



Zbiór Orzeczeń

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONY
przedstawiona w dniu 28 listopada 2019 r.¹

Sprawa C-567/18

**Coty Germany GmbH
przeciwko
Amazon Services Europe Sàrl,
Amazon FC Graben GmbH,
Amazon Europe Core Sàrl,
Amazon EU Sàrl**

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy)]

Odesłanie prejudycjalne – Znak towarowy Unii Europejskiej – Skutki znaku towarowego – Prawa wynikające ze znaku towarowego – Prawo do zakazania wszelkim osobom trzecim składowania towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu – Przechowywanie towarów przez osobę trzecią, która nie ma wiedzy o naruszeniu prawa znaków towarowych

1. W wyroku Coty Germany² Trybunał rozpatrywał jedną z kwestii związanych z „platformami osób trzecich służącymi sprzedaży towarów [luksusowych] w Internecie” w ramach systemu dystrybucji selektywnej. Sprawa ta dotyczyła ważności zakazu korzystania ze wspomnianych platform (lub z przedsiębiorstw trzecich przy sprzedaży internetowej), nałożonego na autoryzowanych dystrybutorów niektórych produktów kosmetycznych w celu zachowania ich luksusowego wizerunku.

2. To samo przedsiębiorstwo, które wszczęło ów spór (Coty Germany GmbH), wytoczyło przed sądami niemieckimi powództwo, które dotyczy również funkcjonowania platform handlu elektronicznego, w szczególności jednej z najbardziej znanych platform, Amazon. Zdaniem rzeczonego przedsiębiorstwa niektóre przedsiębiorstwa z grupy Amazon naruszyły prawo właściciela unijnego znaku towarowego do zakazania używania oznaczenia przez osobę trzecią³. Do tego naruszenia doszło poprzez udział wspomnianych przedsiębiorstw, bez zgody właściciela, w sprzedaży perfum chronionych znakiem towarowym, których licencjobiorcą jest Coty Germany.

1 Język oryginału: hiszpański.

2 Wyrok z dnia 6 grudnia 2017 r. (C-230/16, EU:C:2017:941).

3 Kontekst odesłania prejudycjalnego stanowi unijne prawo znaków towarowych. Jeżeli ostatecznie zostanie stwierdzone, że pozwane nie używały znaku towarowego, ich odpowiedzialność można by także rozpatrywać w świetle 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, Dz.U. 2000, L 178, s. 1), o ile działają one jako pośrednicy w handlu elektronicznym; lub w świetle dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. 2004, L 157, s. 45).

3. Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy), który musi w ostatniej instancji rozstrzygnąć spór w następstwie wyroków wydanych przez sąd pierwszej instancji i sąd apelacyjny, przedstawia Trybunałowi Sprawiedliwości swoje wątpliwości dotyczące wykładni art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009⁴, który określa prawa właściciela unijnego znaku towarowego⁵.

I. Ramy prawne. Rozporządzenie (UE) 2017/1001⁶

4. Rozporządzenie 2017/1001 ujednoliciło i zastąpiło rozporządzenie nr 207/2009, które obowiązywało w chwili zaistnienia okoliczności faktycznych sporu. Sąd odsyłający odnosi się do obu rozporządzeń, podkreślając, że biorąc pod uwagę charakter wniesionego powództwa, należy zastosować to rozporządzenie, które obecnie obowiązuje. W każdym razie przepis mający znaczenie w niniejszej sprawie⁷ nie uległ istotnym zmianom w żadnym z dwóch rozporządzeń.

5. Artykuł 9 („Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego”) stanowi:

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

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

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

[...]

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

[...]

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

[...]”.

4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).

5 Od dnia 23 marca 2016 r. wyrażenie „wspólnotowe znaki towarowe” zostało zastąpione wyrażeniem „znaki towarowe Unii Europejskiej” na podstawie art. 1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.U. 2015, L 341, s. 21).

6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

7 To znaczy art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001.

II. Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu, postępowanie przed sądami krajowymi i pytanie prejudycjalne

6. Coty Germany, która sprzedaje produkty kosmetyczne w Niemczech, posiada licencję na unijny znak towarowy „DAVIDOFF” na „środki perfumeryjne, olejki eteryczne i kosmetyki”. Jako licencjobiorcy przysługuje jej uprawnienie (przyznane przez przedsiębiorstwo będące uprawnionym z rejestracji znaku towarowego) do wykonywania we własnym imieniu praw wynikających z tego oznaczenia.

7. Amazon Services Europe S.a.r.l. (zwany dalej „Amazon Services”) z siedzibą w Luksemburgu oferuje sprzedawcom zewnętrznym możliwość publikowania ofert swoich towarów na stronie internetowej amazon.de. Umowy sprzedaży oferowanych w ten sposób towarów są zawierane pomiędzy sprzedawcami zewnętrznymi i kupującymi.

8. Sprzedawcy mogą uczestniczyć w programie „Realizowane przez Amazon”⁸, który obejmuje zarówno składowanie towarów w centrach logistycznych przedsiębiorstw należących do grupy Amazon, jak i wysyłkę towarów do kupującego oraz inne usługi dodatkowe.

9. W dniu 8 maja 2014 r. zatrudniony przez Coty Germany tajemniczy klient zakupił przez stronę internetową amazon.de perfumy „Davidoff Hot Water EdT 60 ml” oferowane przez OE (zwaną dalej „sprzedającą”) z oznaczeniem „Versand durch Amazon” („Realizowane przez Amazon”), ponieważ sprzedająca skorzystała z tego programu.

10. Amazon Services zlecił Amazon FC Graben GmbH (zwanemu dalej „Amazon FC”), przedsiębiorstwu należącemu do tej samej grupy, które prowadzi skład towarów, z siedzibą w Graben, Niemcy, składowanie towarów sprzedającej.

11. Gdy Coty Germany dowiedziała się o sprzedaży tych towarów, wezwała sprzedającą, aby wycofała je ze swojej oferty, z uzasadnieniem, iż prawo ze znaku towarowego perfum nie zostało wyczerpane. W odpowiedzi sprzedająca wydała oświadczenie o zaprzestaniu naruszeń wraz z klauzulą o podleganiu karze.

12. Pismem z dnia 2 czerwca 2014 r. Coty Germany zażądała od Amazon Services wydania wszystkich perfum „Davidoff Hot Water EdT 60 ml” sprzedającej. Amazon Services przesłał Coty Germany paczkę zawierającą trzydzieści sztuk tych perfum. Po tym, jak inne przedsiębiorstwo należące do grupy Amazon poinformowało, że jedenaście z tych trzydziestu sztuk pochodziło z zapasów innego sprzedawcy, Coty Germany zażądała od Amazon Services podania nazwy i adresu tego innego sprzedawcy; dodała, że w przypadku dwudziestu dziewięciu z trzydziestu sztuk otrzymanych perfum nie doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego. Amazon Services odpowiedział, że nie jest w stanie określić przedsiębiorstwa, z którego składu pochodziło wymienione jedenaście sztuk.

13. Coty Germany, uznając, że zachowanie Amazon Services i Amazon FC naruszyło jej prawo do znaku towarowego, złożyła pozew o nakazanie obu przedsiębiorstwom zaniechania w obrocie handlowym składowania lub wysyłania perfum opatrzonych znakiem towarowym „Davidoff Hot Water” w celu wprowadzenia ich do obrotu (ewentualnie przez osoby trzecie) na terenie Niemiec.

⁸ Na pięciu stronach internetowych Amazon w Unii Europejskiej program nosi nazwę *Versand durch Amazon* (amazon.de); *Logística de Amazon* (amazon.es); *Logistica di Amazon* (amazon.it); *Expédié par Amazon* (amazon.fr) i *Fulfilment by Amazon* (amazon.co.uk).

14. Pozew o zaniechanie dotyczył towarów, które nie zostały wprowadzone do obrotu przez właściciela znaku towarowego lub przez osobę trzecią za zgodą właściciela znaku towarowego w Niemczech oraz w jakimkolwiek innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym⁹. Do pozwu dołączono żądanie zasądzenia odszkodowania (żądane odszkodowanie wynosiło 1973,90 EUR wraz z odsetkami w wysokości 5% od dnia 24 października 2014 r.).

15. Żądania Coty Germany zostały oddalone wyrokiem zarówno sądu pierwszej instancji, jak i sądu apelacyjnego¹⁰. Sąd apelacyjny orzekł w szczególności, co następuje:

- Amazon FC nie używał spornego znaku towarowego, ani nie posiadał perfum w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu, lecz po prostu przechowywała je dla sprzedającej. W konsekwencji nie można uznać Amazon FC za sprawcę naruszenia ani nakazać mu zaprzestania zachowania w odniesieniu do perfum. Ze względu na to, że nie zostało wykazane, iż Amazon FC posiadał wiedzę o braku wyczerpania prawa do znaku towarowego w odniesieniu do towaru, jego odpowiedzialność jako współsprawcy lub uczestnika naruszenia tego prawa była wykluczona.
- Amazon Services nie posiadał towarów sprzedającej ani nie wysyłał spornych towarów do kupujących je osób, w związku z czym tym bardziej nie ponosił odpowiedzialności.

16. Po zaskarżeniu tego wyroku w postępowaniu rewizyjnym („Revision”) do Bundesgerichtshof (federalnego trybunału sprawiedliwości) sąd ten zauważa, że ponieważ Coty Germany wniosła pozew o zaniechanie naruszenia, który opiera się na ryzyku powtórnego naruszenia, skarga będzie zasadna tylko pod warunkiem, że działania pozwanych mogły stanowić naruszenie zarówno w chwili ich zaistnienia, jak i w chwili orzekania w instancji rewizyjnej.

17. Sąd odsyłający zmierza do ustalenia, czy w świetle art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 osoba, która nie mając wiedzy o naruszeniu prawa do znaku towarowego, składa towary naruszające prawo do znaku towarowego, posiada te towary w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu, jeżeli to nie ona sama, a jedynie osoba trzecia zamierza oferować te towary lub wprowadzać je do obrotu.

18. Zdaniem sądu odsyłającego na to pytanie należy udzielić odpowiedzi przeczącej, ponieważ:

- Zgodnie z jego własnym orzecznictwem dotyczącym patentów samo składowanie lub transportowanie towarów naruszających prawo patentowe przez prowadzącego skład, przewoźnika lub spedytora nie odbywa się zwykle w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu¹¹.
- Nie jest uzasadnione, aby naruszać granice odpowiedzialności posiadacza zgodnie z § 9 niemieckiej ustawy o patentach przez przypisanie zamiaru pośredniego posiadacza posiadaczowi bezpośredniemu.
- Stwierdzenie to można przenieść na grunt prawa znaków towarowych. Gdyby w związku z samym posiadaniem towarów stanowiących naruszenie przyjąć odpowiedzialność prowadzącego skład towarów, który nie ma wiedzy o naruszeniu, doprowadziłoby to do nadmiernego rozszerzenia granic odpowiedzialności posiadacza zgodnie z art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia nr 2017/1001.

9 Tytułem żądania ewentualnego Coty Germany wniosła o wydanie takiego samego wyroku w odniesieniu do znaku towarowego „Davidoff Hot Water EdT 60 ml” lub w odniesieniu do partii tych perfum dostarczonych przez sprzedającą.

10 Wyrok Oberlandesgericht München (wyższego sądu krajowego w Monachium, Niemcy) z dnia 29 września 2017 r. (Az.: 29 U 745/16).

11 W tym celu sąd odsyłający powołuje się na § 9 zdanie drugie pkt 1 niemieckiej Patentgesetz (ustawy o patentach).

19. W powyższych okolicznościach Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości) przedkłada Trybunałowi Sprawiedliwości następujące pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 i art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001:

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

III. Postępowanie przed Trybunałem

20. Postanowienie odsyłające wpłynęło do Trybunału Sprawiedliwości w dniu 7 września 2018 r. Uwagi na piśmie zostały złożone przez Coty Germany, Amazon Services i Komisję Europejską. Wszystkie wymienione podmioty wzięły udział w rozprawie, która odbyła się w dniu 19 września 2019 r. i w której uczestniczył również rząd Republiki Federalnej Niemiec.

IV. Analiza

A. W przedmiocie dopuszczalności pytania prejudycjalnego

21. Coty Germany twierdzi, że postanowienie odsyłające nie odzwierciedla prawidłowo okoliczności faktycznych sporu, co skłania ją do zakwestionowania dopuszczalności pytania prejudycjalnego ze względu na jego hipotetyczny charakter. Coty Germany podnosi, że zachowanie przedsiębiorstw Amazon Services i Amazon FC nie stanowi zwykłej działalności prowadzącego skład lub przewoźnika towarów: ich udział w umowach dotyczących towarów oferowanych na platformie i fakt pobierania ceny sprzedaży oznacza między innymi, że są one szczegółowo informowane o składowanych i wysyłanych towarach.

22. W ocenie Coty Germany te dwa przedsiębiorstwa nie ograniczają się jedynie do udostępniania platformy sprzedaży elektronicznej i składowania towarów sprzedawanych przez ich klientów, lecz świadczą szereg usług, które stanowią wartość dodaną w dystrybucji tych towarów (w niniejszej sprawie towarów naruszających prawa do znaku towarowego). Ponadto sprzedawca w pełni oddał im towary w rzeczywiste posiadanie.

23. Trybunał wielokrotnie orzekał już, że w ramach postępowania przewidzianego w art. 267 TFUE Trybunał nie może zarówno dokonywać oceny zagadnień z zakresu okoliczności faktycznych¹², jak i weryfikować prawdziwości tych okoliczności faktycznych¹³. W ramach podziału kompetencji między Trybunałem a sądami krajowymi Trybunał powinien brać pod uwagę wskazany w postanowieniu odsyłającym kontekst faktyczny i prawny, w który wpisują się pytania prejudycjalne¹⁴.

12 Postanowienie z dnia 7 października 2013 r., Società cooperativa Madonna dei miracoli (C-82/13, EU:C:2013:655, pkt 13).

13 Wyrok z dnia 26 kwietnia 2012 r., Balkan and Sea Properties i Provadinvest (C-621/10 i C-129/11, EU:C:2012:248, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo).

14 Wyrok z dnia 26 października 2017 r., Argenta Spaarbank (C-39/16, EU:C:2017:813, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).

24. Okoliczność, że jedna ze stron sporu nie zgadza się z wersją okoliczności faktycznych przedstawioną przez sąd odsyłający lub uważa ją za niewystarczającą, nie wystarczy, aby odrzucić pytanie prejudycjalne jako niedopuszczalne. Trybunał nie jest powołany do dokonywania weryfikacji prawdziwości tej wersji, a domniemanie znaczenia dla sprawy pytań prejudycjalnych musi mieć pierwszeństwo¹⁵. Stwierdzenie niedopuszczalności pytań prejudycjalnych jest możliwe między innymi wtedy, gdy żądana wykładnia prawa Unii w sposób oczywisty nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub z przedmiotem sporu¹⁶. Żadna z tych sytuacji nie ma miejsca w niniejszym wypadku.

25. Rzeczywiście jednak, o ile ocena faktów należy do sądu krajowego, o tyle Trybunał powinien udzielić sądowi krajowemu użytecznej odpowiedzi¹⁷. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, by Trybunał, jeżeli uzna to za istotne dla poprawy jego współpracy z sądem odsyłającym, przekazał temu ostatniemu, opierając się na dokumentach i uwagach, które zostały mu przedłożone, wskazówki dotyczące zagadnień nieporuszonych w postanowieniu odsyłającym¹⁸.

26. Na rozprawie Trybunał wezwał Amazon Services i Amazon FC do określenia „zakresu usług oferowanych przez Amazon w ramach programu »Realizowane przez Amazon«”. W szczególności zwrócił się do nich o „zajęcie stanowiska w przedmiocie opisu przedstawionego przez Coty Germany w jej uwagach na piśmie [...] dotyczących transakcji przeprowadzanych przez Amazon w postępowaniu głównym w imieniu sprzedawcy zewnętrznego”. Pytania te same w sobie ukazują wstępną gotowość Trybunału do uzupełnienia informacji faktycznych, które zostały, być może dość lakonicznie, przedstawione w postanowieniu odsyłającym.

27. Z tego względu, w świetle rozwoju sytuacji w toku postępowania prejudycjalnego, rozpatrzę dwa podejścia oparte na dwóch stanowiskach – a nie na wersjach – dotyczących okoliczności faktycznych:

- Po pierwsze, ograniczę się do opisu okoliczności faktycznych zawartego w postanowieniu odsyłającym. Zgodnie z tym opisem Amazon Services i Amazon FC, oba przedsiębiorstwa działające w ramach platformy handlu elektronicznego, działają jako główny operator tej platformy internetowej (pierwsze przedsiębiorstwo) oraz jako podmiot świadczący m.in. usługi składowania towarów (drugie przedsiębiorstwo).
- Po drugie, alternatywnie, przeanalizuję niuanse wynikające z uwag stron i ich odpowiedzi na niektóre pytania zadane podczas rozprawy. Taki kontekst jest bardziej złożony i wymaga uwzględnienia zintegrowanego modelu biznesowego (w przeciwieństwie do modelu autonomicznego) grupy Amazon, a także szczegółowych informacji dotyczących jej usług dla sprzedawców zewnętrznych, w przypadku gdy przystępują oni do programu „Realizowane przez Amazon”.

28. Pragnę podkreślić, że pierwsze podejście dotyczy opisu przedstawionego przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy), który jest zgodny z wyrokiem wydanym w postępowaniu apelacyjnym. Ostatecznie sąd ten będzie musiał rozstrzygnąć, czy weźmie pod uwagę tylko okoliczności faktyczne przedstawione przez sądy niższych instancji (co jest właściwe dla sądu kasacyjnego), czy też może wykroczyć poza te ustalenia i ocenić wpływ innych czynników, których on sam nie uwzględnił w odesłaniu prejudycjalnym.

15 Wyrok z dnia 22 września 2016 r., Breitsamer und Ulrich (C-113/15, EU:C:2016:718, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

16 Wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., Global Starnet (C-322/16, EU:C:2017:985, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo).

17 Wyrok z dnia 5 czerwca 2014 r., I (C-255/13, EU:C:2014:1291, pkt 55 i przytoczone tam orzecznictwo).

18 Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności wtedy, gdy rzecznik generalny przeprowadził analizę pytania prejudycjalnego w oparciu o interpretację okoliczności faktycznych różniącą się od ustaleń faktycznych poczynionych przez sąd odsyłający. W każdym razie [wyrok z dnia 20 września 2001 r., Grzelczyk (C-184/99, EU:C:2001:458, pkt 16–18)] Trybunał zezwolił sądowi odsyłającemu na dokonanie oceny w świetle opinii rzecznika generalnego, czy fakty i okoliczności postępowania głównego pozwalają na inne podejście. W tamtej sprawie rzecznik generalny S. Alber stwierdził, że R. Grzelczyk spełniał warunki, aby uznać go za pracownika w rozumieniu TFUE, a nie tylko za studenta, jak określił to sąd odsyłający. Rzecznik generalny zaproponował więc nieco inne stanowisko niż sąd odsyłający, ale Trybunał ograniczył się ściśle do okoliczności faktycznych przedstawionych w postanowieniu odsyłającym. Zobacz przedstawioną w owej sprawie opinię z dnia 28 września 2000 r. (EU:C:2000:518, pkt 65–75).

29. W każdym razie strony są zgodne co do dwóch elementów: a) znak towarowy był używany w celach handlowych bez zgody jego właściciela (lub jego licencjobiorcy); b) używanie to naruszyło prawo do znaku towarowego, które nie zostało wyczerpane w rozumieniu art. 15 rozporządzenia 2017/1001, ponieważ nie chodziło o „towar[y], które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą”.

B. W przedmiocie wykładni art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001

30. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi znaku wyłącznego prawa do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów i usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany. Jest to określone w art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

31. Tylko wtedy, gdy spełnione są wspomniane przesłanki (to znaczy przesłanki, o których mowa w wymienionym ust. 2), właściciel znaku towarowego może zakazać osobom trzecim „oferowani[a] towarów, wprowadzani[a] ich do obrotu lub ich magazynowani[a] w tym celu pod takim oznaczeniem, lub oferowani[a] lub świadczeni[a] usług pod tym oznaczeniem”. Jest to przewidziane w art. 9 ust. 3 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.

32. Chociaż sąd odsyłający nie zwraca się z pytaniem o przesłanki określone w rzeczonym art. 9 ust. 2, uważam, że należy go przeanalizować, ponieważ może on mieć wpływ na odpowiedź na pytanie prejudycjalne zadane przez ten sąd. Ponadto kwestie związane z używaniem ponownie się pojawiają, gdy konieczne jest zbadanie wykładni ust. 3 tego samego przepisu.

1. Uwaga wstępna: w przedmiocie ewentualnego braku używania znaku towarowego w obrocie handlowym

33. W wyroku wydanym w postępowaniu apelacyjnym stwierdzono, że zachowanie Amazon FC nie wiązało się z *używaniem* w rozumieniu wspomnianego art. 9 ust. 2¹⁹, ale nie rozwinięto tego stwierdzenia, ponieważ rozstrzygnięto spór poprzez odwołanie się do braku *posiadania* towarów z zamiarem ich sprzedaży i do braku wiedzy, że były to towary, w przypadku których prawo do znaku towarowego nie zostało wyczerpane.

34. W odniesieniu do sądu odsyłającego wydaje się, że w sposób dorozumiany obejmuje on zakresem zastosowania art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 okoliczności, w których Amazon Services i Amazon FC używają spornego znaku towarowego.

35. Komisja zauważa jednak, że przedsiębiorstwa należące do grupy Amazon prawdopodobnie nie używały spornego oznaczenia jako znaku towarowego, w związku z czym przesłanki stosowania art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 nie były spełnione. Ze względu na to, że ust. 2 jest niezbędną przesłanką stosowania ust. 3, gdyby uwzględnić stanowisko Komisji, nie byłoby potrzeby rozpatrywania ust. 3.

¹⁹ Wyżej wymieniony wyrok Oberlandesgericht München (wyższego sądu krajowego w Monachium), część druga, B.I. 1. a) bb) (1).

36. Zdaniem Komisji z orzecznictwa Trybunału wynika, że pośrednicy²⁰, tacy jak podmioty składujące towary i przewoźnicy, którzy świadczą usługi na rzecz osób trzecich, nie ponoszą odpowiedzialności za popełnione przez te ostatnie naruszenia praw do znaków towarowych, ponieważ nie używają oni oznaczenia w ramach ich własnej komunikacji handlowej lub w ramach ich działalności gospodarczej²¹.

37. Podobnie, Komisja przypomina, w jaki sposób Trybunał rozstrzygnął odesłanie prejudycjalne dotyczące zachowania operatora rynku elektronicznego (eBay), na którego stronie internetowej wyświetlane były reklamy towarów chronionych unijnymi znakami towarowymi, wystawionych na sprzedaż przez osoby, które w tym celu zarejestrowały się i utworzyły konto sprzedawcy (przy czym eBay pobiera wyrażoną procentowo prowizję od zawartych transakcji). Zdaniem Trybunału wspomniany operator nie używa znaku towarowego tylko z tego względu, że wyświetla go na swojej platformie obrotu elektronicznego z korzyścią dla sprzedawcy²².

38. Trybunał orzekł, że:

- W przypadku podmiotu składującego „świadczanie przez niego usług składowania towarów oznaczonych znakiem towarowym innej osoby nie stanowi używania oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowany, lub podobnych do nich”²³.
- W przypadku operatora rynku elektronicznego „ustalenie okoliczności »używania« przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego w rozumieniu art. 5 dyrektywy [pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1)] i art. 9 rozporządzenia [Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1994, L 11, s. 1)] wymaga co najmniej, by oznaczenie to było wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej własnej działalności handlowej. Okoliczność, że taka osoba trzecia świadczy usługę polegającą na umożliwieniu swym klientom przedstawienia w swoim serwisie – w kontekście prowadzonej przez nich działalności handlowej polegającej na przykład na oferowaniu do sprzedaży – oznaczeń odpowiadających znakom towarowym, nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam używa rzeczonych oznaczeń w rozumieniu przyjętym przez ustawodawstwo Unii”²⁴.

39. Trybunał wprowadza zatem rozróżnienie między operatorami w celu ustalenia, czy osoba trzecia używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym. Takie używanie nie nastąpi w rozumieniu art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, gdy osoba trzecia zapewnia jedynie rozwiązanie techniczne niezbędne do używania oznaczenia²⁵ lub gdy nie podejmuje czynnego zachowania i nie kieruje w sposób bezpośredni lub pośredni czynnością stanowiącą używanie²⁶.

20 W ten sposób Komisja określa przedsiębiorstwa z grupy Amazon: w przypadku Amazon Services – w świetle dyrektywy 2000/31; w przypadku Amazon FC – w świetle dyrektywy 2004/48.

21 Komisja powołuje się w szczególności na wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics BV i in. (C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 45).

22 Wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474; zwany dalej „wyrokiem L'Oréal”, pkt 102–104).

23 Wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in. (C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 45).

24 Wyrok L'Oréal, pkt 102, 103.

25 Wyrok z dnia 15 grudnia 2011 r., Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837; zwany dalej „wyrokiem Frisdranken Industrie Winters”, pkt 29).

26 Wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134; zwany dalej „wyrokiem Daimler”, pkt 39).

40. W tym samym celu zbadania, czy w takich przypadkach oznaczenie jest używane, Trybunał dokonuje analizy związku między oznaczeniem a usługą usługodawcy²⁷. W przypadku braku takiego związku znak towarowy nie będzie przez takiego usługodawcę używany.

41. Z punktu widzenia okoliczności faktycznych przedstawionych w postanowieniu odsyłającym można by wywnioskować, że Amazon Services i Amazon FC nie używają znaku towarowego perfum jako własnego: ograniczają się do świadczenia sprzedającym i kupującym typowych usług pośrednictwa, bez stosowania oznaczenia Davidoff w swojej komunikacji handlowej lub własnej działalności gospodarczej.

42. Biorąc jednak pod uwagę alternatywne podejście do okoliczności faktycznych, o którym wspominałem powyżej, można by przyjąć, że przedsiębiorstwa należące do grupy Amazon używały oznaczenia Davidoff w zakresie, w jakim nie ograniczały się do udostępniania sprzedawcom cyfrowych środków technicznych, lecz oferowały usługę w taki sposób, że tworzył się związek między oznaczeniem a wspomnianą usługą.

43. Wydaje mi się zatem, że słuszne jest stanowisko Komisji, które, kwestionując używanie znaku towarowego w przypadku, gdyby przedsiębiorstwa należące do grupy Amazon jedynie stworzyły warunki techniczne niezbędne do jego wykorzystania przez osoby trzecie²⁸, otwiera drogę do stwierdzenia używania znaku towarowego przez te przedsiębiorstwa w obrocie handlowym. Aby tak się stało, świadczenie ich usług powinno wymagać czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie²⁹, czego ustalenie należy do sądu odsyłającego. Kwestia ta będzie przedmiotem mojej analizy w dalszej części niniejszej opinii.

2. W przedmiocie posiadania towarów w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu

44. Przyjmując, na potrzeby dyskusji, że spełnione są przesłanki określone w art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, konieczne jest następnie określenie zakresu *ius prohibendi* uregulowanego w art. 9 ust. 3 lit. b) tego rozporządzenia.

45. Zachowania, których właściciel znaku towarowego może zakazać osobom trzecim nieposiadającym jego zgody, obejmują „oferowanie towarów”, „wprowadzanie ich do obrotu” lub „ich magazynowanie w tym celu”. Sąd odsyłający zwraca się w szczególności z pytaniem o znaczenie wyrażenia „posiadanie [...] w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu” towarów naruszających prawa do znaku towarowego³⁰.

46. Wyrażenie „posiadanie”, którego konkretnych aspektów dotyczy pytanie zadane przez sąd odsyłający, nie występuje we wszystkich wersjach językowych art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001. W wersjach francuskiej („détenir”) i niemieckiej („besitzen”) użyto słów bezpośrednio związanych z instytucją prawną posiadania (*possessio*). W innych, takich jak hiszpańska, włoska, portugalska, angielska i szwedzka, użyto raczej czasowników lub rzeczowników oznaczających czynność *składowania* towarów³¹.

27 Wyroki: Frisdranken Industrie Winters, pkt 32; z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159; zwany dalej „wyrokiem Google France i Google”, pkt 60); L'Oréal, pkt 92; postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r., UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111; zwane dalej „postanowieniem UDV North America”, pkt 47).

28 Wyroki: Google France i Google, pkt 57; Frisdranken Industrie Winters, pkt 29.

29 Poprzez odniesienie do wyroków: Daimler, pkt 39, 41; z dnia 25 lipca 2018 r., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, pkt 38).

30 Nie uważam za konieczne, aby analizować szczegółowo pojęcia „oferowanie” i „wprowadzanie do obrotu” w ich zwykłym znaczeniu z handlowego punktu widzenia. Zasadniczo pierwsze z tych pojęć obejmuje gotowość do dostarczenia osobie trzeciej, fizycznej lub prawnej, towarów opatrzonych znakiem towarowym, niezależnie od tego, czy oferta jest od samego początku prawnie wiążąca dla osoby ją składającej, czy też jest to zwykle zaproszenie do zawarcia umowy (*invitatio ad offerendum*). W odniesieniu do drugiego pojęcia wprowadzanie do obrotu oznacza działalność, która powoduje wprowadzenie towarów do obrotu gospodarczego, zwykle poprzez przeniesienie prawa do rozporządzania na rzecz osoby trzeciej.

31 Odpowiednio, „almacenarlos”, „stoccaggio”, „armazená-los”, „stocking” i „lagra”.

47. Uważam jednak, że we wszystkich językach występuje idea *posiadania* w celach handlowych, ponieważ składowanie (lub posiadanie w wersjach, w których użyto tego wyrażenia) jest uzupełnione o przesłankę, aby czynność ta była wykonywana „w tym celu”, to znaczy w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu towarów, przy czym w odniesieniu do drugiej części zdania nie można zaobserwować rozbieżności językowych.

48. Są zatem dwie przesłanki zastosowania tego aspektu *ius prohibendi* właściciela znaku towarowego i obie muszą być spełnione, aby doszło do naruszenia wspomnianego prawa:

- element materialny, to znaczy posiadanie towarów naruszających prawo do znaku towarowego.
- element umyślności polegający na zamiarze posiadania w celu wprowadzenia towaru do obrotu w ramach dowolnej czynności prawnej, w tym poprzez jego oferowanie.

a) *W przedmiocie elementu materialnego: posiadanie*

49. W odniesieniu do posiadania należy dokonać rozróżnienia między sytuacją podmiotu składującego a sytuacją operatora rynku elektronicznego:

- Co się tyczy pierwszego z nich, zgodnie z przytoczonym wyżej orzecznictwem³² podmiot składujący, który jedynie składa towary na rzecz osoby trzeciej, w ramach zwykłego prowadzenia działalności gospodarczej, nie spełnia przesłanek niezbędnych do naruszenia prawa do znaku towarowego, mimo że jest w bezpośrednim posiadaniu towarów, jeżeli to osoba trzecia, a nie on sam, dąży do osiągnięcia celów handlowych za pomocą towarów. Jego działanie nie wydaje się zatem prowadzić do utworzenia związku między oznaczeniem towaru a usługą składowania³³.
- Jeżeli chodzi o samych operatorów rynku elektronicznego nie należałoby ich nawet uznawać za posiadaczy towarów stanowiących naruszenie znaku towarowego, jeżeli ich pośrednictwo miałoby się ograniczać do tego, które było rozpatrywane w wyroku L'Oréal.

50. Stosując te kryteria do okoliczności faktycznych opisanych przez sąd odsyłający, ani Amazon Services, ani Amazon FC nie posiadałyby towarów, które naruszają znak towarowy, w celu wprowadzania ich do obrotu lub oferowania w rozumieniu art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001. Zgadzam się zatem z oceną sądu odsyłającego dotyczącą tego, że zachowanie wspomnianych przedsiębiorstw jest objęte zakresem zastosowania rzeczowego przepisu.

51. Ocena ta mogłaby jednak ulec zmianie, gdyby przyjąć alternatywne podejście do okoliczności faktycznych, o którym wspomniałem wyżej. Z tej perspektywy Amazon Services i Amazon FC, oba przedsiębiorstwa będące uczestnikami zintegrowanego modelu biznesowego, podejmują *czynne* zachowanie w procesie sprzedaży, które jest dokładnie zachowaniem ilustrowanym przez ten przepis, gdy wymienia on czynności takie jak „oferowanie towarów”, „wprowadzanie ich do obrotu” lub „ich magazynowanie w tym celu”. Następstwem tego czynnego zachowania byłaby całkowita kontrola nad procesem sprzedaży.

³² Zobacz pkt 35 i nast. niniejszej opinii wraz z przypisami do nich.

³³ Sytuacja jest zatem porównywalna do sytuacji przedsiębiorstwa, które dokonywało rozlewu napojów do puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do zarejestrowanego znaku towarowego. Zobacz wyrok Frisdranken Industrie Winters, pkt 33, 34.

52. W działalności przedsiębiorstw z grupy Amazon, analizowanej z tego punktu widzenia, można wyróżnić czynniki zewnętrzne (te postrzegane przez przeciętnego konsumenta, który nabywa towary w Amazon) i czynniki wewnętrzne (te, które odnoszą się do relacji między sprzedawcą a Amazon, ale nie są postrzegane zewnętrznie)³⁴.

53. Skupię się na perspektywie konsumenta końcowego, który nabywa towar od osoby trzeciej za pośrednictwem strony internetowej takiej jak amazon.de, a transakcja ta jest objęta programem „Realizowane przez Amazon”. W zakresie, w jakim nabywca mógłby zinterpretować, że to Amazon Services wprowadza towary do obrotu, to znaczy, że istnieje „materiałny związek między tymi towarami a przedsiębiorstwem, z którego pochodzą”³⁵, można by wywnioskować ten sam skutek, który Trybunał wskazał w swoim wcześniejszym orzecznictwie, to znaczy, że znak towarowy jest używany.

54. Kupującemu, który szuka towaru na stronie internetowej Amazon, przedstawiane są różne oferty dotyczące tego samego towaru, które mogą pochodzić zarówno od sprzedawców, którzy zawarli z Amazon umowę w celu wprowadzania swoich towarów do obrotu za pośrednictwem rynku elektronicznego, jak i od samego Amazon, który sprzedaje je na własny rachunek. Nawet w przypadku właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego użytkownika Internetu nie zawsze jest łatwe zorientowanie się, czy wyświetlane towary pochodzą od właściciela znaku towarowego lub od przedsiębiorstwa, z którym jest on gospodarczo powiązany, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej³⁶. W ten sposób dochodzi do osłabienia podstawowej funkcji znaku towarowego, polegającej na wskazywaniu pochodzenia towaru.

55. W ramach programu „Realizowane przez Amazon” przedsiębiorstwa należące do tej grupy, które działają w sposób skoordynowany, zajmują się nie tylko *neutralnym* składowaniem i transportem towarów, lecz także znacznie szerszym zakresem działań.

56. W konsekwencji, wybierając ten program, sprzedawca wysyła Amazon towary wybrane przez klienta i to przedsiębiorstwa należące do grupy Amazon otrzymują je, składują je w swoich centrach dystrybucyjnych, przygotowują (mogą nawet je etykietować, odpowiednio pakować lub zapakować jako prezent) i wysyłają kupującemu. Amazon może również zajmować się reklamą³⁷ i rozpowszechnianiem ofert na swojej stronie internetowej. Amazon zapewnia również obsługę klienta w zakresie zapytań i zwrotów oraz zarządza zwrotami kosztów z tytułu wadliwych towarów³⁸. Amazon otrzymuje również od kupującego zapłatę za towary, której kwotę wpłaca następnie sprzedawcy na jego rachunek bankowy³⁹.

57. To aktywne i skoordynowane zaangażowanie przedsiębiorstw Amazon we wprowadzanie towarów do obrotu wiąże się z przejęciem znacznej części zadań sprzedawcy, za którego Amazon „wykonuje ciężką pracę”, jak podkreśla na swojej stronie internetowej Amazon. Jako zachętę dla sprzedawcy do przystąpienia do programu „Realizowane przez Amazon” na wspomnianej stronie można przeczytać następujące zdanie: „Wyślij nam swoje towary, a my zajmiemy się resztą”. W tych okolicznościach przedsiębiorstwa Amazon wykazują „czynne zachowanie i bezpośrednie lub pośrednie kierowanie czynnością stanowiącą używanie [znaku towarowego]”⁴⁰.

34 Na rozprawie przedstawiciel Amazon Services odpowiedział na pytania Trybunału, powołując się na *wewnętrzne* relacje między sprzedawcą a Amazon, odzwierciedlone w standardowej umowie oraz poprzez utworzenie „konta sprzedawcy”, za pomocą którego sprzedawca zarządza listą towarów i wybiera preferowane przez siebie usługi Amazon.

35 Postanowienie UDV North America, pkt 49, w którym przywołano z kolei wyrok z dnia 16 listopada 2004 r., Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717, pkt 60).

36 Wyrok L'Oréal, pkt 94.

37 Ułatwia sprzedawcom promowanie towarów poprzez umieszczenie ich, pod pewnymi warunkami, na uprzywilejowanej pozycji w wynikach strony wyszukiwania.

38 Na rozprawie przedstawiciel Amazon Services nalegał na oddzielenie działalności Amazon od samej sprzedaży, twierdząc, że z czysto prawnego punktu widzenia to sprzedawca dostarcza towary, określa cenę i przenosi własność; Amazon nie *oferuje* towarów, a jedynie je *przedstawia*. Nie ma to jednak znaczenia z punktu widzenia podstawowej funkcji znaku towarowego.

39 *A contrario sensu*, wyroki: Google France i Google, pkt 57; Frisdranken Industrie Winters, pkt 29.

40 Wyrok Daimler, pkt 39.

58. Gdyby w niniejszej sprawie okazało się, że przedsiębiorstwa Amazon świadczyły te usługi (lub co najmniej najistotniejsze z nich) w ramach programu „Realizowane przez Amazon”⁴¹, można by uznać, że zarówno jako operator rynku elektronicznego, jak i jako podmiot składający pełnią one funkcje w zakresie wprowadzania towarów do obrotu, które wykraczają poza zwykłe tworzenie warunków technicznych dla używania oznaczenia. W związku z tym w przypadku towaru, który narusza prawa właściciela tego znaku towarowego, reakcja owego właściciela mogłaby zgodnie z prawem polegać na zakazaniu tym przedsiębiorstwom używania oznaczenia.

59. Istotna rola przedsiębiorstw Amazon w procesie wprowadzania do obrotu nie może zostać osłabiona w drodze oddzielnej oceny indywidualnej działalności każdego z nich. Traktowanie składowania, zarządzania zamówieniami i innych usług, które świadczą owe przedsiębiorstwa w taki sam sposób, jak usługi świadczone przez zwykłego niezależnego przewoźnika lub podmiot składający w modelu biznesowym niezwiązanym z żadną inną transakcją w łańcuchu dystrybucji, byłoby sprzeczne z rzeczywistością gospodarczą i z zasadą równości⁴².

60. Przeszkodą dla powyższych stwierdzeń nie jest również okoliczność, że przedsiębiorstwa należące do grupy Amazon twierdzą, iż działają jako pośrednicy w imieniu sprzedawcy. Z jednej strony to rzekome pośrednictwo posiada wskazane już powyżej cechy czynnego zaangażowania we wprowadzanie do obrotu. Z drugiej strony zdaniem Trybunału „pozostaje [...] bez znaczenia, że osoba trzecia używa tego oznaczenia w ramach sprzedaży towarów na rachunek innego podmiotu, który jako jedyny posiada do nich tytuł prawny”⁴³.

61. Wreszcie w zakresie, w jakim jest to istotne dla niniejszej sprawy, nie ma znaczenia, że przedsiębiorstwa należące do grupy Amazon, „w ramach transakcji, w której występuj[ą], nie uzyskuj[ą] [...] tytułu prawnego do [towarów]”⁴⁴.

62. Ze względu na to, iż w niniejszym przypadku rola pośrednika nie jest neutralna, wyłączenia w dziedzinie odpowiedzialności podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego przewidziane w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 nie mają zastosowania do niniejszego sporu. Wyłączenia te ograniczają się do technicznego procesu wykorzystywania i ułatwiania dostępu do sieci komunikacyjnej, za pomocą której *informacje* przekazywane przez osoby trzecie są czasowo przesyłane lub przechowywane⁴⁵. Nie można ich zatem stosować do działalności takiej jak fizyczne składowanie i faktyczna dostawa towarów.

63. Ponadto Trybunał odrzucił, by art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 miał zastosowanie do operatora rynku elektronicznego, który odgrywa czynną rolę, na przykład poprzez udzielanie „wsparcia, które polega w szczególności na optymalizacji prezentacji [...] ofert sprzedaży lub na ich promocji”⁴⁶.

b) W przedmiocie elementu umyślności: cel oferowania lub wprowadzania do obrotu składowanych (lub posiadanych) towarów

64. Artykuł 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 wymaga, aby posiadanie towarów naruszających prawo do znaku towarowego było związane z celami polegającymi na ich publicznym oferowaniu lub wprowadzaniu do obrotu.

41 W danym wypadku do sądu odsyłającego należałoby sprawdzenie, czy jego przepisy proceduralne pozwalają mu przyjęcie ustaleń faktycznych, które nie są w pełni zgodne z ustaleniami faktycznymi przyjętymi w wyroku sądu apelacyjnego (zob. pkt 28 niniejszej opinii).

42 Na rozprawie przedstawiciel rządu Republiki Federalnej Niemiec podkreślił potrzebę rozróżnienia odmiennych modeli biznesowych i odrzucenia, w przypadku zintegrowanej struktury (takiej jak Amazon), fikcyjnego podziału na poszczególne etapy procesu wprowadzania do obrotu.

43 Postanowienie UDV North America, pkt 51.

44 *Ibidem*, pkt 48.

45 Motyw czterdziesty drugi.

46 Wyroki: L'Oréal, pkt 116; Google France i Google, pkt 114.

65. Amazon Services i Amazon FC twierdzą, że nie mają bezpośredniego związku z tymi celami, ponieważ ograniczają się do świadczenia swoich usług faktycznym sprzedawcom. Ostrzegają, że gdyby odpowiedzialność za naruszenie prawa do znaku towarowego została rozszerzona na przedsiębiorców składających towary, ale bez zamiaru ich sprzedaży (co jest wspólne dla każdego pośrednika, podmiotu składającego, przewoźnika lub spedytora), stworzyłoby to dużą niepewność prawa dla handlu prowadzonego zgodnie z prawem.

66. Wydaje się, że sąd odsyłający przyjmuje ten argument, ponieważ jego pytanie dotyczy „podmiotu, który przechowuje na rzecz osoby trzeciej towary naruszające prawo znaków towarowych [...], jeżeli nie on sam, lecz tylko osoba trzecia zamierza oferować te towary lub wprowadzać je do obrotu”.

67. Można by zatem stwierdzić, że sformułowane w ten sposób pytanie zawiera samo w sobie odpowiedź: jeżeli *tylko* osoba trzecia (sprzedawca) *zamierza* oferować lub wprowadzać do obrotu towary, wyklucza się, by zamiar ten miały również przedsiębiorstwa należące do grupy Amazon. Zachowanie tych przedsiębiorstw po prostu nie byłoby objęte zakresem stosowania art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001, ponieważ brak byłoby ostatecznej przesłanki wymaganej przez wspomniany przepis.

68. Ponownie odpowiedź mogłaby być inna, gdyby zostało przyjęte stanowisko dotyczące okoliczności faktycznych, które kładzie nacisk na indywidualne zachowanie przedsiębiorstw należących do Amazon jako bardzo wyraźnie zaangażowanych we wprowadzanie rzeczonych towarów do obrotu w ramach programu „Realizowane przez Amazon”.

69. Z tej perspektywy, która wykracza daleko poza perspektywę zwykłego, *neutralnego* pomocnika sprzedawcy, trudno zaprzeczyć, że wspomniane przedsiębiorstwa mają wraz ze sprzedawcą cel polegający na oferowaniu lub wprowadzaniu do obrotu spornych towarów.

C. W przedmiocie odpowiedzialności przedsiębiorstw składających towary naruszające prawa do znaku towarowego, nie mając wiedzy o tym naruszeniu

70. Sąd odsyłający zawarł wyraźne wskazanie dotyczące braku wiedzy o naruszeniu w odniesieniu do przedsiębiorstw *posiadających* towary (sąd przyjmuje, że to osoba trzecia zamierza je oferować lub wprowadzać do obrotu) jako czynnika, który może mieć wpływ na odpowiedzialność tych przedsiębiorstw. Oczywiście sąd odsyłający odnosi się do przedsiębiorstw należących do grupy Amazon, które są pozwanymi w sporze.

71. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia 2017/1001 naruszenie unijnego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego (ust. 1). Samo rozporządzenie „nie stanowi przeszkody dla wnoszenia powództw w sprawach unijnego znaku towarowego na mocy ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego w szczególności odpowiedzialności cywilnej” (ust. 2). Dodatkowo art. 129 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia stanowi, że „[w]e wszystkich sprawach dotyczących znaków towarowych nieobjętych niniejszym rozporządzeniem odpowiedni sąd [właściwy] w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje prawo krajowe mające zastosowanie”.

72. W świetle art. 1 dyrektywy 2004/48⁴⁷ właściwym prawem krajowym są, po pierwsze, przepisy stanowiące transpozycję tej dyrektywy. Po drugie, zgodnie z jej motywem piętnastym dyrektywa 2004/48 nie wpływa na dyrektywę 2000/31, w związku z czym zastosowanie ma również ustawodawstwo krajowe, które dokonuje transpozycji tej ostatniej dyrektywy.

47 „Do celów niniejszej dyrektywy, określenie »prawa własności intelektualnej« obejmuje prawa własności przemysłowej”.

73. Istnienie wiedzy o naruszeniu prawa do znaku towarowego lub jej brak są istotne na rynku elektronicznym: wynika to z art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 dotyczącego wyłączenia odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami oraz z wykładni tego przepisu dokonanej przez Trybunał.

74. Jak już wspomniano, wyrok L'Oréal wprowadził wyjątek od wyłączenia odpowiedzialności w odniesieniu do operatora, który odgrywa czynną rolę, dzięki której zdobywa wiedzę o danych dotyczących ofert sprzedaży przechowywanych na jego serwerze⁴⁸. Odpowiedzialność *neutralnego* operatora również nie będzie wyłączona, jeżeli miał on wiarygodne wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych – jeżeli wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, które świadczą o tej bezprawności⁴⁹.

75. W odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych, w ramach dyrektywy 2004/48, wiedza o bezprawności (lub jej brak) również może mieć znaczenie. Wynika to z brzmienia art. 13 ust. 1 w odniesieniu do podmiotów dopuszczających się naruszenia. W odniesieniu do pośredników ten sam artykuł (ust. 2) pozostawia państwom członkowskim decyzję co do systemu mającego zastosowanie, „[j]eśli naruszający zaangażował się w działanie naruszające bez swojej wiedzy lub nie mając rozsądnych podstaw do posiadania takiej wiedzy”.

76. Kwestią odmienną od *znaczenia* wiedzy, choć z nią związaną, jest *staranność* pośrednika, z jaką przyłożył on się do zdobycia owej wiedzy. Orzecznictwo Trybunału dotyczące art. 11 zdanie ostatnie dyrektywy 2004/48 (odnoszącego się do nakazów sądowych skierowanych do pośredników, z usług których korzysta osoba trzecia celem naruszenia prawa własności intelektualnej) zawiera pewne wskazówki⁵⁰.

77. W wyroku L'Oréal Trybunał przeprowadził analizę środków, które na podstawie tego przepisu mogą zostać nałożone na dostawcę usług internetowych, aby zapobiec wszelkim przyszłym naruszeniom praw własności intelektualnej osoby trzeciej. Trybunał przypomniał, po pierwsze, art. 15 dyrektywy 2000/31, który wyłącza ogólny obowiązek nadzoru usługodawców. Po drugie, Trybunał powołał się na art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48, podkreślając, że środki zapewniające poszanowanie praw własności intelektualnej muszą być stosowane w taki sposób, aby uniknąć tworzenia ograniczeń w handlu prowadzonym o zgodzie z prawem.

78. W tym kontekście propozycja, która mogłaby zapewnić właściwą równowagę między ochroną prawa do znaku towarowego i brakiem ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem, moim zdaniem polegałaby na rozróżnieniu między pośrednikami w zależności od jakości usług świadczonych na rzecz bezpośredniego sprawcy naruszenia znaku towarowego.

79. W związku z tym *zwykle* podmioty składujące, które wykonują jedynie zadania pomocnicze, byłyby zwolnione z odpowiedzialności, gdyby angażowały się w działanie naruszające bez swojej wiedzy lub nie mając rozsądnych podstaw do posiadania takiej wiedzy. Innymi słowy, gdyby podmioty te nie wiedziały ani nie mogły wiedzieć o bezprawności wprowadzenia do obrotu towaru, który sprzedawca wprowadza na rynek bez poszanowania prawa właściciela do znaku towarowego.

48 Zobacz pkt 63 niniejszej opinii.

49 Wyrok L'Oréal, pkt 116, 119.

50 Chociaż należałoby tego dokonać ostrożnie, biorąc pod uwagę odmienną sytuację, inspiracją mogłoby być również orzecznictwo Trybunału dotyczące art. 3 ust. 1 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. 2001, L 167, s. 10). W tym kontekście Trybunał użył subiektywnego elementu (wiedza) przy wykładni pojęcia „publicznego udostępniania”. W szczególności Trybunał odniósł się do sytuacji, w których osoba udostępniająca utwór publicznie *powinna wiedzieć*, że zamieszczone przez nią hiperłącze umożliwia dostęp do utworu opublikowanego bezprawnie w Internecie. W rzeczywistości Trybunał przyjął domniemanie wzruszalne, w przypadku gdy hiperłącze jest umieszczane w celu osiągnięcia zysku. Zobacz wyrok z dnia 8 września 2016 r., GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644).

80. Z zastrzeżeniem pewnych niuansów, których rozpatrywanie nie ma obecnie znaczenia, nie można wymagać od tych *zwykłych* podmiotów składających szczególnego obowiązku zachowania staranności, aby w każdym przypadku zapewnić poszanowanie praw właściciela znaku towarowego, który identyfikuje powierzane im towary, chyba że bezprawność naruszenia jest powszechnie znana. Taki ogólny wymóg nadmiernie obciążałby zwykłą działalność wspomnianych przedsiębiorstw jako dostawców usług pomocniczych wobec handlu⁵¹.

81. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku przedsiębiorstw, takich jak pozwane, które świadcząc swoje usługi w ramach programu „Realizowane przez Amazon”, biorą udział we wprowadzaniu towarów do obrotu w opisany wyżej sposób. Sąd odsyłający twierdzi, że rzeczony przedsiębiorstwa nie wiedziały, iż towary naruszają prawo do znaku towarowego, którego Coty Germany była licencjobiorcą, ale uważam, że ów brak wiedzy niekoniecznie zwalnia je z odpowiedzialności.

82. Szczególne zaangażowanie wspomnianych przedsiębiorstw we wprowadzanie towarów do obrotu za pośrednictwem tego programu oznacza, że można od nich wymagać szczególnej staranności w odniesieniu do kontroli zgodności z prawem towarów, które są przedmiotem obrotu owych przedsiębiorstw. Właśnie dlatego, że przedsiębiorstwa te są świadome, iż bez takiej kontroli⁵² mogą one być z łatwością wykorzystywane jako kanał sprzedaży „nielegalnych, podrobionych, pirackich, skradzionych lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub nieetycznych towarów, które naruszają prawa własności osób trzecich”⁵³, nie mogą po prostu zwolnić się z odpowiedzialności poprzez przypisanie jej wyłącznie sprzedawcy.

83. Ostatecznie rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej pozwanych należy do sądu odsyłającego, w zależności od okoliczności faktycznych, które sąd ten uzna za udowodnione. Ograniczywszy tę ostatnią część pytania prejudycjalnego do wpływu, jaki brak wiedzy pozwanych o naruszeniu prawa właściciela znaku towarowego może mieć na wspomniane rozstrzygnięcie, uważam, że ów brak wiedzy sam w sobie nie zwalnia ich z odpowiedzialności.

51 Oczywiście przedsiębiorstwa te nie mogłyby powołać się na swój brak wiedzy, gdyby zostały powiadomione o naruszeniu przez właściciela znaku towarowego lub przez osobę działającą w jego imieniu.

52 Kontrola ta oznacza oczywiście, że są one w stanie w każdej chwili określić osobę, która wysłała im towary objęte programem „Realizowane przez Amazon”. Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji takich jak w niniejszej sprawie, w której Amazon Services nie był w stanie wskazać pochodzenia jedenastu sztuk perfum „Davidoff Hot Water EdT 60 ml” (pkt 12 niniejszej opinii). Na rozprawie przedstawiciel Amazon twierdził, że sytuacja ta jest wyjątkowa i że jest ona wynikiem błędu ludzkiego.

53 Takie jest brzmienie sprawozdania Amazon.Con Inc. dla US Securities and Exchange Commission, dotyczącego 2018 r., w odniesieniu do przyjętego ryzyka: „*We also may be unable to prevent sellers in our stores or through other stores from selling unlawful, counterfeit, pirated, or stolen goods, selling goods in an unlawful or unethical manner, violating the proprietary rights of others, or otherwise violating our policies [...] To the extent any of this occurs, it could harm our business or damage our reputation and we could face civil or criminal liability for unlawful activities by our sellers*”. Należy również wspomnieć o siódmej klauzuli Amazon Services Europe Business Solutions Agreement w jej najnowszym brzmieniu (zmienionym w sierpniu 2019 r.), z której wynika, że Amazon ponosi bezpośrednią odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, niezależnie od tego, czy są one właścicielami praw własności intelektualnej, czy też nabywcami towarów, na warunkach określonych w tekście. Oba dokumenty zostały przywołane na rozprawie.

V. Wnioski

84. W świetle powyższych uwag proponuję Trybunałowi, by na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Bundesgerichtshof (federalny trybunał sprawiedliwości, Niemcy) odpowiedział następująco:

Artykuł 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że:

- Podmiot nie składa na rzecz osoby trzeciej (sprzedawcy) towarów naruszających prawo znaków towarowych w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu, jeżeli nie mając wiedzy o tym naruszeniu, nie on sam, lecz jedynie osoba trzecia zamierza oferować te towary lub wprowadzać je do obrotu.
- Jeżeli jednak podmiot ten czynnie angażuje się w dystrybucję wspomnianych towarów w ramach programu o cechach programu „Realizowane przez Amazon”, do którego przystąpił sprzedawca, można uznać, że podmiot ten składa rzeczony towary w celu ich oferowania lub wprowadzania do obrotu.
- Okoliczność, że wspomniany podmiot nie wie, iż osoba trzecia oferuje lub sprzedaje swoje towary z naruszeniem prawa właściciela do znaku towarowego w ramach programu takiego jak wyżej wymieniony, nie zwalnia owego podmiotu z odpowiedzialności, w przypadku gdy można było od niego zasadnie wymagać, aby podjął środki w celu wykrycia tego naruszenia.