedaży). Liczby w podobnym przedziale wielkości były zgłaszane w innych kontekstach. Dla porównania w procesie między eBay a Tiffany Inc. stwierdzono, że około 75% towarów „Tiffany" będących w sprzedaży na rynku elektronicznym eBay było podróbkami, zob. Tiffany (NJ) Inc. przeciwko eBay Inc., United States District Court, Southern District of New York, No 04 Civ.4607 RJS, 576 F.Supp.2d 463 (2008), wyrok z dnia 14 lipca 2008 r., s. 20, utrzymany w mocy w apelacji w dniu 1 kwietnia 2010 r. przez Second Circuit, z wyjątkiem dotyczącym reklamy wprowadzającej w błąd, w którym to zakresie sprawa została skierowana do powtórnego rozpatrzenia, zob. Tiffany (NJ) Inc. przeciwko eBay, Inc., 600 F.3d 93, 114 (2d Cir.2010) (Tiffany II).

26 — Według mojej wiedzy zagadnieniem odpowiedzialności rynku internetowego za naruszenia znaków towarowych zajmowały się dotychczas między innymi sądy belgijskie, francuskie, niemieckie, sądy Zjednoczonego Królestwa oraz sądy Stanów Zjednoczonych.

kupić zapas perfum opatrzonych chronionymi znakami towarowymi z masy upadłości sklepikarza, który był członkiem selektywnej sieci dystrybucji właściciela znaku towarowego, i chce je sprzedać z wykorzystaniem usług rynku elektronicznego [27]. Tak więc mogą występować legalne transakcje i oferty dotyczące produktów kosmetycznych z drugiej ręki, nawet jeśli ma to miejsce rzadziej niż w kontekście trwałych artykułów gospodarstwa domowego, pojazdów, łodzi lub przedmiotów designerskich. W każdym razie odpowiedzi, których należałoby udzielić na pytania prejudycjalne, nie powinny powstrzymywać legalnych sposobów wykorzystania oznaczenia związanego z jakąkolwiek kategorią towarów, którym właściciel znaku towarowego nie może się zasadnie sprzeciwić.

B — *Odpowiedzialność podstawowa i wtórna za naruszenie praw do znaku towarowego*

53. Ważne jest również, aby pamiętać, że celem dyrektywy 2000/31 jest promowanie świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, co zostało jasno wskazane w jej preambule. Przewidziane w art. 12, 13 i 14 tej dyrektywy ograniczenia odpowiedzialności mają na celu umożliwienie świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego bez ryzyka odpowiedzialności prawnej, której usługodawca nie może zapobiec z wyprzedzeniem bez utraty ekonomicznych i technicznych szans powodzenia tego sposobu działalności. Z tego względu przy poszukiwaniu równowagi pomiędzy prawami właścicieli znaków towarowych i obowiązkami dostawców usług społeczeństwa informacyjnego, takich jak eBay, konieczne jest określenie, jakich działań mających na celu zapobieganie naruszeniom ze strony osób trzecich można słusznie oczekiwać od usługodawcy.

54. Jedną z kwestii poruszanych w niniejszej sprawie jest to, czy eBay może być uznany za podmiot odpowiedzialny za naruszenia praw znaków towarowych L'Oréal ze względu na fakt, że towary stanowiące naruszenie są sprzedawane za pośrednictwem elektronicznego rynku operowanego przez eBay. Taka odpowiedzialność może oznaczać odpowiedzialnością eBay za jego własne naruszenia lub zbiegać się z odpowiedzialnością sprzedawców dotyczącą naruszeń, za które oni ponoszą odpowiedzialność. W tym drugim przypadku ten sam stan faktyczny może prowadzić do powstania wzajemnie ze sobą

27 — Ponieważ porozumienia o selektywnej dystrybucji mają charakter kontraktowy, nie są one wiążące dla osób trzecich. Z tego względu ochrona znaku towarowego ulega wyczerpaniu także w przypadkach, w których dystrybutor należący do tego rodzaju sieci sprzedaje towary objęte ochroną osobie trzeciej z naruszeniem postanowień umowy dystrybucyjnej pomiędzy nim a właścicielem znaku towarowego. W wyroku z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding, Zb.Orz. s. I-11313, pkt 56, Trybunał doszedł do wniosku, że wyczerpaniu nie stoi na przeszkodzie okoliczność, że odsprzedaż w EOG miała miejsce z naruszeniem zakazu zawartego w umowie sprzedaży.

powiązanych, lecz niezależnych naruszeń [28]. Pojawia się więc pytanie, czy sam eBay naruszył prawa do znaków towarowych L'Oréal. Taka odpowiedzialność jest zależna od sposobu wykładni i stosowania zharmonizowanych przepisów prawa Unii w zakresie znaków towarowych, ściślej zaś art. 5, 6 i 7 dyrektywy 89/104 oraz odpowiednich przepisów rozporządzenia 40/94.

55. Niniejsza sprawa dotyczy również kwestii, którą określam mianem odpowiedzialności wtórnej: dotyczy ona możliwej odpowiedzialności dostawcy usług społeczeństwa informacyjnego za naruszenia popełnione przez użytkowników serwisu [29]. Jak słusznie zauważa High Court, ten rodzaj odpowiedzialności za naruszenia praw do znaku towarowego, których dopuściły się inne osoby, nie jest zharmonizowany w prawie Unii dotyczącym znaków towarowych, lecz stanowi zagadnienie prawa krajowego. Nie istnieje przepis prawa Unii wymagający od przedsiębiorstw zapobiegania naruszeniom praw do znaku towarowego przez osoby trzecie lub powstrzymania się od działań lub praktyk, które mogą przyczynić się do takich naruszeń lub je ułatwiać [30]. Jednakże częściową harmonizację takiej odpowiedzialności lub, ściślej rzecz ujmując, warunki jej wykluczenia stanowią art. 12, 13 i 14 dyrektywy 2000/31. Ponadto prawo Unii wymaga, aby można było występować o wydanie zakazu wobec pośredników, których usługi są wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszenia prawa własności intelektualnej.

56. Wynika z tego, że kwestie takie jak naruszenie praw do znaków towarowych o charakterze pośrednim lub związane z powierzeniem czynności innej osobie dyskutowane w doktrynie Stanów Zjednoczonych pozostają poza zakresem niniejszego postępowania w trybie prejudycjalnym. To samo odnosi się do podobnych konstrukcji w innych systemach prawnych, takich jak „joint tortfeasorship" w common law lub „Störerhaftung" w Niemczech [31].

28 — Na przykład przypadek, w którym A bez upoważnienia produkuje i oznacza towary znakiem towarowym osoby trzeciej, a B wprowadza je do obrotu.

29 — High Court opisuje ją jako „odpowiedzialność akcesoryjną" na gruncie prawa angielskiego. W niektórych systemach prawnych można także mówić o naruszeniach pośrednich w porównaniu do naruszeń bezpośrednich dokonanych przez pierwotnego naruszającego.

30 — Jednakże rozporządzenie Rady (WE) nr 3295/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiające środki uniemożliwiające dopuszczanie do swobodnego obrotu, wywozu, powrotnego wywozu lub poddawania procedurze zawieszającej towarów podrabianych i towarów pirackich (Dz.U. L 341, s. 8), ze zmianami, zakazuje między innymi dopuszczania do swobodnego obrotu, wywozu lub powtórnego wywozu towarów podrabianych i towarów pirackich.

31 — Niemieckie pojęcie „Störerhaftung" można opisać jako odpowiedzialność „przeszkadzającego" lub „wtrącającego się" albo też jako odpowiedzialność za naruszenie spokoju. „Störerhaftung" jest powiązana z naruszeniem praw, jednak bez odpowiedzialności cywilnej. Może skutkować wydaniem zakazu sądowego wobec „przeszkadzającego", nawet jeśli nie przyznano żadnego odszkodowania. Zobacz A. Rühmkorf, The Liability of online auction portals: Toward a Uniform Approach?, 14 No.4 *Journal of Internet Law*, October 2010, s. 3.

57. W doktrynie i orzecznictwie Stanów Zjednoczonych status handlu elektronicznego jest często analizowany za pomocą analogii do zasad rządzących pchlimi targami albo aukcjami garażowymi [32]. Pomimo że takie analogie mogą być pomocne w zrozumieniu, w kontekście prawa Unii najbardziej owocną metodą jest dokonywanie celowościowej wykładni odpowiednich instrumentów prawnych i stosowanie zasad ustanowionych w orzecznictwie Trybunału.

58. Istotne może być zwrócenie uwagi, że w krajowych postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności eBay lub podobnych rynków elektronicznych brak jest według mojej wiedzy jakiegokolwiek wyroku, w którym operator rynku został uznany za pierwotnie naruszającego prawa do znaków towarowych osób trzecich. Zdaniem niektórych komentatorów wydaje się istnieć orzecznictwo niektórych sądów francuskich i sądów Stanów Zjednoczonych dotyczące odpowiedzialności wtórnej, uznające rynek elektroniczny za odpowiedzialny, przy czym inne sądy francuskie i sądy w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak sądy belgijskie i niemieckie, zaprzeczyły istnieniu takiej odpowiedzialności. Natomiast w orzecznictwie niemieckim rynki elektroniczne były poddane nakazom dotyczącym zapobiegania dalszym naruszeniom praw do znaku towarowego przez osoby trzecie właśnie w oparciu o „Störerhaftung", nawet w przypadku odmowy uznania cywilnej odpowiedzialności rynków [33].

C — *Ochrona tożsamości znaku towarowego i słowa kluczowe w internetowej usłudze odsyłania*

59. High Court przedstawił skrótowo zagadnienia leżące u podstaw pytań prejudycjalnych w czterech grupach: kwestie dotyczące charakteru towarów sprzedawanych przez pozwanych jako towary stanowiące naruszenie; istnienie współ- [34] lub pierwotnej odpowiedzialności eBay; możliwość podnoszenia przez eBay obrony na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31 oraz istnienie środka naprawczego przysługującego L'Oréal na podstawie art. 11 dyrektywy 2004/48. Towary stanowiące naruszenie można podzielić na cztery grupy: podróbki, towary spoza EOG,

32 — W przedmiocie odpowiedzialności za pomocnictwo („contributory liability") w naruszeniu praw do znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych, zob. opinia rzecznika generalnego M. Poiaresa Madura w sprawie Google France i Google (przypis 19).

33 — Tytułem przeglądu najnowszego orzecznictwa zob. Rühmkorf, op.cit. oraz A.S.Y. Cheung, — K.K.H. Pun, Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers, *European Intellectual Property Review* 2009, 31(11), s. 559–567, a także M. Bagnall, D. Fyfield, C. Rehag, M. Adams, Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out, *INTA Bulletin* Vol. 65 No. 1 (1 January 2010), s. 5–7. Zobacz także Report on Online auction sites and trademark infringement liability, Trademarks and Unfair Competition Committee of the New York City Bar Association, dostępny na stronie internetowej www.abcny.org.

34 — Przypominam jednak, że High Court w wyroku z dnia 22 maja 2009 r. wykluczył akcesoryjną odpowiedzialność eBay na gruncie prawa angielskiego w odniesieniu do podstaw odpowiedzialności powołanych przez L'Oréal, mianowicie „joint tortfeasorship" oparta na nakłanianiu lub udziale we wspólnym zamiarze.

testery i opakowania zbiorcze, z których można pobierać próbki, oraz produkty pozbawione opakowania.

60. Postanowienie odsyłające opiera się na założeniu, że znajdującym zastosowanie przepisem prawa Unii odnoszącego się do znaków towarowych jest art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 89/104. Przepis ten reguluje tzw. ochronę tożsamości lub wykorzystania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany. Według orzecznictwa Trybunału, wymaga to całkowitej identyczności między oznaczeniem a znakiem handlowym, która jest wykluczona nawet w przypadku niewielkich lub nieznacznych różnic pomiędzy nimi [35].

61. Słowo kluczowe w wyszukiwarce jest ciągiem znaków, w większości przypadków będących literami. W przypadku słowa kluczowego nie stosuje się częstokroć rozróżnienia na litery małe i wielkie, jednak takie rozróżnienie może zostać zaprogramowane. Z postanowienia odsyłającego wynika, że niektóre znaki towarowe objęte postępowaniem są nieznacznie stylizowanymi znakami słownymi, a jeden z nich jest znakiem graficznym zawierającym słowa AMOR AMOR zapisane odręcznie wersalikami [36].

62. Ścisłe stosowanie orzeczenia w sprawie LTJ Diffusion spowodowałoby wyłączenie identyczności pomiędzy znakiem handlowym a słowem kluczowym i prowadziłoby do zastosowania art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 dotyczącego podobnych znaków towarowych. Pociągnęłoby to za sobą zastosowanie kryterium „prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd" przewidzianego przez ten artykuł. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jako takie jest oczywiste między nieznacznie stylizowanymi znakami słownymi lub znakami graficznymi z dominującym elementem słownym z jednej strony, a słowami kluczowymi z drugiej strony. Z tego względu nie uważam za użyteczne czy konieczne, aby rozszerzać dyskusję poza kwestie dotyczące ochrony tożsamości.

63. Z tekstu dyrektywy 89/104 i właściwego orzecznictwa można wyprowadzić sześć przesłanek uzyskania ochrony. Właściciel

35 — Zobacz wyrok z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie C-291/00 LTJ Diffusion, Rec. s. I-2799, pkt 50–54. W moim rozumieniu różnice pomiędzy czysto słownymi znakami towarowymi i stylizowanymi znakami słownymi lub znakami graficznymi z dominującym elementem słownym są zawsze znaczące. Gdyby tak nie było, nie byłoby także powodu dla odrębnego rejestrowania znaków towarowych należących do tych ostatnich kategorii.

36 — Według wskazówek Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Część C: Sprzeciw; część 2, rozdział 1 — Tożsamość; wersja ostateczna, listopad 2007) znaki słowne są znakami składającymi się z liter, cyfr i innych znaków odtwarzanych za pomocą standardowego kroju czcionki używanego przez dany urząd. Oznacza to, że w odniesieniu do tych znaków nie wymaga się żadnego szczególnego elementu graficznego czy wyglądu. Ponadto różnice w stosowaniu małych i wielkich liter są w przypadku znaków słownych nieistotne (zob. pkt 3.2). Jeżeli chodzi o znaki graficzne, wskazówki zawierają uwagę, że jeżeli jeden ze znaków jest: i) zapisany za pomocą wyróżniającej się czcionki, takiej jak czcionka odręczna, w związku z czym ogólny wygląd sprawia, że znak słowny przekształca się w znak graficzny, ii) składa się ze standardowej czcionki na graficznym (barwnym) tle lub iii) jest zapisany standardową czcionką wyrażoną za pomocą kolorowych liter, zaś drugi znak jest znakiem słownym, identyczność nie zachodzi (zob. pkt 3.3 z przykładami).

zarejestrowanego znaku towarowego może skutecznie zakazać używania oznaczenia na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 jedynie wtedy, gdy zostały spełnione następujące przesłanki [37]: 1) oznaczenie musi być używane przez osobę trzecią; 2) oznaczenie musi być używane w obrocie handlowym [38]; 3) oznaczenie jest używane bez zgody właściciela znaku towarowego; 4) używane oznaczenie musi być identyczne ze znakiem towarowym; 5) oznaczenie musi być używane dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany; oraz 6) używanie to wywiera lub może wywierać negatywny wpływ na niektóre funkcje znaku towarowego [39].

V — Testery i opakowania zbiorcze, z których można pobierać próbki

64. Odniosę się teraz do pytań prejudycjalnych.

65. Zwracając się z pierwszym pytaniem, sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy testery perfum i kosmetyków oraz opakowania zbiorcze, z których można pobierać próbki, nieprzeznaczone do sprzedaży konsumenckiej i nieodpłatnie dostarczane autoryzowanym dystrybutorom właściciela znaku handlowego, są towarami „wprowadzonymi do obrotu" w rozumieniu art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104 oraz art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.

66. Trybunał niedawno analizował podobną kwestię w sprawie Coty Prestige Lancaster Group [40]. Trybunał stwierdził, że „gdy pośrednikom związanym umową z właścicielem znaku towarowego udostępniane są — bez przeniesienia własności i z zastrzeżeniem zakazu sprzedaży — »testery perfum«, tak aby ich potencjalni klienci mogli spróbować zawartości towaru, gdy właściciel znaku może w każdej chwili żądać zwrotu towaru i gdy wygląd towaru wyraźnie różni się od flakonów perfum zwykle udostępnianych wspomnianym pośrednikom przez właściciela znaku, fakt, że owe testery stanowią flakony perfum opatrzone wzmiankami »tester« i »nieprzeznaczone do sprzedaży« sprzeciwia się, w braku dowodów przeciwnych, których ocena należy do sądu krajowego, stwierdzeniu istnienia dorozumianej zgody właściciela znaku na ich wprowadzenie do obrotu" [41].

37 — Zobacz ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 51; wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, pkt 59; ww. wyroki: w sprawie Adam Opel, pkt 18–22; w sprawie Céline, pkt 16.

38 — Trybunał uznał, że oznaczenie jest używane w obrocie handlowym, jeżeli ma miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej. Zobacz ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 40.

39 — High Court uważa, że szósta przesłanka jest zbędna i myląca (zob. wyrok z dnia 22 maja 2009 r., pkt 288, 300–306). Także w doktrynie pojawiają się stwierdzenia zarzucające najnowszemu orzecznictwu Trybunału niespójność i trudność zastosowania. Jakkolwiek w pewnym stopniu rozumiem takie obawy, nie uważam za potrzebne przyłączanie się do tej debaty w tych szczególnych okolicznościach niniejszego postępowania w trybie prejudycjalnym dotyczącego rynku elektronicznego.

40 — Wyrok Trybunału z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group, Zb.Orz. s. I-4965.

41 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Coty Prestige Lancaster Group, pkt 48.

67. High Court stwierdza w swoim pierwszym pytaniu prejudycjalnym, że testery i opakowania zbiorcze, z których można pobierać próbki, nie są przeznaczone do sprzedaży i są często oznaczone „nie do sprzedaży" lub „nie do sprzedaży indywidualnej". Są one dostarczane nieodpłatnie autoryzowanym dystrybutorom właściciela znaku towarowego. Moim zdaniem sposób sformułowania pytania zakłada grosso modo występowanie tych elementów, które Trybunał uznał za decydujące w sprawie Coty Prestige Lancaster Group dla wyłączenia dorozumianej zgody właściciela znaku towarowego na wprowadzenie do obrotu testerów i opakowań zbiorczych, z których można pobierać próbki. Można zatem uznać, że w tych okolicznościach towary nie zostały wprowadzone do obrotu.

VI — Skutki pozbawiania produktów kosmetycznych opatrzonych znakiem towarowym opakowań

68. Według mojej wiedzy Trybunał nie zajmował się dotychczas bezpośrednio kwestią sprzedaży markowych towarów bez ich oryginalnego opakowania w kontekście art. 7 dyrektywy 89/104. Niemniej jednak uważam, że odpowiedzi na pytania drugie, trzecie i czwarte dotyczące tych kwestii można wywieść z istniejącego orzecznictwa.

69. W sprawie Boehringer Ingelheim Trybunał dokonał wykładni art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może zasadnie sprzeciwiać się dalszemu obrotowi produktem leczniczym, jeżeli podmiot dokonujący przywozu równoległego przepakował produkt do nowego opakowania i ponownie umieścił na nim znak towarowy bądź opatrzył opakowanie produktu nową etykietą, chyba że zostanie spełnionych pięć przesłanek, wśród których znajduje się przesłanka, zgodnie z którą wygląd przepakowanego produktu nie może zaszkodzić renomie znaku towarowego i podmiotu do niego uprawnionego. Przepakowany produkt leczniczy może mieć bowiem nieodpowiedni wygląd i przez to szkodzić renomie znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy opakowanie lub etykieta, które chociaż nie są uszkodzone, złej jakości ani nieschludne, mogą obniżać wartość znaku, naruszając wizerunek produktu postrzeganego jako niezawodny i dobrej jakości, oraz zaufanie, jakie może wzbudzać u danego kręgu odbiorców [42].

70. W przypadku gdy stan towarów opatrzonych znakiem towarowym zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu, właściciel znaku towarowego ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi tym towarem w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104. Ocena, czy mamy do czynienia z negatywnym wpływem na oryginalny stan produktu, zazwyczaj

42 — Zobacz wyrok z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie C-348/04 Boehringer Ingelheim i in., Zb.Orz. s. I-3391, pkt 43, 44.

skupia się na stanie produktu wewnątrz opakowania [43].

71. Jednakże w mojej opinii nie można wykluczyć, że w przypadku towarów takich jak luksusowe kosmetyki zewnętrzne opakowanie produktu może być postrzegane jako część stanu produktu z uwagi na jego szczególną estetykę obejmującą używanie znaku towarowego. W takich przypadkach właściciel znaku towarowego jest uprawniony do sprzeciwu wobec dalszego obrotu odpakowanymi towarami [44].

72. Dodam, że nie przychylam się analizy Komisji, według której usunięcie — bez zgody właściciela znaku towarowego — pudełek lub innych zewnętrznych opakowań towarów takich jak perfumy i kosmetyki zawsze stanowi dla właściciela znaku towarowego prawnie uzasadniony powód do sprzeciwu wobec dalszego obrotu towarami w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104.

73. Po pierwsze, należy pamiętać, że zgodnie z art. 7 dyrektywy 89/104 główną zasadą jest zasada wyczerpania. W związku z tym możliwość sprzeciwu właściciela znaku towarowego wobec dalszego obrotu jego towarami po tym, kiedy osiągnął już korzyści wynikające z ekonomicznej wartości związanej ze znakiem towarowym w odniesieniu do tych towarów, należy interpretować w sposób ścisły.

74. Po drugie, nie można wykluczyć, że nawet opakowanie zewnętrzne produktów kosmetycznych jest takie, że jego usunięcie nie osłabia funkcji znaku towarowego polegających na wskazywaniu pochodzenia i jakości towarów ani nie szkodzi jego renomie. Może tak być na przykład w przypadku tańszych produktów kosmetycznych.

75. Stąd też istnienie po stronie właściciela znaku towarowego uzasadnionych przyczyn do sprzeciwu wobec dalszego usuwania powinno być analizowane odrębnie dla każdego przypadku. W tym względzie High Court przedstawił dwa możliwe scenariusze, a mianowicie sytuację odpakowanych towarów pozbawionych danych wymaganych na podstawie dyrektywy 76/768 o produktach kosmetycznych, oraz przypadek, w którym brak takich danych stanowiłby przestępstwo w państwie członkowskim, w którym są one oferowane na sprzedaż lub są sprzedawane [45].

76. Moim zdaniem wymóg zgodności z dyrektywą o produktach kosmetycznych lub

43 — Wyrok z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, C-429/93 i C-436/93 Bristol-Myers Squibb i in., Rec. s. I-3457.

44 — W kwestii szczególnego charakteru takich towarów w prawie znaków towarowych zob. wyrok Trybunału z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C-337/95 Parfums Christian Dior, Rec. s. I-6013, pkt 42–44.

45 — Zgodnie z postanowieniem odsyłającym niniejsza sprawa ma związek z faktem, że eBay zakazuje sprzedaży odpakowanych kosmetyków kupującym w Niemczech, nie zakazuje jednak ich sprzedaży kupującym z innych państw członkowskich.

w gruncie rzeczy z jakimkolwiek innym aktem prawa Unii z zakresu bezpieczeństwa produktów i ochrony konsumentów jest nierozłącznie związany z ochroną renomy znaku towarowego. Szkoda dla renomy produktu kosmetycznego może być spowodowana na przykład przez ciężkie reakcje alergiczne u grupy konsumentów, w sytuacji gdy nie zamieszczono wykazu składników. Jednak to, czy sprzedaż odpakowanych kosmetyków jest lub nie jest karalna w prawie krajowym, jest w tym względzie pozbawione znaczenia. Tym, co może zaszkodzić renomie znaku towarowego, jest brak istotnych informacji dla konsumentów, wymaganych przez zharmonizowane normy europejskie, nie zaś konsekwencje ustanawiane w takich przypadkach przez prawo krajowe państw członkowskich względem handlowców.

77. A zatem nawet jeśli prawo znaków towarowych samo w sobie nie zapewnia ochrony celów dyrektywy 76/768 jako takich, dalszy obrót towarami chronionymi znakiem towarowym, które nie spełniają wymogów tej dyrektywy, może jako taki, jak słusznie wskazała rzecznik generalny C. Stix-Hackl [46], poważnie zaszkodzić renomie znaku towarowego i z tego względu stanowić ważny powód do sprzeciwu ze strony właściciela znaku towarowego.

78. Wreszcie w kontekście czwartego pytania High Court zmierza do ustalenia, czy skutek dalszego obrotu odpakowanymi kosmetykami, który działa lub może działać na szkodę wizerunku towarów i tym samym renomy znaku towarowego, może być objęty domniemaniem, czy też wymaga się jego udowodnienia przez właściciela znaku towarowego.

79. Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, uważam za konieczne dokonanie dygresji. Jak wiadomo, ochrona znaków towarowych dotyczy wyłącznie używania oznaczeń w obrocie handlowym, a zatem działania osób prywatnych kupujących lub sprzedających towary chronione znakiem towarowym pozostają poza zakresem zastosowania prawa znaków towarowych [47].

80. Oryginalne opakowanie może mieć podstawowe znaczenie dla ochrony funkcji polegających na wskazywaniu pochodzenia i jakości znaku towarowego, którym oznaczone są produkty kosmetyczne. Przypominam, że w kontekście art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 mówimy o ochronie tożsamości lub o „bezwzględnej" ochronie właściciela przed nieupoważnionym używaniem tego samego oznaczenia dla takich samych towarów (bez potrzeby ustalania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku towarów) [48]. Chociaż zazwyczaj to do właściciela znaku towarowego należy ustalenie istnienia elementów oznaczających naruszenie znaku towarowego przez osobę trzecią, uważam, że w przypadku używania tego samego znaku

46 — Zobacz opinia rzecznika generalnego C. Stix-Hackl w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I-8691, pkt 120, 121.

47 — Jednakże dokonywane przez eBay rozróżnienie pomiędzy profesjonalnymi i innymi sprzedawcami jest niekonieczne zbieżne z pojęciem „w obrocie handlowym".

48 — Zobacz na przykład ww. w wyrok w sprawie LTJ Diffusion, pkt 48–50.

towarowego dla takich samych towarów bez zgody właściciela znaku towarowego, to podmiot używający powinien wykazać legalność używania przez niego danego oznaczenia, w tym również jego nieszkodliwość dla renomy znaku towarowego.

81. Dlatego uważam, że skutek dalszego obrotu może być objęty domniemaniem rzeczywistego lub potencjalnego wyrządzania szkody dla wizerunku towarów i tym samym renomy znaku towarowego we wszystkich przypadkach, w których oferty lub transakcje sprzedaży dotyczące produktów kosmetycznych pozbawionych oryginalnych opakowań mają miejsce w obrocie handlowym zdefiniowanym w orzecznictwie Trybunału. Wynika z tego, że właściciel znaku towarowego nie jest zobowiązany do wykazywania tej okoliczności, a ciężar dowodu przeciwnego spoczywa na sprzedawcy [49].

82. Trudno mi sobie wyobrazić, aby sprzedaż produktów kosmetycznych na rynku elektronicznym, w liczbie większej niż jeden lub dwa produkty, nie odbywała się w celu uzyskania korzyści gospodarczej w kontekście działalności handlowej, choćby na małą skalę.

49 — Moim zdaniem użytkownik mógłby zdołać wypełnić ciążący na nim obowiązek dowodowy poprzez wykazanie, że np. znak towarowy jest stosunkowo mało znany oraz że opakowania zewnętrzne nie zawierają jakichkolwiek informacji istotnych dla konsumentów.

VII — Odpłatna usługa odsyłania i operator rynku elektronicznego

A — *Wprowadzenie*

83. W przeciwieństwie do pytań od pierwszego do czwartego, które odnoszą się do kwestii obejmujących zagadnienia ściśle z obszaru znaków towarowych, pytania od piątego do dziesiątego wymagają rozszerzenia analizy dotyczącej znaków towarowych na różne aspekty usług społeczeństwa informacyjnego.

84. Wydaje się właściwe, aby pytania piąte, szóste i ósme przeanalizować wspólnie. Odnoszą się one do zakupu przez operatora rynku elektronicznego od podmiotu świadczącego odpłatną usługę odsyłania w Internecie znaków towarowych osób trzecich jako słów kluczowych oraz poruszają kwestię, czy takie działanie jest równoznaczne z używaniem oznaczenia.

85. W istocie High Court pyta, czy niektóre aspekty modelu prowadzenia działalności eBay obejmują lub pociągają za sobą możliwość uznania eBay za odpowiedzialnego za pierwotne naruszenie praw znaków towarowych w odniesieniu do towarów będących przedmiotem obrotu w jego systemie, w przypadku gdyby używanie znaku towarowego osoby trzeciej w kontekście tych transakcji wymagało zgody właściciela znaku towarowego.

86. W tym kontekście warto przywołać ww. wyrok w sprawie Google France i Google. W tejże sprawie Trybunał uznał, że podmiot świadczący usługę odsyłania, który przechowuje oznaczenie identyczne z danym znakiem towarowym jako słowo kluczowe i organizuje na jego podstawie wyświetlanie reklam, nie używa rzeczonego oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104 [50].

87. Jednakże w sprawie Google France i Google Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego ze wspomnianym znakiem, które ów reklamodawca wybrał bez zgody tego właściciela w ramach usługi odsyłania, towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których ona dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej [51].

88. Podobnie jak Google, eBay jest podmiotem świadczącym usługi społeczeństwa informacyjnego. W przeciwieństwie do Google nie świadczy on odpłatnej usługi odsyłania, ale prowadzi rynek elektroniczny. Funkcjonowanie tego rynku oparte jest na aukcjach, które użytkownicy systemu wprowadzili do systemu w celu sprzedaży towarów innym użytkownikom. System eBay dysponuje również wyszukiwarką, jednak osoby wyszukujące są kierowane wyłącznie do aukcji przechowywanych w jego własnym systemie [52]. Sam eBay nie jest stroną transakcji, ale odnosi z nich korzyści gospodarcze.

89. Podobnie jak inni reklamodawcy korzystający z systemów reklamy opartych na słowach kluczowych oferowanych przez podmioty świadczące usługę odsyłania (taką jak AdWords firmy Google) eBay wybiera słowa kluczowe, które skutkują wyświetleniem się reklam i linków sponsorowanych do jego własnego systemu. Słowa te mogą obejmować oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi osób trzecich. Celem tych reklam i linków sponsorowanych jest oczywiście reklamowanie usług świadczonych przez eBay, a ściślej jego rynku elektronicznego, poprzez wywołanie u konsumentów skojarzenia, że za pośrednictwem tego rynku można nabyć markowe towary. Jednak w odróżnieniu od reklamodawców, o których była mowa

50 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 2 sentencji, pkt 99 wyroku.

51 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 1 sentencji, pkt 99 wyroku.

52 — Należy zwrócić uwagę, że wyszukiwarki związane z usługami odsyłania nie wykonują operacji wyszukiwania w całym Internecie, lecz w gromadzonych przez nie bazach danych stron WWW przechowywanych na serwerach danego operatora. To tłumaczy, dlaczego to samo słowo kluczowe może kierować i zazwyczaj kieruje do różnych „naturalnych" rezultatów w zależności od danej wyszukiwarki.

w sprawie Google France i Google, eBay sam nie oferuje towarów na sprzedaż.

90. W celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez sąd krajowy pytania piąte, szóste i ósme należy przeanalizować sześć przesłanek przywołanych w pkt 63 powyżej.

B — *Przesłanki dopuszczalności powołania się na prawa przyznane przez znak towarowy w przypadku odpłatnej internetowej usługi odsyłania*

Przesłanki określone w art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104

91. W wypadku pierwszych pięciu z sześciu przesłanek wymienionych w pkt 63 powyżej sytuacja jest następująca. Co się tyczy pierwszej z tych przesłanek, wszystkie strony z wyjątkiem eBay wydają się zgodne, że pojawienie się w linkach sponsorowanych omawianych oznaczeń zakupionych jako słowa kluczowe, które są identyczne ze znakami towarowymi, stanowi używanie w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104. W świetle orzeczenia w sprawie Google France i Google nie widzę miejsca dla wątpliwości co do tego, że eBay używa oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi, wybierając i kupując je jako słowa kluczowe od podmiotu świadczącego odpłatną usługę odsyłania z myślą o ich wyświetlaniu w linkach sponsorowanych w razie wpisania przez internautę danego oznaczenia w odpowiednie miejsce na stronie wyszukiwarki.

92. Jeśli chodzi o przesłanki drugą, trzecią i czwartą [53], wydaje mi się, że mają one w niniejszym postępowaniu w trybie prejudycjalnym charakter bezsporny.

93. W odniesieniu do piątej z tych przesłanek, zgodnie z którą oznaczenie musi być używane dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, należy poczynić pewne dalsze spostrzeżenia.

94. W pierwszym rzędzie należy stwierdzić, że eBay używa słów kluczowych prowadzących do sponsorowanych przez niego linków w związku ze swą działalnością jako operatora rynku elektronicznego. Innymi słowy, jego celem jest reklamowanie jego własnej usługi. Nie da się zaprzeczyć, że usługa ta nie jest identyczna z towarami oznaczonymi znakami towarowymi L'Oréal. Jest kwestią sporną, czy jest to jedyny istotny aspekt związany z prawem znaków towarowych, w którym używane są oznaczenia wybrane jako słowa kluczowe.

53 — Przesłanki polegające na tym, że używanie musi mieć miejsce w obrocie handlowym, że oznaczenie musi być używane bez zgody właściciela znaku towarowego oraz że oznaczenie to musi być identyczne ze znakiem towarowym.

95. Według L'Oréal poprzez samo dokonanie wyboru jako słów kluczowych oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi eBay samodzielnie prowadzi reklamę towarów sprzedawanych na jego stronie. Okoliczność, że operator rynku elektronicznego używa oznaczenia „dla" towarów wynika z faktu, że kliknięcie na link sponsorowany prowadzi użytkownika bezpośrednio do reklam lub ofert sprzedaży dotyczących towarów identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany. Dalece podobne poglądy są wspierane przez rządy francuski, polski i portugalski.

96. eBay twierdzi jednak, że nie ma uzasadnienia dla stosowania ochrony przyznanej przez art. 5 dyrektywy 89/104, ponieważ doszło do wyczerpania prawa w rozumieniu art. 7 dyrektywy 89/104. W tym kontekście zauważa, że zarówno w handlu elektronicznym, jak i tradycyjnym, pośrednicy używają znaków towarowych w reklamach w celu poinformowania odbiorców, że są oni zaangażowani w dystrybucję towarów opatrzonych tym znakiem towarowym. Nie ma powodu do zakazania tej praktyki, tym bardziej że pośrednicy internetowi dysponują nawet mniejszą liczbą mechanizmów kontroli niż pośrednicy w świecie handlu nieelektronicznego. Zarówno z prawnego, jak i praktycznego punktu widzenia byłoby dla nich niemożliwe, aby ustanowić mechanizmy kontroli w celu zapewnienia, że każdy przedmiot oferowany na sprzedaż jest bez zarzutu.

97. Rząd Zjednoczonego Królestwa twierdzi, że używanie oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym jako słowa kluczowego podmiotu świadczącego usługi wyszukiwania niekoniecznie ma miejsce „dla towarów lub usług". Rzeczywiście, jeżeli oznaczenie jest znacznie oddalone od ofert faktycznej dostawy towarów, jest mało prawdopodobne, aby przeciętny konsument wiązał używanie oznaczenia przez operatora rynku w linku sponsorowanym z zamieszczonymi następnie ofertami dostawy towarów opatrzonych takim oznaczeniem. W każdym razie używanie tego rodzaju nie podlega art. 5 ust. 1 lit. a dyrektywy 89/104, jeżeli przeciętny konsument postrzega używanie oznaczenia przez operatora rynku jedynie jako odesłanie do ofert zamieszczanych przez niepowiązane z nim osoby trzecie w celu dostarczania towarów, które nie pochodzą od operatora rynku.

98. Komisja podnosi także, że nie ma miejsca „używanie", o którym mowa w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, dla towarów oferowanych na sprzedaż przez osoby trzecie na stronie internetowej operatora rynku elektronicznego, nawet jeśli operator rynku, nabywając dane oznaczenie jako słowo kluczowe prowadzące do jego linków sponsorowanych, „używa" tego oznaczenia w rozumieniu przywołanego przepisu.

99. Moim zdaniem piąta z rozpatrywanych przesłanek odnosi się do używania oznaczenia w celu identyfikacji towarów lub usług lub

rozróżniania [54] towarów lub usług (o różnym pochodzeniu handlowym). Jak twierdzi High Court, używanie oznaczenia dla towarów lub usług oznacza jego używanie w celu odróżnienia danych towarów i usług od innych, czyli jako znaku towarowego.

100. Oznacza to, że znak towarowy jest używany dla towarów zarówno wtedy, gdy jest on używany przez właściciela znaku towarowego w celu odróżnienia swoich towarów od towarów osób trzecich, jak i wtedy, gdy jest on używany przez osobę trzecią w celu odróżnienia jej towarów od towarów właściciela znaku towarowego. Ponadto osoba trzecia może używać znaku towarowego do odróżniania towarów właściciela znaku towarowego od innych towarów, które mogą, ale nie muszą być jej własnymi towarami. Jeżeli ta analiza jest poprawna, to podmiot, który ma status pośrednika lub operatora rynku, również używa oznaczenia „dla towarów", jeśli używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w celu odróżniania towarów, które są dostępne przy wykorzystaniu jego usług, od tych, które nie są w ten sposób dostępne.

101. Przypominam, że w sprawie Google France i Google Trybunał stwierdził [55], że w większości przypadków internauta wprowadzający jako wyszukiwane hasło nazwę danego znaku ma na celu znalezienie informacji na temat danego znaku lub ofert towarów lub usług nim opatrzonych. W rezultacie w przypadku gdy obok naturalnych rezultatów wyszukiwania ukazują się linki reklamowe do stron oferujących towary lub usługi konkurentów właściciela znaku towarowego, internauta może, o ile od razu nie wykluczy tych linków jako niemających znaczenia i nie pomyli ich z linkami właściciela znaku, postrzegać je jako ofertę alternatywną względem towarów lub usług właściciela znaku. Taki przypadek stanowi używanie tego oznaczenia dla towarów lub usług danego konkurenta.

102. W moim przekonaniu analiza ta znajduje zastosowanie również w sytuacji, gdy odpowiednie linki reklamowe nie są linkami bezpośrednich konkurentów właściciela znaku towarowego oferujących alternatywne towary, lecz linkami zamieszczonymi przez operatora rynku elektronicznego, który stanowi alternatywne w stosunku do sieci dystrybucyjnej właściciela znaku towarowego źródło tych samych towarów oznaczonych danym znakiem towarowym.

103. Z tego względu, o ile podzielam pogląd rządu Zjednoczonego Królestwa i Komisji, że używanie znaku towarowego przez operatora rynku z natury różni się od sposobu, w jaki znak jest używany przez sprzedawcę towarów, o tyle nie mogę się zgodzić się

54 — Funkcja identyfikacyjna lub też funkcja znaku towarowego polegająca na wprowadzeniu rozróżnienia pomiędzy towarami i usługami zazwyczaj nie jest wyodrębniana z funkcji wskazywania pochodzenia. Niemniej jednak zdolność znaku towarowego do odróżniania towarów i usług od innych towarów i usług może być także wykorzystywana w innych celach niż wskazywanie ich pochodzenia. Na przykład w instrukcji obsługi uniwersalnego urządzenia do zdalnej kontroli, znaki towarowe mogą być używane w celu wskazania produktów kompatybilnych z tym urządzeniem. Porównaj w tym przedmiocie doktrynę skandynawską T. Pihlajarinne, Toisen tavaramerkin sallittu käyttö [Dopuszczalny sposób wykorzystania cudzego znaku towarowego], w: *Lakimiesliiton kustannus*, Helsinki 2010, s. 47, 48.

55 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 68, 69.

z twierdzeniem, że operator rynku elektronicznego nie używa znaku towarowego dla towarów będących przedmiotem obrotu na prowadzonym przezeń rynku, jeżeli używa on oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w swojej własnej reklamie.

104. Wniosku tego nie podważa okoliczność, że mogą zaistnieć sytuacje, w których na rynku nie ma faktycznie dostępnych towarów oznaczonych danym znakiem towarowym, pomimo prowadzenia reklamy przy użyciu tego znaku towarowego przez operatora rynku.

Przesłanki wynikające z orzecznictwa: użycie mogące mieć niekorzystny wpływ na niektóre funkcje znaku towarowego

105. Na podstawie przedstawionej powyżej analizy konieczne staje się zbadanie, czy używanie przez eBay oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych w ramach odpłatnej usługi odsyłania wywiera lub może wywierać negatywny wpływ na niektóre funkcje tych znaków towarowych. Jest to szósta z przesłanek wymienionych w pkt 63 powyżej.

106. W wyroku w sprawie Google France i Google Trybunał potwierdził, że podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi czy końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, umożliwiając mu odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów i usług pochodzących z innych przedsiębiorstw [56].

107. Sąd zauważył ponadto, że funkcja wskazania pochodzenia jest naruszona, gdy reklama pochodząca od osoby trzeciej wyświetlona w wyniku kliknięcia słowa kluczowego identycznego z danym znakiem towarowym nie pozwala lub z trudnością pozwala „właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie" na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy reklama, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej [57].

108. Moim zdaniem „właściwie poinformowani i dostatecznie uważni internauci" są w stanie zrozumieć różnicę pomiędzy rynkiem elektronicznym, bezpośrednim sprzedawcą towaru lub usługi i źródłem pochodzenia, z którego takie towary lub usługi pochodzą. Jest tak dlatego, że istnienie różnych form działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa, takich jak dystrybutorzy, brokerzy, domy aukcyjne, pchle targi i pośrednicy w obrocie nieruchomościami jest wiadome każdej osobie dorosłej żyjącej w warunkach gospodarki rynkowej. Stąd też błędu co do pochodzenia towarów lub usług nie można domniemywać tylko dlatego, że

56 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 82.

57 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 83, 84.

link prowadzi do reklamy operatora rynku elektronicznego, jeśli sama reklama nie wprowadza w błąd co do charakteru tego operatora.

109. Okolicznością faktyczną podlegającą rozstrzygnięciu przez sąd krajowy jest to, czy charakter działalności niektórych rynków elektronicznych takich jak eBay jest co do zasady tak dobrze znany, że naruszenie funkcji wskazania pochodzenia nie jest prawdopodobne, nawet jeśli charakter operatora rynku nie został objaśniony w reklamie.

110. Ponadto w przypadku towarów nieopakowanych lub spoza EOG nie ma możliwości naruszenia funkcji wskazania pochodzenia. Są to oryginalne towary L'Oréal niezależnie od tego, czy ich oferta sprzedaży narusza prawa do znaku towarowego L'Oréal, czy też nie. W odniesieniu do towarów podrobionych ocena ta jest odmienna.

111. Negatywny wpływ na funkcję wskazania pochodzenia występuje w tych przypadkach, gdy towary sprzedawane na rynku są podróbkami. Tenże szkodliwy wpływ nie jest jednak rezultatem używania przez operatora rynku elektronicznego oznaczenia jako słowa kluczowego w ramach odpłatnej usługi odsyłania jako takiego. Taki negatywny wpływ miałby także miejsce, gdyby linki do strony rynku były widoczne tylko w naturalnych rezultatach wyszukiwania, nie zaś w linkach sponsorowanych, a także gdyby operator rynku nie wykorzystywał znaku towarowego w swoich reklamach. Przyczyną negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia jest aukcja wyświetlana na stronie internetowej operatora rynku elektronicznego. Jak wyjaśnię później, wykorzystanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi w ramach aukcji nie oznacza używania tego oznaczenia dla danych towarów przez operatora rynku elektronicznego, ale przez użytkowników tego rynku.

112. Co do kwestii negatywnego wpływu na funkcję reklamową uważam, na podstawie podobnej argumentacji, zgodnie z którą w wyroku w sprawie Google France i Google wykluczono tego rodzaju negatywne skutki w kontekście linków sponsorowanych w systemach odsyłania w Internecie [58], że taki wpływ nie ma miejsca w kontekście korzystania przez rynki elektroniczne z reklamy kontekstowej.

113. Jak już wspomniałem, handel towarami podrobionymi oznaczonymi znakami towarowymi L'Oréal musi mieć negatywny wpływ na funkcję wskazania pochodzenia. Co do funkcji jakościowej i inwestycyjnej uważam za oczywiste, że poszczególne aukcje użytkowników serwisu eBay zawierające znaki towarowe osób trzecich i wyświetlane na stronie serwisu eBay także mogą mieć negatywny wpływ na te funkcje. Handel podróbkami

58 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 91–98. Co się tyczy funkcji komunikacyjnej, wydaje się, że w doktrynie elementy tej funkcji są w znacznej mierze uwzględniane w ramach funkcji odróżniania i wskazania pochodzenia, funkcji reklamowej i funkcji inwestycyjnej. Z tego też względu nie ma potrzeby zajmować się nią odrębnie w tym miejscu.

narusza, zaś handel produktami odpakowanymi może naruszać renomę znanych znaków towarowych dotyczących luksusowych kosmetyków, a tym samym inwestycje, których właściciel znaku towarowego dokonał w celu wykreowania wizerunku jego marki. W konsekwencji naruszona zostaje również dorozumiana gwarancja jakości związana ze znakiem towarowym i przez niego przekazywana.

114. Jednakże art. 6 i 7 dyrektywy 89/104 pozwalają na raczej szeroki zakres używania znaków towarowych bez zgody właściciela, w tym przywoływania ich w reklamie. Kwestia ta została ostatnio wyjaśniona w odniesieniu do sprzedaży towarów używanych w wyroku w sprawie Portakabin [59].

115. Skoro dopuszczalne jest używanie znaku towarowego i odnoszenie się do niego przez poszczególne podmioty, działania takie nie mogą być nielegalne, w przypadku gdy dokonuje ich podmiot, który prowadzi rynek dla tych użytkowników [60]. Moim zdaniem nie ma wątpliwości, że na przykład centrum handlowe może w ramach swojego marketingu używać znaków towarów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwa działające w jego pomieszczeniach.

116. Gdyby tego rodzaju używanie było postrzegane jako istotne w odniesieniu do niektórych funkcji znaku towarowego, w każdym przypadku należałoby je uznać za dozwolone jako wskazywanie rodzaju towarów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104 lub za niezbędne w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy do zarządzania usługą rynku elektronicznego, gdzie takie towary są przedmiotem obrotu bez konieczności badania przez operatora w stosunku do każdego przedmiotu, czy prawa do znaku towarowego zostały wyczerpane na podstawie art. 7 wspomnianej dyrektywy. Stąd też takie użycie nie może zostać zakazane przez właściciela znaku towarowego.

117. Co do zasady nie uważam, aby potencjalne problemy związane z postępowaniem poszczególnych uczestników rynku mogły być przypisane operatorowi tego rynku, chyba że istnieją podstawy do odpowiedzialności wtórnej zgodnie z prawem krajowym. Przedsiębiorstwo prowadzące centrum handlowe nie może ponosić odpowiedzialności, jeśli sklep warzywniczy działający w jego pomieszczeniach sprzedaje zgniłe jabłka. Przedsiębiorstwo to nie powinno także automatycznie być uznawane za odpowiedzialne za naruszenie praw do znaku towarowego mającego miejsce w centrum handlowym, w sytuacji gdy na przykład członek selektywnej sieci dystrybucji nadal sprzedaje produkty markowe, nawet po rozwiązaniu z nim przez właściciela znaku towarowego umowy dystrybucyjnej ze skutkiem natychmiastowym. Operator rynku ma prawo domniemywać,

59 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Portakabin, pkt 91.

60 — W ww. wyroku w sprawie Parfums Christian Dior, pkt 38, Trybunał potwierdził, że po wyczerpaniu prawa do znaku towarowego podmiot zajmujący się dalszą sprzedażą jest uprawniony nie tylko do dokonywania odsprzedaży tych towarów, ale także do posługiwania się tym znakiem w celu poinformowania odbiorców o dalszym obrocie owymi towarami. Zobacz także wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97 BMW, Rec. s. I-905, pkt 54.

że uczestnicy rynku korzystający z jego usług działają zgodnie z prawem i postępują zgodnie z uzgodnionymi warunkami umownymi odnoszącymi się do korzystania z rynku, do chwili gdy otrzyma konkretną informację, że tak nie jest.

118. W konsekwencji, jeżeli charakter operatora jako rynku jest wystarczająco wyraźnie zakomunikowany w reklamie wyświetlonej w ramach rezultatów wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej, okoliczność, że niektórzy użytkownicy tego rynku mogą naruszać prawo do znaku towarowego, nie może mieć negatywnego wpływu na funkcje jakościową, komunikacyjną i inwestycyjną tego znaku towarowego.

C — *Przesłanki dopuszczające powołanie się na prawa przyznane przez znak towarowy na własnej stronie operatora rynku elektronicznego*

119. Dla jasności powinienem dodać, że jeżeli używanie zaskarżone przez właściciela znaku towarowego polega na wyświetlaniu oznaczenia na stronie internetowej samego operatora rynku elektronicznego, nie zaś linku sponsorowanego w wyszukiwarce, to nie mówimy o używaniu znaku towarowego dla towarów przez operatora rynku, ale przez użytkowników rynku. Działalność operatora polega na przechowywaniu i wyświetlaniu aukcji zamieszczonych w jego systemie przez użytkowników i prowadzeniu systemu ułatwiającego zawieranie transakcji. Nie używa on znaków towarowych w większym stopniu niż gazeta publikująca ogłoszenia tematyczne zawierające wzmianki o znakach towarowych, w sytuacji gdy tożsamość sprzedawcy nie została ujawniona w reklamie, lecz należy się w jej kwestii zwrócić do gazety. Dlatego nawet jeśli aukcja towarów chronionych znakiem towarowym zamieszczona przez użytkowników rynku elektronicznego może mieć negatywny wpływ na funkcje wskazania pochodzenia, jakościową lub inwestycyjną znaku towarowego, skutki te nie mogą zostać przypisane podmiotowi prowadzącemu rynek elektroniczny, chyba że znajdują zastosowanie przepisy krajowe i zasada odpowiedzialności wtórnej za naruszenia praw do znaku towarowego.

120. Należy ponadto dodać, że działalność eBay w zakresie funkcji wyszukiwania i wyświetlania aukcji jest z technicznego punktu widzenia podobna do działalności wyszukiwarek internetowych takich jak Google (bez „dodatku” w postaci odpłatnej usługi odsyłania), pomimo że model prowadzenia działalności różni się. Na serwerach eBay wyszukiwania dotyczą aukcji przechowywanych przez użytkowników rynku, w przypadku wyszukiwarek internetowych dotyczą stron

internetowych zapisanych na ich serwerach. Dlatego też w odniesieniu do tych funkcji używanie i wyświetlanie znaków towarowych osób trzecich nie stanowi używania oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 z powodów przedstawionych w ww. wyroku Google France i Google. Operator rynku także pozwala klientom na używanie oznaczeń, które są identyczne ze znakami towarowymi, bez używania tych oznaczeń samemu [61].

VIII — Towary spoza EOG

121. Pytanie siódme dotyczy towarów reklamowanych i oferowanych do sprzedaży na stronie internetowej, o której mowa w pytaniu szóstym, które nie zostały wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą. Sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy reklama lub oferta sprzedaży skierowana do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy, uruchamia stosowanie odnośnych przepisów.

122. L'Oréal, rząd Zjednoczonego Królestwa, rządy polski i portugalski oraz Komisja podnoszą, że w przypadku gdy towary oferowane do sprzedaży na rynku elektronicznym nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu na terytorium EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, dla stosowania prawa wyłącznego przyznanego przez krajowy lub wspólnotowy znak towarowy wystarczające jest jednak wykazanie, że reklama jest skierowana do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy.

123. Według eBay nie może być mowy o używaniu znaku towarowego w Unii, chyba że towary zostaną wprowadzone tam do obrotu. W związku z tym nie wystarczy, aby reklama lub oferta sprzedaży była skierowana do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy.

124. Uważam, że odpowiedź zaproponowana przez strony inne niż eBay wydaje się prawidłowa.

125. Po pierwsze, w świetle doktryny skutków stosowanej w szczególności w dziedzinie prawa Unii w zakresie konkurencji [62] można stwierdzić, że zachowanie mające miejsce poza terytorium Unii, wywołujące jednak w sposób bezpośredni istotne pod względem prawnym skutki w zakresie uregulowanym przez ustawodawstwo Unii, nie może pozo-

61 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 55, 56. Jednakże wniosek, że odpłatna usługa odsyłania nie jest działaniem w obrocie handlowym (pkt 57, 58), nie może być zastosowany do działań operatora rynku dotyczących jego własnych witryn.

62 — Zobacz wyrok z dnia 27 marca 1988 r. w sprawach połączonych 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 i od 125/85 do 129/85 Ahlström Osakeyhtiö i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I-1307, pkt 12–14.

stać nieobjęte zakresem stosowania przepisów prawa Unii, tylko dlatego że działania powodujące takie skutki mają miejsce poza terytorium Unii.

126. W kontekście świadczenia usług internetowych doktryna skutków powinna podlegać ograniczeniom. W przeciwnym razie, jako że łączność internetowa jest dostępna w zasadzie wszędzie, handel elektroniczny i świadczenie usług byłyby poddane licznym prawodawstwom i prawom własności intelektualnej o zmiennej pod względem terytorialnym ważności, które wystawiłyby tę działalność na niemożliwe do opanowania ryzyko prawne i zapewniałyby wzajemnie sprzecznym prawom własności intelektualnej nadmiernie szeroki zakres ochrony.

127. Z drugiej strony w sytuacji gdy nie tylko obiektywnym skutkiem, ale również subiektywnym zamiarem osób zainteresowanych jest wywołanie takich skutków w Unii, ocena powinna być odmienna. W przeciwnym wypadku działania skierowane na rynki Unii Europejskiej mogłyby wymykać się zastosowaniu przepisów prawa Unii dotyczących na przykład ochrony konsumentów, ochrony praw własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji oraz bezpieczeństwa produktów jedynie poprzez umieszczenie działalności lub siedziby firmy odpowiedzialnej za tę działalność w państwie trzecim. Dlatego ochrona znaku towarowego nie może być ograniczona do tych przypadków, w których towary zostały wprowadzone do obrotu w Unii.

128. Skąd wiadomo, czy rynek elektroniczny jest „skierowany" na kupujących w danej jurysdykcji, w tym przypadku w Unii Europejskiej? Jest to skomplikowana kwestia aktualnie rozważana przez Trybunał w dwóch toczących się postępowaniach [63].

129. Moim zdaniem jest to kwestia faktyczna podlegająca rozstrzygnięciu przez sądy krajowe. Wskazówek w tym zakresie można poszukiwać we wspólnym zaleceniu WIPO z 2001 r. dotyczącym ochrony znaków w Internecie oraz innych praw własności przemysłowej w formie znaków [64]. Zgodnie z art. 2 wspólnego zalecenia używanie oznaczenia w Internecie stanowi używanie w państwie członkowskim dla potrzeb tych przepisów tylko wówczas, gdy używanie to wywołuje w tym państwie członkowskim skutki handlowe określone w art. 3. Według tego ostatniego artykułu przy ustalaniu, czy używanie oznaczenia w Internecie wywołuje skutki handlowe w danym państwie członkowskim, właściwy organ bierze pod uwagę wszystkie istotne okoliczności sprawy. Okoliczności te mogą obejmować między innymi pięć głównych kryteriów podzielonych na bardziej szczegółowe elementy określone w tym przepisie.

63 — Zobacz opinia rzecznika generalnego V. Trstenjak w sprawach C-585/08 Pammer i C-144/09 Hotel Alpenhof.

64 — http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm.

IX — Odstępstwo ustanowione dla podmiotu świadczącego usługi hostingowe

130. Pytanie dziewiąte odnosi się do kwestii, czy i w jakim stopniu eBay może skorzystać z ograniczenia odpowiedzialności przewidzianego w art. 14 dyrektywy 2000/31 o handlu elektronicznym w odniesieniu do „hostingu". Zagadnienie to jest dla Trybunału nowe, ale jak wspomniałem, kwestie odpowiedzialności wtórnej były omawiane i rozstrzygane przez sądy państw członkowskich i innych jurysdykcji [65]. Aby umieścić wykładnię art. 14 we właściwym kontekście, należy przypomnieć niektóre ogólne cechy dyrektywy 2000/31 [66].

131. Zgodnie z art. 1 dyrektywy 2000/31 dąży ona do przyczynienia się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego przez zapewnienie swobodnego przepływu usług społeczeństwa informacyjnego między państwami członkowskimi poprzez zbliżenie, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wspomnianego celu, niektórych krajowych przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego odnoszących się do rynku wewnętrznego, siedzib usługodawców, informacji handlowych, umów zawieranych drogą elektroniczną, odpowiedzialności pośredników, norm postępowania, pozasądowych dróg rozstrzygania sporów, dochodzenia praw przed sądem oraz współpracy między państwami członkowskimi.

132. Dyrektywa 2000/31 ma szeroki zakres zastosowania. Zasady określone w dyrektywie wpływają na wiele dziedzin prawa, reguluje ona jednak tylko niektóre szczegółowe kwestie w ramach tych dziedzin: harmonizacja, którą przewiduje, jest zarówno horyzontalna, jak i szczegółowa [67].

Zastosowanie odstępstwa względem operatora rynku elektronicznego

133. *Pierwsza część* pytania dziewiątego odnosi się do zastosowania odstępstwa w stosunku do operatora rynku elektronicznego.

134. W świetle definicji zawartej w art. 2 lit. a) dyrektywy 2000/31 w związku z art. 1 ust. 2 dyrektywy 98/34 oraz z motywem 18 dyrektywy 2000/31 usługi operatora rynku elektronicznego mające na celu ułatwienie kontaktu między sprzedawcami i kupującymi

65 — Zobacz przypis 33 powyżej.

66 — Zwracam uwagę, że pomimo iż dyrektywa to została uchwalona około 10 lat temu, istnieje tylko kilka wyroków Trybunału dokonujących wykładni jej postanowień.

67 — Zobacz COM(2003) 702 wersja ostateczna: Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego — Pierwsze sprawozdanie w sprawie stosowania 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 (dyrektywa o handlu elektronicznym).

wszelkiego rodzaju towary, takie jak usługi świadczone przez eBay, można uznać za usługi społeczeństwa informacyjnego i w konsekwencji za usługi objęte zakresem zastosowania dyrektywy 2000/31.

135. Przepisy dotyczące odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami są umieszczone w sekcji 4 rozdziału II („Zasady") tej dyrektywy. Sekcja ta składa się z czterech artykułów: art. 12 („Zwykły przekaz"), art. 13 („Caching"), art. 14 („Hosting") i art. 15 („Brak ogólnego obowiązku w zakresie nadzoru").

136. Można by argumentować, że przepisy dotyczące odpowiedzialności zawarte w art. 12, 13 i 14 dyrektywy 2000/31 należy rozumieć jako odstępstwa od odpowiedzialności, które powinny w związku z tym podlegać ścisłej wykładni. W mojej opinii niekoniecznie jest tak w istocie, ponieważ w wielu państwach członkowskich odpowiedzialność usługodawcy w sytuacjach określonych w tych artykułach jest wyłączona ze względu na brak subiektywnej winy. Tak więc przepisy te można bardziej trafnie zakwalifikować jako potwierdzenia lub wyjaśnienia istniejącego prawa aniżeli jako odstępstwa od niego [68].

137. Podczas gdy w sprawie Google France i Google rozpatrywana była odpowiedzialność podmiotu świadczącego odpłatną usługę odsyłania, niniejsza sprawa związana jest z odpowiedzialnością operatora rynku elektronicznego.

138. W sprawie Google France i Google Trybunał dokonał wykładni art. 14 dyrektywy 2000/31 w świetle preambuły dyrektywy. Zdaniem Trybunału z motywu 42 dyrektywy wynika, że ustanowione w tej dyrektywie wyłączenia w dziedzinie odpowiedzialności obejmują jedynie przypadki, w których działalność podmiotu świadczącego usługi społeczeństwa informacyjnego przybiera charakter „czysto techniczny, automatyczny i bierny", który zakłada, że wspomniany podmiot „nie posiada wiedzy o […] przekazywanych lub przechowywanych [informacjach]". Dlatego też w celu ustalenia, czy odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługę odsyłania mogłaby zostać ograniczona na podstawie art. 14 dyrektywy 2000/31, należy zbadać, czy działanie tego podmiotu ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny i czy nie posiada on wiedzy o przechowywanych informacjach ani nie ma nad nimi kontroli [69].

139. Mam pewne trudności z tą interpretacją.

68 — Zobacz K. Sorvari, *Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä*, [Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w Internecie], WSOY, Helsinki 2005, s. 513–526, gdzie autor analizuje transpozycję dyrektywy 2000/31 w Niemczech, w Szwecji i w Finlandii.

69 — Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Google France i Google, pkt 113, 114.

140. Dokonując powiązania kryteriów ograniczenia odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługi hostingowe z „neutralnością", Trybunał odwołał się do motywu 42 dyrektywy 2000/31. Podzielam wątpliwości wyrażone przez eBay, czy motyw 42 w ogóle dotyczy hostingu, o którym mowa w art. 14 tej dyrektywy.

141. Nawet jeśli motyw 42 dyrektywy 2000/31 mówi o „wyłączeniach" w liczbie mnogiej, wydaje on się odnosić do odstępstw omówionych w następującym po nim motywie 43. Określone tam odstępstwa dotyczą — w sposób wyraźny — „zwykłego przekazu" oraz „cachingu". Odczytywany w ten sposób motyw 42 staje się jaśniejszy: odnosi się do „technicznego procesu obsługi i udzielania dostępu do sieci komunikacyjnej, w której informacje udostępniane przez osoby trzecie są *przekazywane lub przechowywane czasowo*, w celu *poprawienia skuteczności przekazu*" (podkreślenie autora). Moim zdaniem odnosi się to ściśle do „zwykłego przekazu" oraz „cachingu", o których mowa w art. 12 i 13 dyrektywy 2000/31.

142. W moim przekonaniu dostawców usługi hostingowej, o których mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31, dotyczy raczej motyw 46, jako że motyw ten odnosi się wyraźnie do przechowywania informacji. W związku z tym ograniczenie odpowiedzialności dostawcy usług hostingowych nie powinno być uwarunkowane i ograniczone poprzez powiązanie go z motywem 42. Wydaje się, że w przypadku potwierdzenia w niniejszej sprawie stosowania określonych w wyroku w sprawie Google France i Google przesłanek odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługi hostingowe również w stosunku do elektronicznych rynków, stanowiące istotny element rozwoju usług handlu elektronicznego w społeczeństwie informacyjnym cele dyrektywy 2000/31 zostałyby poważnie zagrożone i podważone.

143. Jak słusznie zauważyła Komisja w odniesieniu do używania oznaczenia identycznego z chronionym znakiem towarowym na stronie internetowej operatora rynku elektronicznego, strona ta przedstawia określoną zawartość, czyli treść ofert dostarczoną przez sprzedawców będących odbiorcami usług i przechowywaną na ich wniosek. Przy założeniu, że aukcje są zamieszczane przez użytkowników bez uprzedniej inspekcji lub kontroli ze strony operatora rynku elektronicznego obejmującej interakcję pomiędzy osobami fizycznymi reprezentującymi operatora i użytkownika [70], mamy do czynienia

70 — Było to kluczowym czynnikiem dla sądów niemieckich przy stwierdzeniu przez nie wyłączenia odpowiedzialności karnej i cywilnej operatorów rynków elektronicznych za aukcje stanowiące naruszenie i ograniczeniu ich odpowiedzialności za zapobieganie przyszłym naruszeniom do rozsądnych granic z punktu widzenia ich modelu działalności określonego w nakazie wydanym przez sąd. Zobacz A. Rühmkorf, eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay, (2009) 6:3 *SCRIPTed* 685, s. 694, dostępne na stronie internetowej http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp.

z przechowywaniem informacji dostarczanych przez usługobiorcę. W takich okolicznościach operator rynku elektronicznego nie ma faktycznej wiedzy o bezprawnym charakterze działalności lub informacji. Operator nie ma także wiedzy o faktach lub okolicznościach, które sprawiają, że niezgodny z prawem charakter działania lub informacji jest oczywisty. A zatem przesłanki wyłączenia odpowiedzialności z tytułu świadczenia usługi hostingowej zgodnie z definicją zawartą w art. 14 dyrektywy 2000/31 zostałyby spełnione.

144. Jednakże w kontekście odpłatnej usługi odsyłania i używania oznaczenia identycznego ze znakiem chronionym w linkach sponsorowanych operatora rynku elektronicznego informacja nie jest przechowywana przez tego operatora, który działa wtedy jak reklamodawca, ale raczej przez operatora usług odsyłania obsługującego wyszukiwarkę. W związku z tym w przypadku operatora rynku elektronicznego przesłanki usługi hostingowej określone w art. 14 dyrektywy 2000/31 nie są w tym zakresie spełnione.

145. Treść ww. wyroku w sprawie Google France i Google wskazuje na to, że dostawcy usług hostingowych, o których mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31, powinni pozostać neutralni w stosunku do przechowywanych danych. Przed Trybunałem argumentowano, że eBay nie jest neutralny, ponieważ instruuje klientów w opracowywaniu reklam i monitoruje zawartość aukcji.

146. Jak już wyjaśniłem, w tym zakresie „neutralność" nie wydaje się do końca prawidłowym kryterium, jeśli wziąć pod uwagę dyrektywę. Istotnie uważam za absurdalne, aby w sytuacji gdy eBay interweniuje i przekazuje wskazówki co do treści aukcji w swoim systemie za pomocą różnych środków technicznych, miałby być w związku z tym faktem pozbawiony ochrony art. 14 w zakresie przechowywania informacji przesłanych przez użytkowników [71].

147. Ponadto tytułem ogólnej uwagi co do trzech odstępstw przewidzianych w art. 12, 13 i 14 dyrektywy 2000/31 powinienem wspomnieć o czymś, co może wydawać się oczywiste. Te trzy artykuły mają na celu ustanowienie odstępstw dla *niektórych rodzajów działalności* wykonywanych przez usługodawcę. W moim rozumieniu jest nie do

71 — Motyw 40 dyrektywy 2000/31 stanowi, że przepisy tej dyrektywy odnoszące się do odpowiedzialności nie powinny stanowić przeszkody w rozwoju i w skutecznym wykorzystywaniu, przez różne strony, systemów technicznych ochrony i identyfikacji, jak też instrumentów technicznych nadzoru możliwych dzięki technologiom cyfrowym w ramach ograniczeń ustanowionych przez dyrektywę 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz dyrektywę 97/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze telekomunikacyjnym.

pomyślenia, aby uznać, że miałyby one zmierzać do *rodzajowego* zwolnienia *usługodawcy* jako takiego.

148. Rzeczywiście trudno jest wyobrazić sobie, aby dyrektywa 2000/31 określała trzy odrębne rodzaje działalności, które byłyby objęte odstępstwem jedynie wówczas, gdyby każda z nich była wykonywana w całkowicie odseparowanym przedziale. Jeżeli jedna firma świadczy usługi „cachingu", a inna usługi hostingu, z pewnością obie będą objęte odstępstwem. Takie jednak rozdzielenie może występować bardzo rzadko. Moim zdaniem, jeżeli jedna firma wykonuje oba te rodzaje działalności — co w rzeczywistości nie wydaje się w żadnej mierze wyjątkowe, odstępstwa powinny stosować się także do tego podmiotu. To samo powinno mieć zastosowanie, jeśli przynajmniej jeden z rodzajów działalności objętych odstępstwem jest połączony z działalnością podmiotu jako dostawcy treści internetowych [72]. Sztywne powiązanie odstępstw z określonymi rodzajami działalności byłoby niepraktyczne, szczególnie w obszarze nacechowanym ciągłymi i zasadniczo nieprzewidywalnymi zmianami. Już wniosek Komisji dotyczący dyrektywy 2000/31 miał swoje źródło w tego rodzaju przewidującym spojrzeniu w obszarze podlegającym ciągłej ewolucji.

72 — Operator może na przykład sprzedawać swoim klientom pakiety obejmujące świadczenie dostępu do Internetu, miejsce na serwerze na własną stronę domową klienta i adres poczty elektronicznej (świadczenie usługi) oraz własną stronę usługodawcy z różnorodnymi usługami dostępnymi z portalu operatora jako strony startowej (dostarczanie treści). Zobacz K. Sorvari, op.cit., s. 66. W tym przykładzie operator dodatkowo do „zwykłego przekazu" i „cachingu" oferowałby także hosting i dostarczanie treści.

149. Nie sądzę, aby było możliwe opracowanie zarysów parametrów modelu biznesowego, który perfekcyjnie wpisywałby się w wyłączenie odpowiedzialności dotyczące usług hostingowych. Nawet gdyby było to możliwe, opracowana dziś definicja prawdopodobnie długo by nie przetrwała. Powinniśmy zamiast tego skupić się na danym rodzaju działalności i jasno określić, że jakkolwiek niektóre rodzaje działalności usługodawcy są objęte wyłączeniem odpowiedzialności, stosownie do tego, co jest uznawane za konieczne dla osiągnięcia celów dyrektywy, wszystkie inne rodzaje działalności nie są nim objęte i podlegają „zwykłym" reżimom odpowiedzialności przyjętym w państwach członkowskich, takim jak odpowiedzialność odszkodowawcza i karna.

150. Dlatego też, skoro przyjmuje się, że niektóre rodzaje działalności usługodawcy są objęte wyłączeniem, a contrario oznacza to, że działalność niepodlegająca odstępstwu może prowadzić do powstania odpowiedzialności na podstawie prawa krajowego.

151. Tak więc w przypadku eBay przechowywanie informacji dostarczonych przez klienta może korzystać z odstępstwa, jeśli zostały spełnione przesłanki określone w art. 14 dyrektywy 2000/31. Jednak odstępstwo dotyczące hostingu nie zwalnia eBay z ewentualnej odpowiedzialności, którą może ponosić w związku z korzystaniem przez niego z odpłatnej usługi odsyłania.

Zakres działalności objętej odstępstwem

152. W drugiej części pytania dziewiątego sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy w sytuacji gdy działalność operatora rynku elektronicznego obejmuje nie tylko działania wymienione w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31, ale także rodzaje działalności wykraczające poza ich zakres, operator pozostaje zwolniony z odpowiedzialności w odniesieniu do działań objętych tym przepisem (nie będąc zwolnionym w odniesieniu do działań nieobjętych) i jaka jest sytuacja w zakresie tychże „wykraczających rodzajów działalności", w szczególności w odniesieniu do przyznawania odszkodowań lub innych finansowych środków zaradczych w związku z działalnością nieobjętą zwolnieniem.

153. Jak wynika z argumentacji przedstawionej powyżej, operator pozostaje zwolniony z odpowiedzialności w odniesieniu do działań objętych art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31. Z drugiej strony nie jest on zwolniony z odpowiedzialności w odniesieniu do działań nieobjętych tym przepisem. Sytuacja ta powinna być oceniana na podstawie odpowiednich przepisów i zasad prawa krajowego, w szczególności tych dotyczących przyznawania odszkodowań lub innych finansowych środków zaradczych w związku z działalnością nieobjętą zwolnieniem.

Obowiązki operatora rynku w odniesieniu do przyszłych naruszeń

154. Trzecia część pytania dziewiątego odnosi się do sytuacji, w której na rynku miała już miejsce działalność nielegalna. Sąd krajowy pyta, jakie są w takiej sytuacji obowiązki operatora rynku w odniesieniu do przyszłych naruszeń.

155. Należy przypomnieć, że art. 14 ust. 1 lit. b dyrektywy 2000/31 odzwierciedla zasadę „powiadamiania i usuwania" (ang. „notice and take down"). W związku z tym dostawca usług hostingowych musi niezwłocznie podjąć działania w celu usunięcia bezprawnych informacji lub uniemożliwienia do nich dostępu od chwili faktycznego uzyskania wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji, względnie po dowiedzeniu się o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności.

156. Przy stosowaniu zasady „powiadamiania i usuwania" należy wziąć pod uwagę motyw 46 dyrektywy 2000/31. Zgodnie z tym motywem usuwanie lub uniemożliwianie dostępu musi być przeprowadzane w poszanowaniu zasady wolności wyrażania opinii oraz procedur ustanowionych w tym celu na poziomie krajowym. Ponadto dyrektywa nie ma wpływu na możliwość ustalania przez państwa członkowskie wymogów szczególnych, które muszą zostać bezzwłocznie spełnione,

zanim informacje zostaną usunięte lub uniemożliwi się do nich dostęp.

157. Przypominam, że aukcje zamieszczane przez użytkowników rynku elektronicznego są informacjami handlowymi i jako takie są chronione przez prawo podstawowe wolności wypowiedzi i informacji określone w art. 11 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.

158. Oczywiście wolność wypowiedzi i informacji nie pozwala na naruszanie praw własności intelektualnej. Te ostatnie są w równym stopniu chronione przez kartę na mocy jej art. 17 ust. 2. Niemniej jednak oznacza to, że ochrona praw właściciela znaku towarowego w kontekście handlu elektronicznego nie może przyjmować form, które naruszałyby prawa niewinnych użytkowników rynku elektronicznego lub pozostawiałyby domniemanego sprawcę bez możliwości sprzeciwu i obrony [73]. W mojej opinii motyw 46 i art. 14 ust. 3 dyrektywy 2000/31 wyraźnie odnoszą się do procedur na poziomie krajowym i upoważniają państwa członkowskie do ustalania wymagań szczególnych, które muszą zostać bezzwłocznie spełnione, zanim informacje zostaną usunięte lub uniemożliwi się do nich dostęp.

159. Na przykład w Finlandii krajowe przepisy transponujące dyrektywę 2000/31 stanowią, ze względów konstytucyjnych [74], że podmiot świadczący usługę hostingową ma obowiązek usunąć informacje przechowywane w jego systemie dopiero po otrzymaniu orzeczenia sądu w tym względzie, w przypadku naruszenia znaku towarowego, lub po otrzymaniu zawiadomienia ze strony właściciela praw, w przypadku naruszenia praw autorskich lub praw pokrewnych. W tym drugim przypadku użytkownik ma możliwość złożenia sprzeciwu wobec usunięcia w ciągu 14 dni [75].

160. Zostało podniesione, że uzyskanie wiarygodnych wiadomości i stan bycia powiadomionym, o których mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31, występują od chwili otrzymania nakazu sądowego lub zawiadomienia [76].

73 — Co do oceny skutków programu VeRO eBay w zakresie legalnego handlu, zob. S. Pilutik, *eBay's Secondary Trademark Liability Problem and its VeRO Program*, opublikowane na stronie internetowej http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilutik.html.

74 — Wymóg ten został potwierdzony przez komisję prawa konstytucyjnego parlamentu fińskiego, zob. opinia PeVL 60/2001 vp — HE 194/2001 vp.

75 — Zwracam uwagę, że w swoich pismach procesowych eBay twierdzi, że szczególne procedury „powiadamiania i usuwania" zostały przewidziane jedynie w Finlandii, we Francji i w Hiszpanii.

76 — Zobacz Sorvari, op.cit., s. 521–523 i ustawa o świadczeniu usług społeczeństwa informacyjnego (Finlandia) (laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta) z dnia 5 czerwca 2002/458, art. 15, 16 i 20–25, dostępna w języku angielskim na stronie internetowej www.finlex.fi/en.

161. Co do wykładni art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/31, moim zdaniem wymóg „wiarygodnych wiadomości" składa się z dwóch elementów.

162. Po pierwsze, oczywiste jest, że dostawca usług musi mieć wiarygodne wiadomości, a nie tylko podejrzenia lub założenia dotyczące bezprawnego charakteru działalności lub informacji. Wydaje mi się także, że pod względem prawnym „wiadomości" mogą odnosić się wyłącznie do przeszłości lub teraźniejszości, jednak nie do przyszłości. Stąd w przypadku domniemanego naruszenia znaku towarowego na rynku elektronicznym przedmiotem wiadomości powinna być zakończona lub trwająca działalność lub też istniejące fakt lub okoliczność.

163. Po drugie, wymóg wiarygodnych wiadomości wydaje się wykluczać wiadomości będące wynikiem dedukcji. Nie wystarczy, aby usługodawca powinien był wiedzieć lub miał powody, aby powziąć podejrzenie bezprawnej działalności. Jest to także zgodne z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31 zakazującym państwom członkowskim nakładania na usługodawców ogólnego obowiązku nadzorowania informacji, które przekazują lub przechowują, lub aktywnego poszukiwania faktów i okoliczności wskazujących na bezprawną działalność.

164. W rezultacie wiarygodne wiadomości oznaczają wiedzę o przeszłej lub teraźniejszej informacji, działalności lub faktach, którą usługodawca posiada na podstawie zewnętrznego zawiadomienia lub swojego własnego dobrowolnego badania.

165. To wydaje się z góry wykluczać, aby usługodawca mógł posiadać wiarygodne wiadomości lub wiedzę o prawdopodobnych przyszłych naruszeniach. Obawiam się, że sytuacja nie jest taka prosta.

166. Uważam za pewnik, że nie mamy do czynienia z wiarygodnymi wiadomościami o naruszeniu znaku towarowego X przez B tylko z uwagi na fakt, iż A narusza lub naruszył znak towarowy X. Nie może też być mowy o wiarygodnych wiadomościach o naruszeniu przez A znaku towarowego Y tylko ze względu na to, że naruszył on znak towarowy X, nawet jeśli znak towarowy Y należy do tego samego właściciela.

167. Jeżeli jednak wykryto naruszenie przez A znaku towarowego X w formie zamieszczenia oferty na rynku elektronicznym we wrześniu, to nie wykluczam, że operator rynku mógłby zostać uznany za posiadającego wiarygodne wiadomości o informacjach, działalności, stanie faktycznym lub okolicznościach, jeśli A w październiku zamieści nową ofertę dotyczącą tych samych lub podobnych towarów oznaczonych znakiem towarowym X. W takich okolicznościach należałoby raczej mówić o tym samym ciągłym naruszeniu,

aniżeli o dwóch odrębnych naruszeniach [77]. Przypominam, że art. 14 ust. 1 lit. a) wspomina o „działalności" jako o pojedynczym przedmiocie rzeczywistych wiadomości. Trwająca działalność obejmuje przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość.

168. Dlatego też w odniesieniu do tego samego użytkownika i tego samego znaku towarowego operator rynku elektronicznego posiada wiarygodne wiadomości w przypadku, gdy ta sama działalność jest kontynuowana w postaci kolejnych aukcji, i można od niego wymagać, aby wyłączył dostęp do informacji zamieszczanych przez tego użytkownika w przyszłości. Innymi słowy zwolnienie z odpowiedzialności nie ma zastosowania, w przypadkach gdy operator rynku elektronicznego został powiadomiony o stanowiącym naruszenie używaniu znaku towarowego, a ten sam użytkownik kontynuuje lub powtarza to samo naruszenie.

X — Zakazy sądowe wobec pośredników

169. Pytanie dziesiąte odnosi się do możliwości uzyskania przez właściciela znaku towarowego zakazu sądowego na podstawie art. 11 dyrektywy 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej i nie tylko wobec osób trzecich naruszających prawo do znaku towarowego, ale także wobec pośrednika, z usług którego skorzystano w celu naruszenia zarejestrowanego znaku towarowego. Sąd krajowy chciałby w szczególności dowiedzieć się, czy artykuł ten wymaga, aby zakaz sądowy był dostępny na gruncie prawa Unii w celu zapobieżenia przyszłym naruszeniom, i jeśli tak, jaki powinien być zakres zakazu sądowego, który ma być dostępny [78]. Jest to pierwszy przypadek, w którym zwrócono się do Trybunału o dokonanie wykładni art. 11 dyrektywy 2004/48.

170. Wszystkie strony zgadzają się, że zakazy sądowe skierowane do pośredników zostały przewidziane w dyrektywie 2004/48. Jednakże podczas gdy eBay twierdzi, że wydanie zakazu sądowego przeciwko dostawcy usług hostingowych może odnosić się jedynie do poszczególnych konkretnych i jasno określonych treści, pozostałe strony uważają, że zakazy sądowe mogą obejmować środki mające na celu zapobieżenie dalszym naruszeniom.

171. Podstawowe wyzwanie przy dokonywaniu wykładni dyrektywy 2004/48 jest związane z zapewnieniem równowagi pomiędzy nadmiernie agresywnym i zbyt łagodnym

77 — Jest oczywiste, że w tym przypadku należy odnieść się do tego, jak pojęcie naruszenia jest interpretowane w prawie krajowym, nawet jeśli pojęcia stosowane w art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/31 powinny mieć autonomiczne znaczenie na gruncie prawa Unii niezależnie od pojęć występujących w krajowym prawie karnym i prawie o czynach niedozwolonych. Dla przykładu: czy ma miejsce pojedyncze czy też kilka naruszeń, w sytuacji gdy A bez zgody właściciela znaku handlowego sprzedaje: i) identyczne towary kilku klientom, ii) podobne, ale nie identyczne, towary oznaczone tym samym znakiem towarowym lub iii) gdy działalność polegająca na sprzedaży rozciąga się na pewien czas i składa się z odrębnych transakcji?

78 — High Court twierdzi, że przepis ten nie doprowadził do jakiejkolwiek szczególnej transpozycji, ponieważ istniejące prawo zostało uznane za zgodne z nim. Sąd krajowy powątpiewa w prawidłowość tego wniosku.

egzekwowaniem praw własności intelektualnej. Zadanie to zostało porównane do podróży Odyseusza między dwoma potworami — Scyllą i Charybdą [79]. Jakkolwiek możliwe jest interpretowanie dyrektywy jako mającej na celu wdrożenie bardziej lub mniej zdecydowanej ideologii w zakresie egzekucji praw, wydaje się niezbędne, aby przy każdej interpretacji dyrektywy uwzględnić art. 3 dyrektywy 2004/48. Z artykułu tego wynika, że dyrektywa 2004/48 ustanawia ogólne zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia niezbędnych środków, procedur i środków naprawczych do stosowania praw własności intelektualnej oraz podjęcia odpowiednich działań wobec osób odpowiedzialnych za podrabianie i piractwo. Wspomniane środki, procedury i środki naprawcze muszą być w wystarczającym stopniu odstraszające, powinny jednak unikać tworzenia ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem i zapewnić zabezpieczenia przed ich nadużywaniem.

172. Podstawowe przepisy dyrektywy 2004/48 zostały umieszczone w jej rozdziale II (zatytułowanym „Środki, procedury i środki naprawcze"). Dwie sekcje tego rozdziału wydają się godne uwagi. Chociaż zarówno sekcja 4 („Środki tymczasowe i zabezpieczające" — art. 9), jak i sekcja 5 („Środki wynikające z decyzji odnośnie do meritum sprawy"), wspominają o środkach, które powinny zostać udostępnione wobec osoby naruszającej i pośrednika, szczególnie interesująca w tym kontekście jest ostatnia z wymienionych, czyli sekcja 5. Składa się z art. 10 („Środki naprawcze"), 11 („Zakazy sadowe") oraz 12 („Środki alternatywne").

173. Dwa pierwsze zdania art. 11 dyrektywy 2004/48 odnoszą się do zakazów sądowych, które powinny być dostępne wobec *naruszającego* prawo własności intelektualnej. Zdanie trzecie wymaga, aby zakazy sądowe były dostępne również wobec *pośredników*, z usług których korzysta strona trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej. Zakres skierowanych wobec pośrednika nakazów sądowych nie został określony, ale ponieważ ten aspekt został dodany jako element uzupełniający do dwóch pierwszych zdań, jestem zdania, że przy dokonywaniu wykładni zdania trzeciego należy odnieść się do tych dwóch pierwszych zdań.

174. Należy przypomnieć, że art. 11 zdanie pierwsze dyrektywy 2004/48 wymaga, aby władze sądownicze państw członkowskich, tam, „gdzie podjęta została decyzja sądu stwierdzająca naruszenie prawa własności intelektualnej", mogły wydać względem naruszającego „zakaz kontynuacji naruszenia". Wykładania literalna tego tekstu wskazywałaby na konkretne stwierdzenie naruszenia

79 — Zobacz M. Norrgård, The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights, *ERA Forum* 4/2005, s. 503.

oraz na powstrzymywanie kontynuowania tego konkretnego naruszenia przez danego naruszającego.

175. Jeśli chodzi o charakter zakazów sądowych udostępnionych wobec naruszającego, wydaje się, że prawo Unii wymaga, aby poprzez taki zakaz sądowy sądownie stwierdzone naruszenie mogło zostać przerwane. Zapobieganie dalszym naruszeniom jest również możliwe, nawet jeśli brzmienie dyrektywy staje się bardziej ostrożne. Ze względu na odwołanie się do aspektu „kontynuacji" naruszenia, bardziej ostrożne sformułowania odnoszące się do „dalszych" naruszeń oraz zasadę proporcjonalności moim zdaniem wykładnia dwóch pierwszych zdań tego przepisu winna być dokonywana w ten sposób, że prawo Unii nie posuwa się do tego, aby wymagać możliwości wydania zakazu sądowego przeciwko naruszającemu w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom, do których mogłoby dojść w przyszłości [80].

176. Co do pośrednika, na podstawie tekstu dyrektywy 2004/48 jedną z możliwych interpretacji jest taka, że zakres nakazu sądowego dostępnego na gruncie prawa Unii wobec pośrednika nie powinien być inny niż zakres zakazu sądowego dostępny wobec naruszającego.

177. Nie jestem jednak przekonany, że jest to uzasadniona interpretacja.

178. Wydaje mi się, że zastosowanie art. 11 zdania pierwszego dyrektywy 2004/48 wymaga identyfikacji naruszającego, któremu następnie zakazuje się kontynuowania naruszenia. Jednakże w zdaniu trzecim nie wymienia się „naruszającego", a jedynie „stronę [osobę] trzecią", która korzysta z usług pośrednika do naruszania prawa własności intelektualnej.

179. Takiego wyboru redakcyjnego dokonano nie bez powodu: mogą występować przypadki, szczególnie w środowisku internetowym, w których naruszenie jest oczywiste, jednak naruszający nie został zidentyfikowany. Jest wiadome, że osoba trzecia korzysta z usług pośrednika do naruszenia prawa własności intelektualnej, jednak prawdziwa tożsamość naruszającego pozostaje nieznana. W takich przypadkach względy ochrony prawnej właściciela praw mogą wymagać, aby można było uzyskać zakaz sądowy wobec pośrednika, którego tożsamość jest znana i wobec którego można z tego względu rozpocząć działania na drodze sądowej oraz który jest także w stanie zapobiec kontynuacji naruszenia.

180. W odniesieniu do zakresu lub treści zakazu sądowego, który miałby być wydany

80 — Zobacz motywy 22, 23, 24, 25, art. 11 dyrektywy 2004/48.

wobec pośrednika nie dostrzegam, aby prawo Unii nakładało jakiekolwiek szczególne wymagania poza skutecznością, odstraszającym charakterem i proporcjonalnością wymaganymi przez art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48.

181. Wymóg proporcjonalności wykluczałby moim zdaniem wydanie zakazu sądowego wobec pośrednika w celu zapobieżenia dalszym naruszeniom prawa do znaku towarowego. Jednakże nie zauważam w dyrektywie 2004/48 czegokolwiek, co wykluczałoby wydawanie zakazów sadowych wobec pośrednika wymagających nie tylko w celu zapobiegnięcia kontynuacji określonego przypadku naruszenia, ale także zapobiegania powtórzeniu takiego samego lub podobnego naruszenia w przyszłości, jeżeli takie nakazy są dostępne na podstawie prawa krajowego. Rzeczą istotną jest z pewnością to, aby pośrednik mógł wiedzieć z pewnością, czego się od niego wymaga, oraz aby zakaz sądowy nie nakładał niemożliwych, nieproporcjonalnych lub niezgodnych z prawem obowiązków takich jak wprowadzenie ogólnego obowiązku w zakresie nadzoru.

182. Odpowiednim ograniczeniem zakresu zakazów sądowych mógłby być podwójny wymóg tożsamości. Oznacza to, że w omawianych przypadkach naruszająca osoba trzecia [81] oraz naruszony znak towarowy powinny być takie same. Tak wiec wobec pośrednika mógłby zostać wydany nakaz sądowy w celu zapobieżenia kontynuacji lub powtórzeniu naruszenia określonego znaku towarowego przez określonego użytkownika. Taki nakaz sądowy mógłby zostać wykonany przez podmiot świadczący usługi społeczeństwa informacyjnego poprzez proste zamknięcie rachunku klienta danego użytkownika [82].

81 — Wymóg, aby naruszająca osoba trzecia była tą samą osobą, oznaczałby tę samą tożsamość w oparciu o nazwę użytkownika w systemie usługodawcy, w przypadku istnienia takiej nazwy. Dodatkowo od usługodawcy można wymagać rozsądnych środków skierowanych na ujawnienie prawdziwej tożsamości użytkownika ukrywającego się za kilkoma nazwami użytkownika: nie stanowiłoby to ogólnego obowiązku nadzorowania zakazanego przez art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31, lecz dopuszczalny obowiązek szczególnego nadzoru.

82 — Zobacz także trzy wyroki niemieckie, powszechnie znane jako „Aukcja Internetowa I, II i III", BGH I ZR 304/01 z dnia 11 marca 2004 r. (zrelacjonowany w języku angielskim w [2006] European Commercial Cases, Part I, 9); BGH I ZR 35/04 z dnia 19 kwietnia 2007 r. (zrelacjonowany w języku angielskim w [2007] European Trade Mark Reports, part 11, s. 1] oraz BGH I ZR 73/05 z dnia 30 kwietnia 2008 r. Sąd orzekł, że operatorzy rynków elektronicznych są uprawnieni do skorzystania z wyłączenia odpowiedzialności ustanowionego w art. 14 dyrektywy 2000/31. W wyrokach tych sformułowano jednak rozległe kryteria wydawania zakazów sądowych wobec operatorów, które ze względu na swój zakres mogą rodzić problemy w kwestii zgodności z dyrektywą 2000/31.

XI — Wnioski

183. Proponuję, aby Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na pytania skierowane przez High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division:

„1) W przypadku gdy nieprzeznaczone do sprzedaży konsumenckiej testery i opakowania zbiorcze, z których można pobierać próbki, są dostarczane bezpłatnie autoryzowanym dystrybutorom właściciela znaku towarowego, towary takie nie zostały wprowadzone do obrotu w rozumieniu art. 7 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 oraz art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

2), 3) i 4) W sytuacji gdy zewnętrzne opakowanie zostało usunięte z perfum i kosmetyków bez zgody właściciela znaku towarowego, właściciel znaku towarowego ma prawo do sprzeciwu wobec dalszego obrotu odpakowanymi towarami w rozumieniu art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, jeżeli w wyniku usunięcia zewnętrznego opakowania towary nie są opatrzone danymi wymaganymi na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych lub jeżeli usunięcie zewnętrznego opakowania może być uznane za zmianę lub pogorszenie stanu towarów, lub jeżeli dalszy obrót szkodzi lub może szkodzić wizerunkowi towarów i tym samym renomie znaku towarowego. W okolicznościach sprawy przed sądem krajowym skutek taki może być przedmiotem domniemania, chyba że oferta dotyczy jednego lub kilku przedmiotów oferowanych przez sprzedawcę, który w sposób oczywisty nie działa w ramach obrotu handlowego.

5) W przypadku gdy przedsiębiorca obsługujący rynek elektroniczny nabywa od operatora wyszukiwarki możliwość korzystania z oznaczenia, które jest identyczne z zarejestrowanym znakiem towarowym, jako słowa kluczowego, tak że oznaczenie to jest wyświetlane użytkownikowi przez wyszukiwarkę w sponsorowanym linku do witryny operatora rynku elektronicznego, wyświetlenie tego oznaczenia w linku sponsorowanym stanowi »używanie« oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

6) Jeżeli kliknięcie na link sponsorowany, o którym mowa w pkt 5 powyżej, powoduje przekierowanie użytkownika bezpośrednio do reklam lub ofert sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których zarejestrowany jest znak towarowy, pod oznaczeniem umieszczonym w witrynie przez osoby trzecie, z których to towarów niektóre naruszają znak towary, a inne nie naruszają znaku towarowego ze względu na odmienny status danych towarów, okoliczność taka stanowi używanie oznaczenia przez operatora rynku elektronicznego »dla« towarów naruszających prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, jednak nie wywiera negatywnego wpływu na funkcje znaku towarowego, pod warunkiem że rozsądny przeciętny konsument rozumie, na podstawie informacji zawartych w linku sponsorowanym, że operator rynku elektronicznego przechowuje w swoim systemie reklamy lub oferty sprzedaży zamieszczone przez osoby trzecie.

7) Jeżeli towary oferowane do sprzedaży na rynku elektronicznym nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu w EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, dla stosowania prawa wyłącznego przyznanego przez krajowy lub wspólnotowy znak towarowy wystarczające jest jednak wykazanie, że reklama skierowana jest do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy.

8) Jeżeli używanie zaskarżone przez właściciela znaku towarowego polega na wyświetlaniu oznaczenia w witrynie samego operatora rynku elektronicznego, a nie w linku sponsorowanym na stronie operatora wyszukiwarki, oznaczenie to nie

jest używane przez operatora rynku elektronicznego »dla« towarów stanowiących naruszenie w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

9) a) Używanie, o którym mowa w pkt 5 powyżej, nie polega na »przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę« przez operatora rynku elektronicznego w rozumieniu art. 14 ust. 1 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 ani nie obejmuje takiego przechowywania, podczas gdy używanie, o którym mowa w pkt 6 powyżej, może polegać na takim przechowywaniu lub je obejmować.

9) b) W przypadkach gdy używanie nie polega wyłącznie na czynnościach mieszczących się w zakresie stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31, ale obejmuje takie czynności, operator rynku elektronicznego jest zwolniony z odpowiedzialności w zakresie, w jakim używanie polega na takich czynnościach, jednak w zakresie, w jakim używanie to nie jest objęte zwolnieniem z odpowiedzialności, z jego tytułu może zostać przyznane odszkodowanie lub inny pieniężny środek naprawczy stosownie do prawa krajowego.

9) c) Z »wiarygodnymi wiadomościami« o bezprawnym charakterze działalności lub informacji lub wiedzą o stanie faktycznym lub okolicznościach w rozumieniu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 mamy do czynienia wówczas, gdy operator rynku elektronicznego wie, że towary były reklamowane, oferowane do sprzedaży i sprzedawane w jego witrynie z naruszeniem zarejestrowanego znaku towarowego i że te zarejestrowane znaki towarowe prawdopodobnie nadal będą naruszane w odniesieniu do tych samych lub podobnych towarów przez tego samego użytkownika witryny.

10) W przypadku gdy usługi pośrednika takiego jak operator witryny były wykorzystywane przez osobę trzecią do naruszania zarejestrowanego znaku towarowego, art. 11 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej wymaga, aby państwa członkowskie zapewniły, by właściciel znaku towarowego mógł domagać się nałożenia na pośrednika skutecznego, proporcjonalnego i odstraszającego nakazu mającego na celu zapobieżenie kontynuacji lub ponawianiu tego naruszenia przez osobę trzecią. Przesłanki i procedury dotyczące takich nakazów są określane w prawie krajowym."