

Дело C-324/09

L'Oréal SA и др. срещу eBay International AG и др.

(Преюдициално запитване,
отправено от High Court of Justice (England & Wales),
Chancery Division)

„Марки — Интернет — Предлагане за продажба на електронен пазар за потребители в Съюза на маркови стоки, предназначени от притежателя на марката за продажба в трети държави — Отстраняване на опаковките на посочените стоки — Директива 89/104/ЕИО — Регламент (ЕО) № 40/94 — Отговорност на оператора на електронен пазар — Директива 2000/31/ЕО (Директива за електронната търговия) — Налагане на съдебна забрана на този оператор — Директива 2004/48/ЕО (Директива относно упражняването на права върху интелектуалната собственост)“

Заклучение на генералния адвокат г-н N. Jääskinen, представено на 9 де-
кември 2010 г. I - 6019
Решение на Съда (голям състав) от 12 юли 2011 г. I - 6073

Резюме на решението

1. Сближаване на законодателствата — Марки — Тълкуване на Регламент № 40/94 и на Директива 89/104 — Право на притежателя на марка да се противопостави на използването от трето лице на идентичен знак за идентични стоки — Използване на марката по смисъла на член 9 от Регламента и член 5 от

Директивата — Продажба, предлагане за продажба или реклама на стоки, намиращи се в трета държава, на електронен пазар за потребители в Съюза (член 9 от Регламент № 40/94 на Съвета; член 5 от Директива 89/104 на Съвета)

2. *Сближаване на законодателствата — Марки — Тълкуване на Регламент № 40/94 и на Директива 89/104 — Изчерпване на правото, предоставено от марката — Условия — Стока, пусната в обращение в Общността или в Европейското икономическо пространство (член 13, параграф 1 от Регламент № 40/94 на Съвета; член 7, параграф 1 от Директива 89/104 на Съвета)*
3. *Сближаване на законодателствата — Марки — Тълкуване на Регламент № 40/94 и на Директива 89/104 — Право на притежателя на марка да се противопостави на използването от трето лице на идентичен знак за идентични стоки — Използване на марката по смисъла на член 9 от Регламента и член 5 от Директивата — Препродажба на разопаковани парфюми или козметични продукти (член 9 от Регламент № 40/94 на Съвета; член 6, параграф 1 от Директива 76/768 на Съвета, член 5 от Директива 89/104 на Съвета)*
4. *Сближаване на законодателствата — Марки — Тълкуване на Регламент № 40/94 и на Директива 89/104 — Право на притежателя на марка да се противопостави на използването от трето лице на идентичен знак за идентични стоки — Използване на марката по смисъла на член 9 от Регламента и член 5 от Директивата — Реклама в рамките на услуга по включване в каталог в интернет (член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 на Съвета; член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 на Съвета)*
5. *Сближаване на законодателствата — Марки — Тълкуване на Регламент № 40/94 и на Директива 89/104 — Право на притежателя на марка да се противопостави на използването от трето лице на идентичен знак за идентични стоки — Използване на марката по смисъла на член 9 от Регламента и член 5 от Директивата — Понятие — Дейност на оператор на електронен пазар — Изключване (член 9 от Регламент № 40/94 на Съвета; членове 12—15 от Директива 2000/31 на Европейския парламент и на Съвета; член 5 от Директива 89/104 на Съвета)*
6. *Сближаване на законодателствата — Електронна търговия — Директива 2000/31 — Отговорност на междинните доставчици — Съхраняване на информация (член 14, параграф 1 от Директива 2000/31 на Европейския парламент и на Съвета)*

7. *Сближаване на законодателствата — Упражняване на права върху интелектуалната собственост — Директива 2004/48 — Мерки, процедури и средства за защита — Мерки, които произтичат от решение по съществуващото на случая (член 11 от Директива 2004/48 на Европейския парламент и на Съвета)*

1. Когато намиращи се в трета държава стоки, защитени с регистрирана в държава — членка на Съюза, марка или с марка на Общността и които преди това не са пускани в продажба в Европейското икономическо пространство или, когато това е марка на Общността, които преди това не са пускани в продажба в Съюза, се продават от икономически оператор на електронен пазар и без съгласието на притежателя на тази марка на потребител, който се намира на обхванатата от посочената марка територия, или са предмет на предложение за продажба или реклама на такъв пазар за намиращи се на тази територия потребители, посоченият притежател може да се противопостави на тази продажба, на това предложение за продажба или на тази реклама по силата на разпоредбите, съдържащи се в член 5 от Първа директива 89/104 относно марките, или в член 9 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността. Задължение на националните юрисдикции е да преценят във всеки отделен случай дали съществуват относими данни, въз основа на които да може да се направи извод, че предложение за продажба или реклама, показано или показана в електронен пазар, достъпен на посочената територия, е насочено или насочена към намиращи се на тази територия потребители.

Разпоредбите на Директива 89/104 и на Регламент № 40/94 се прилагат винаги когато се окаже, че предложението за продажба на намираща се в трета държава маркова стока е насочено към потребителите, намиращи се на обхванатата от марката територия. Наистина, иначе операторите, които използват електронната търговия, като предлагат за продажба на електронен пазар, предназначен за намиращи се в Съюза потребители, маркови стоки, намиращи се в трета държава, които могат да бъдат видени на екран и поръчани чрез споменатия пазар, няма да имат по отношение на оферти за продажба от този вид никакво задължение да спазват нормите на Съюза във връзка с интелектуалната собственост. Такова положение би попречило на полезното действие на тези норми.

Във връзка с това по силата на член 5, параграф 3, букви б) и г) от Директива 89/104 и член 9, параграф 2, букви б)

и г) от Регламент № 40/94 използването от трети лица на знаци, идентични или сходни с марки, на което притежателите на тези марки могат да се противопоставят, включва използването на такива знаци в оферти за продажба и в реклама. Ефикасността на тези норми би била засегната, ако те не се прилагат по отношение на използването в оферта за продажба или реклама в интернет, насочена към намиращи се в Съюза потребители, на знак, сходен или идентичен с регистрирана в Съюза марка, само поради факта че третото лице, от което изхожда тази оферта или тази реклама, е установено в трета държава, че сървърът на сайта в интернет, който то използва, се намира в такава държава или още че стоката, предмет на офертата или на рекламата, се намира в трета държава.

неоснователно ще бъдат подчинени на правото на Съюза.

(вж. точки 61—64 и 67; точка 1 от диспозитива)

2. Доставка от притежателя на марка на оторизираните му дистрибутори на предмети, върху които е поставена тази марка, предназначени за демонстрация на потребителите в одобрените пунктове за продажба, както и на флакони с тази марка, от които могат да бъдат взети малки количества, за да бъдат подарени на потребителите като безплатни мостри, при липсата на доказателства в обратен смисъл не представлява пускане на пазара по смисъла на Първа директива 89/104 относно марките или на Регламент № 40/94 относно марката на Общността.

(вж. точка 73; диспозитив т. 2)

Само възможността за достъп до даден уебсайт на територията, на която марката е защитена, обаче не е достатъчна, за да се направи изводът, че публикуваните там оферти за продажба са насочени към намиращи се на тази територия потребители. Наистина, ако възможността за достъп до електронен пазар на споменатата територия е достатъчна, за да попаднат публикуваните там обяви в приложното поле на Директива 89/104 и на Регламент № 40/94, сайтове и обяви, които очевидно са насочени изключително към намиращи се в трети държави потребители, които обаче са технически достъпни на територията на Съюза,

3. Член 5 от Първа директива 89/104 относно марките и член 9 от Регламент № 40/94 относно марката на Общността трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на марка, по силата на изключителното право, което тя предоставя, може да се противопостави на препродажбата на парфюми или на козметични продукти, поради това че продавачът е отстранил външната опаковка на тези стоки, когато това разопаковане води до липсата на основни сведения като тези относно

самоличността на производителя или на лицето, отговорно за маркетинга на козметичния продукт. Когато отстраняването на външната опаковка не води до такава липса на сведения, притежателят на марката може въпреки това да се противопостави парфюм или козметичен продукт, носещ неговата марка, да се продава разопакован, ако установи, че отстраняването на опаковката е засегнало имиджа на продукта, а по този начин и репутацията на марката.

С оглед на разнообразието на сериите парфюми и козметични продукти въпросът дали разопаковането на такъв продукт засяга неговия имидж и по този начин репутацията на марката, която той носи, трябва да се разглежда за всеки отделен случай. Наистина, видът на парфюм или козметичен продукт без външна опаковка понякога може ефикасно да предаде престижния и луксозен имидж на този продукт, докато в други случаи отстраняването на посочената опаковка води именно до увреждане на този имидж. Такова увреждане може да настъпи, когато външната опаковка допринесе наравно или повече от флакона или контейнера за представянето на създадения от притежателя на марката и от неговите одобрени дистрибутори имидж на стоката. Възможно е също липсата на някои или на всички сведения, които член 6, параграф 1 от Директива 76/768 за сближаване на законодателствата на държавите членки относно козметичните продукти изисква, да увреди имиджа на стоката. Притежателят на марката трябва да установи

наличието на факти, които са проява на това увреждане.

Освен това, тъй като основната функция на марката е да гарантира на потребителя произхода на стоката, тя служи именно като потвърждение, че всички обозначени с тази марка стоки са били произведени или доставени под контрола на едно-единствено предприятие, на което може да бъде възложена отговорността за тяхното качество. Когато обаче липсват някои сведения, които се изискват по закон, като тези относно идентифициране на производителя или на лицето, отговарящо за маркетинга на козметичния продукт, се засяга функцията на марката за указване на произход, тъй като тя е лишена от основното си действие, изразяващо се в гаранция, че обозначените с нея стоки са доставени под контрола на едно-единствено предприятие, на което може да бъде възложена отговорността за тяхното качество.

Освен това отговорът на въпроса дали предлагането за продажба или продажбата на маркови стоки, от които е отстранена външната опаковка и по този начин някои сведения, които се изискват по силата на член 6, параграф 1 от Директива 76/768, е наказуемо по наказателното право на съответната държава, не би могъл да повлияе на приложимостта на

нормите на Съюза относно защитата на марките.

(вж. точки 78—83; точка 3 от диспозитива)

4. Член 5, параграф 1, буква а) от Първа директива 89/104 относно марките и член 9, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 относно марката на Общността трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на марка има право да забрани на оператора на електронен пазар да рекламира продавани на посочения електронен пазар стоки с тази марка, като използва идентична с марката ключова дума, която този оператор е избрал в рамките на услуга по включване в каталог в интернет, когато тази реклама не дава възможност или дава само възможност нормално информираният и разумно внимателен интернет потребител трудно да установи дали посочените стоки са с произход от притежателя на марката или от икономически свързано с него предприятие, или напротив, от трето лице.

Доколкото операторът на електронен пазар използва ключови думи, за да рекламира отправени от негови клиенти продавачи оферти за продажба на маркови стоки, той ги използва за стоки или услуги, идентични с тези, за които марките са регистрирани. Във връзка с това изразът „за стоки или

за услуги“ не се отнася единствено до стоките или услугите на третото лице, което използва съвпадащите с марки-те знаци, но може също да се отнася до стоките или услугите на други лица. Наистина обстоятелството, че икономически оператор използва знак, който съвпада с марка, за стоки, които не са негови собствени стоки, в смисъл че той няма право на собственост върху тях, не е пречка това използване да попадне в приложното поле на член 5 от Директива 89/104 и член 9 от Регламент № 40/94.

Когато става въпрос точно за положение, при което доставчик на услуга използва знак, съвпадащ с чужда марка, за да рекламира стоки, които негов клиент продава с помощта на тази услуга, такова използване попада в приложното поле на параграф 1, съответно от член 5 от Директива 89/104 и от член 9 от Регламент № 40/94, когато то се осъществява по такъв начин, че се установява връзка между посочения знак и посочените услуги.

(вж. точки 91, 92 и 97; точка 4 от диспозитива)

5. Операторът на електронен пазар не „използва“, по смисъла на член 5 от Първа директива 89/104 относно марките и член 9 от Регламент № 40/94

относно марката на Общността, идентични или сходни с марки знаци, които се появяват в предложения за продажба, показвани на неговия сайт.

Действително наличието на „използване“ от трето лице на знак, идентичен или сходен с марката на притежателя на правата върху нея, по смисъла на член 5 от Директива 89/104 и член 9 от Регламент № 40/94, предполага поне последният да използва знака в търговските си отношения. Доколкото обаче това трето лице е доставчик на услуга, изразяваща се в осигуряване на възможност на неговите клиенти да покажат на неговия сайт в рамките на търговските си дейности, като например предложения за продажба, знаци, съвпадащи с марки, самият той не използва тези знаци на сайта си в смисъла, който е посочен от споменатата правна уредба на Съюза. От това следва, че използването на знаци, идентични на марки или сходни с марки, в публикувани на електронен пазар предложения за продажба се осъществява от клиентите продавачи на оператора на този пазар, а не от самия оператор.

Доколкото той дава възможност на клиентите си за такова използване, ролята на оператора на електронния пазар не би могла да се преценява от гледна точка на разпоредбите на Директива 89/104 и на Регламент № 40/94, а трябва да се изследва от гледна точка на други правни норми като тези, които са установени с Директива 2000/31

за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия), по-конкретно в глава II, раздел 4 от нея, който се отнася до „отговорността на междинните доставчици“ в електронната търговия и който обединява членове 12—15 от тази директива.

(вж. точки 102—105; точка 5 от диспозитива)

6. Член 14, параграф 1 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия) трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага по отношение на оператор на електронен пазар, когато той не е имал активна роля, която да му позволи да се запознае или да контролира съхраняваните данни.

Посоченият оператор има такава роля, когато оказва съдействие, изразяващо се в оптимизиране на представянето на съответните предложения за продажба или в рекламирането им.

Когато операторът на електронен пазар не е имал активна роля в посочения в предходната алинея смисъл и когато поради това доставената от него услуга попада в приложното поле на член 14, параграф 1 от Директива 2000/31, той все пак не може да се ползва от предвиденото в тази разпоредба освобождаване от отговорност по дело, което може да приключи с осъдително решение за заплащане на вреди и пропуснати ползи, ако е бил запознат с факти или обстоятелства, въз основа на които полагащият длъжимата грижа икономически оператор би трябвало да установи незаконността на съответните предложения за продажба и в случай на такова запознаване не е действал експедитивно в съответствие с параграф 1, буква б) от посочения член 14.

(вж. точки 123, 124 и точка
6 от диспозитива)

7. Член 11, трето изречение от Директива 2004/48 относно упражняването на права върху интелектуалната собственост трябва да се тълкува в смисъл, че той изисква държавите членки да гарантират, че компетентните в областта на защитата на правата върху интелектуалната собственост национални юрисдикции могат да задължат оператор на електронен пазар да вземе мерки, които допринасят не само за преустановяването на нарушения на тези права от потребители на този пазар, но също и за предотвратяване на нови нарушения от този вид. Заповедите, с които се налага това задължение, трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи и не трябва да създават пречки пред законната търговия.

(вж. точки 144; точка
7 от диспозитива)