WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 23 marca 2010 r. *

W sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08

mającej za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożone przez Cour de cassation (Francja) postanowieniami z dnia 20 maja 2008 r., które wpłynęły do Trybunału w dniu 3 czerwca 2008 r., w postępowaniach:

Google France SARL,

Google Inc.

przeciwko

Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08),

oraz

Google France SARL

przeciwko

* Język postępowania: francuski.

Viaticum SA,

Luteciel SARL (C-237/08),

oraz

Google France SARL

przeciwko

Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL,

Pierre'owi-Alexisowi Thonetowi,

Brunonowi Raboinowi,

Tiger SARL (C-238/08),

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, prezes, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts i E. Levits, prezesi izb, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, A. Borg Barthet, M. Ilešič (sprawozdawca), J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh i J.J. Kasel, sędziowie,

rzecznik generalny: M. Poiares Maduro,
sekretarz: H. von Holstein, zastępca sekretarza,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 marca 2009 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Google France SARL oraz Google Inc. przez adwokatów A. Néri i S. Prosta, a także G. Hobbsa, QC,

— w imieniu Louis Vuitton Malletier SA przez adwokata P. de Candégo,

— w imieniu Viaticum SA oraz Luteciel SARL przez adwokata C. Fabre'a,

— w imieniu Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL oraz P.A. Thoneta przez adwokatów L. Borégo i P. Buissona,

— w imieniu Tiger SARL przez adwokata O. de Nerva,

— w imieniu rządu francuskiego przez G. de Bergues'a i B. Cabouata, działających w charakterze pełnomocników,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez H. Krämera, działającego w charakterze pełnomocnika;

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 22 września 2009 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Niniejsze wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczą wykładni art. 5 ust. 1 i 2 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), art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) i art. 14 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178, s. 1).

2 Wnioski te zostały przedstawione w ramach sporów między – w sprawie C-236/08 – spółkami Google France SARL i Google Inc. (zwanymi dalej osobno lub łącznie „Google") a spółką Louis Vuitton Malletier SA (zwaną dalej „Vuitton") oraz – w sprawach C-237/08 i C-238/08 – między Google a spółkami Viaticum SA (zwaną dalej „Viaticum"), Luteciel SARL (zwaną dalej „Luteciel"), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL (zwaną dalej „CNRRH") i Tiger SARL (zwaną dalej „Niger"), jak również dwiema osobami fizycznymi, P.A. Thonetem i B. Raboinem, dotyczących wyświetlania w Internecie linków reklamowych według słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym.

I — Ramy prawne

A — *Dyrektywa 89/104*

3 Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy", stanowi:

„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;

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

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano […] znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on

renomą we Wspólnocie [w tym państwie członkowskim] i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub [na] ich opakowaniach;

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

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[…]".

4 Artykuł 6 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego", stanowi:

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

a) jej własnego nazwiska lub adresu;

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

[…]".

5 Artykuł 7 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy", w swym pierwotnym brzmieniu stanowił:

„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 […] uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku gdy stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu".

6 Na podstawie art. 65 ust. 2 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w związku z pkt 4 załącznika XVII do tego porozumienia w art. 7 ust. 1 dyrektywy 89/104, w jego pierwotnym brzmieniu, na potrzeby wspomnianego porozumienia wyrażenie „na terytorium Wspólnoty" zostało zastąpione wyrażeniem „na terytorium umawiającej się strony".

7 Dyrektywa 89/104 została uchylona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej spory przed sądem krajowym nadal podlegają przepisom dyrektywy 89/104 ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych.

B — *Rozporządzenie nr 40/94*

8 Artykuł 9 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy", stanowi:

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

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

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

c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powoduje czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego bądź też działa na ich szkodę].

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

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;

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

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[…]".

9 Artykuł 12 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Ograniczenie skutków wspólnotowego znaku towarowego", stanowi:

„Wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie:

a) jej nazwiska (nazwy) lub adresu;

b) oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi lub też innych właściwości towarów lub usług;

c) znaku towarowego, w przypadku gdy jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności będących akcesoriami lub częściami zapasowymi;

pod warunkiem że używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu".

10 Artykuł 13 tego rozporządzenia, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez wspólnotowy znak towarowy", stanowi:

„1. Wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu we Wspólnocie pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, w przypadku gdy istnieją dla właściciela uzasadnione przyczyny sprzeciwu wobec dalszego obrotu towarami, w szczególności jeżeli stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po ich wprowadzeniu do obrotu [jeżeli właściciel ma uzasadnione powody, aby sprzeciwiać się dalszemu obrotowi towarami, szczególnie w przypadku gdy stan towarów uległ zmianie lub pogorszeniu po wprowadzeniu ich do obrotu]".

11 Rozporządzenie nr 40/94 zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Jednakże spory rozpatrywane w postępowaniu przed sądem krajowym nadal podlegają przepisom rozporządzenia nr 40/94 ze względu na datę zajścia okoliczności faktycznych.

C — *Dyrektywa 2000/31*

12 Motyw 29 dyrektywy 2000/31 przewiduje:

„Informacje handlowe są istotne dla finansowania usług społeczeństwa informacyjnego oraz dla rozwoju szerokiego zakresu nowych bezpłatnych usług; w interesie ochrony konsumentów oraz rzetelności kupieckiej informacje handlowe […] muszą spełniać określone wymagania przejrzystości […]".

13 Motywy 40–46 dyrektywy 2000/31 brzmią następująco:

„(40) Zarówno istniejące, jak i powstające rozbieżności między ustawodawstwem oraz orzecznictwem państw członkowskich w dziedzinie odpowiedzialności usługodawców działających jako pośrednicy stanowią przeszkodę dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego, w szczególności krępując rozwój usług transgranicznych […]; usługodawcy mają w niektórych przypadkach obowiązek działania w celu zapobieżenia bezprawnej działalności lub wstrzymania jej; niniejsza dyrektywa powinna stworzyć podstawę odpowiednią dla opracowania szybkich i niezawodnych procedur pozwalających na usuwanie

lub uniemożliwianie dostępu do bezprawnych informacji [usuwanie bezprawnych informacji lub uniemożliwianie dostępu do nich] […].

(41) Niniejsza dyrektywa ustala równowagę między różnymi interesami oraz ustanawia zasady, które mogą służyć za podstawę norm i umów branżowych.

(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 […].

(44) Usługodawca, który współpracuje rozmyślnie z jednym ze swoich usługobiorców w celu bezprawnego działania, wykracza poza działalność »zwykłego przekazu« lub »buforowania« oraz [i] w konsekwencji nie może korzystać z wyłączeń odpowiedzialności przewidzianych dla tego typu działalności.

(45) Ograniczenia odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami przewidziane w niniejszej dyrektywie nie mają wpływu na możliwości zakazów sądowych różnych typów […].

(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 [usunięcia danych informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich] […]".

14 Artykuł 2 lit. a) dyrektywy 2000/31 definiuje „usługi społeczeństwa informacyjnego" przez odesłanie 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 oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 204, s. 37), zmienionej dyrektywą 98/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lipca 1998 r. (Dz.U. L 217, s. 18), jako:

„każd[ą] usług[ę] społeczeństwa informacyjnego, to znaczy każd[ą] usług[ę] normalnie świadczon[ą] za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług".

15 Artykuł 1 ust. 2 dyrektywy 98/34, w brzmieniu nadanym dyrektywą 98/48, brzmi dalej:

„Do celów niniejszej definicji:

— »na odległość« oznacza usługę świadczoną bez równoczesnej obecności stron,

— »drogą elektroniczną« oznacza, iż usługa jest przesyłana pierwotnie i otrzymywana w miejscu przeznaczenia za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania […] oraz przechowywania danych i […] jest całkowicie przesyłana, kierowana i otrzymywana za pomocą kabla, odbiornika radiowego, środków optycznych lub innych środków elektromagnetycznych,

— »na indywidualne żądanie odbiorcy usług« oznacza, że usługa świadczona jest poprzez przesyłanie danych na indywidualne żądanie.

[…]".

16 Artykuł 6 dyrektywy 2000/31 stanowi:

„Poza innymi wymaganiami dotyczącymi informacji przewidzianymi przez prawo wspólnotowe państwa członkowskie zapewniają, żeby informacje handlowe, które stanowią część usługi społeczeństwa informacyjnego […], spełniały co najmniej następujące warunki:

[…]

b) osoba fizyczna lub prawna, w imieniu której udziela się informacji handlowej, jest wyraźnie rozpoznawalna;

[…]”.

17 Rozdział II dyrektywy 2000/31 zawiera sekcję 4, zatytułowaną „Odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami”, obejmującą art. 12–15.

18 Artykuł 12 dyrektywy 2000/31, „zatytułowany” Zwykły „przekaz”, stanowi:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, żeby w przypadku świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez usługobiorcę lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej usługodawca nie był odpowiedzialny za przekazywane informacje, jeżeli:

a) nie jest inicjatorem przekazu;

b) nie wybiera odbiorcy przekazu;

oraz

c) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.

2. Czynności polegające na transmisji oraz zapewnianiu dostępu określone w ust. 1 obejmują automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie przekazywanych informacji, w zakresie w jakim [pod warunkiem że] służy to wyłącznie wykonywaniu transmisji w sieci telekomunikacyjnej oraz że okres przechowywania nie przekracza czasu rozsądnie koniecznego do transmisji.

3. Niniejszy artykuł nie ma wpływu na możliwość wymagania od usługodawcy przez sąd lub organ administracyjny, zgodnie z systemem prawnym państw członkowskich, żeby przerwał on naruszenia prawa lub im zapobiegł".

19 Artykuł 13 tej dyrektywy, zatytułowany „Caching", przewiduje:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, żeby w przypadku świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez usługobiorcę usługodawca nie był odpowiedzialny z tytułu automatycznego, pośredniego i krótkotrwałego przechowywania tej informacji dokonywanego w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych usługobiorców, pod warunkiem że:

a) usługodawca nie modyfikuje informacji;

b) usługodawca przestrzega warunków dostępu do informacji;

c) usługodawca przestrzega zasad dotyczących aktualizowania informacji, określonych w sposób szeroko uznany i używany w branży;

d) usługodawca nie zakłóca dozwolonego posługiwania się technologią, szeroko uznaną i używaną w branży, w celu uzyskania danych o korzystaniu z informacji;

oraz

e) usługodawca niezwłocznie usuwa lub uniemożliwia dostęp do przechowywanych informacji, gdy uzyska wiarygodną wiadomość, że informacje zostały usunięte z początkowego źródła transmisji lub dostęp do nich został uniemożliwiony, albo gdy sąd lub organ administracyjny nakazał usunięcie informacji lub uniemożliwienie dostępu do niej.

2. Niniejszy artykuł nie ma wpływu na możliwość wymagania od usługodawcy przez sądy lub organy administracyjne, zgodnie z systemem prawnym państw członkowskich, żeby przerwał naruszenia prawa lub im zapobiegł".

20 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 [usunięcia informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich], 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 naruszenia prawa lub im zapobiegł, oraz nie ma wpływu na możliwość ustanowienia procedur regulujących usuwanie lub uniemożliwianie dostępu do tych informacji [usuwanie informacji lub uniemożliwianie dostępu do nich] przez państwa członkowskie".

21 Artykuł 15 dyrektywy 2000/31, zatytułowany „Brak ogólnego obowiązku w zakresie nadzoru", przewiduje:

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

II — Postępowania przed sądem krajowymi i pytania prejudycjalne

A — *Usługa odsyłania „AdWords"*

22 Google jest właścicielem wyszukiwarki internetowej. Gdy internauta dokonuje wyszukiwania według przynajmniej jednego hasła, wyszukiwarka wyświetla strony, które wydają się najlepiej odpowiadać temu hasłu lub tym hasłom, w kolejności malejącej trafności. Są to tak zwane naturalne rezultaty wyszukiwania.

23 Ponadto Google oferuje odpłatną usługę odsyłania zwaną „AdWords". 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.

24 Rzeczonemu linkowi reklamowemu towarzyszy zwykle krótki przekaz reklamowy. Link i przekaz stanowią łącznie reklamę wyświetlaną we wspomnianej powyżej rubryce.

25 Reklamodawca płaci za usługę odsyłania tylko wtedy, gdy użytkownicy klikają na link reklamowy. Wynagrodzenie obliczane jest w szczególności na podstawie „ceny za kliknięcie", którą reklamodawca uznał przy zawieraniu z Google umowy na usługę odsyłania za możliwą do uiszczenia, oraz liczby kliknięć na dany link przez internautów.

26 Kilku reklamodawców może wybrać to samo słowo kluczowe. Porządek wyświetlania ich linków reklamowych jest w takim przypadku określany zwykle według najwyższej ceny za kliknięcie, liczby wcześniejszych kliknięć na dany link oraz jakości reklamy w ocenie Google. Reklamodawca może w każdej chwili poprawić pozycję swojego linku w porządku wyświetlania, ustalając wyższą cenę maksymalną lub próbując poprawić jakość swojej reklamy.

27 Google uruchomił zautomatyzowany proces wyboru słów kluczowych i tworzenia reklam. Reklamodawcy wybierają słowa kluczowe, redagują przekaz reklamowy oraz tworzą link do swojej strony.

B — *Sprawa C-236/08*

28 Vuitton, która zajmuje się w szczególności sprzedażą luksusowych toreb i innych wyrobów kaletniczych, jest właścicielem wspólnotowego znaku towarowego „Vuitton" oraz zarejestrowanych we Francji krajowych znaków towarowych „Louis Vuitton" i „LV". Bezsporne jest, że znaki te cieszą się renomą.

29 Na początku 2003 r. Vuitton stwierdziła, że w przypadku wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google wyrazów stanowiących jej znaki towarowe, w rubryce linków sponsorowanych wyświetlają się linki do stron oferujących podrobione wyroby Vuitton. Ustalono także, że Google oferował reklamodawcom możliwość nie tylko wyboru słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym Vuitton, ale również wyboru tych słów w powiązaniu z wyrażeniami wiążącymi się z naśladownictwem, takimi jak „imitacja" i „kopia".

30 Vuitton pozwała Google, wnosząc powództwo o stwierdzenie, między innymi, że zachowanie to działała na szkodę jej znaków towarowych.

31 Google został uznany za winnego naruszenia przysługujących Vuitton praw do znaku towarowego wyrokiem tribunal de grande instance de Paris z dnia 4 lutego 2005 r. i następnie w postępowaniu odwoławczym wyrokiem cour d'appel de Paris z dnia 28 czerwca 2006 r. Od tego ostatniego wyroku wniósł on skargę kasacyjną.

32 W tych okolicznościach Cour de cassation postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 5 ust. 1 lit. a) i b) [dyrektywy 89/104] oraz art. 9 ust. 1 lit. a) i b) [rozporządzenia nr 40/94] należy interpretować w ten sposób, że podmiot świadczący usługę płatnego odsyłania, który udostępnia reklamodawcom słowa kluczowe odtwarzające lub imitujące zarejestrowane znaki towarowe i zapewnia na podstawie umowy o odsyłaniu utworzenie i uprzywilejowane wyświetlanie, na podstawie tych słów kluczowych, reklamowych linków do stron, na których oferowane są towary podrobione, używa tych znaków towarowych w sposób, którego uprawniony do nich może zakazać?

2) Czy w przypadku gdy znaki towarowe są znakami cieszącymi się renomą, uprawniony może sprzeciwić się takiemu używaniu na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy [89/104] i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia [40/94]?

3) Czy w przypadku gdyby takie używanie nie stanowiło używania, którego uprawniony do znaku towarowego może zakazać na podstawie dyrektywy lub rozporządzenia, podmiot świadczący usługę płatnego odsyłania może być uznany za świadczącego usługę społeczeństwa informacyjnego polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę w rozumieniu art. 14 [dyrektywy 2000/31], w związku z czym nie można pociągnąć go do odpowiedzialności, zanim uprawniony do znaku nie powiadomi go, że używanie oznaczenia przez reklamodawcę jest niezgodne z prawem?".

C — *Sprawa C-237/08*

33 Viaticum jest właścicielem francuskich znaków towarowych „Bourse des Vols", „Bourse des Voyages" i „BDV", zarejestrowanych dla usług organizowania podróży.

34 Luteciel świadczy usługi informatyczne na rzecz biur podróży. Zajmuje się ona edycją i utrzymaniem strony internetowej Viaticum.

35 Viaticum i Luteciel stwierdziły, że w przypadku wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google wyrazów stanowiących wskazane powyżej znaki towarowe, w rubryce linków sponsorowanych wyświetlają się linki do stron konkurentów Viaticum. Ustalono także, że Google oferował w tym celu reklamodawcom możliwość wyboru słów kluczowych odpowiadających wspomnianym znakom.

36 Viaticum i Luteciel pozwały Google. Orzeczeniem z dnia 13 października 2003 r. tribunal de grande instance de Nanterre uznał, że Google dopuścił się naruszenia praw do znaku towarowego i nakazał mu naprawienie szkody poniesionej przez Viaticum i Luteciel. Google odwołał się do cour d'appel de Versailles. Sąd ten, wyrokiem z dnia 10 marca 2005 r., orzekł, że Google współdziałał w naruszeniach praw do znaków towarowych, i utrzymał w mocy orzeczenie z dnia 13 października 2003 r. Google wniósł kasację od wyroku cour d'appel de Versailles.

37 W tych okolicznościach Cour de cassation postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy art. 5 ust. 1 lit. a) i b) [dyrektywy 89/104] należy interpretować w ten sposób, że podmiot świadczący odpłatną usługę odsyłania, który udostępnia reklamodawcom słowa kluczowe odtwarzające lub imitujące zarejestrowane znaki towarowe i zapewnia na podstawie umowy o odsyłaniu utworzenie i uprzywilejowane wyświetlanie, na podstawie tych słów kluczowych, reklamowych linków do stron, na których oferowane są towary identyczne z towarami, dla których znaki zarejestrowano, lub towary do nich podobne, używa tych znaków towarowych w sposób, którego uprawniony do nich może zakazać?

2) Czy w przypadku gdyby takie używanie nie stanowiło używania, którego uprawniony do znaku towarowego może zakazać na podstawie dyrektywy [89/104] lub rozporządzenia [nr 40/94], podmiot świadczący odpłatną usługę odsyłania może być uznany za świadczącego usługę społeczeństwa informacyjnego polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę w rozumieniu art. 14 [dyrektywy 2000/31], w związku z czym nie można pociągnąć go do odpowiedzialności, zanim uprawniony do znaku nie powiadomi go, że używanie oznaczenia przez reklamodawcę jest niezgodne z prawem?".

D — *Sprawa C-238/08*

38 P.A. Thonet jest właścicielem francuskiego znaku towarowego „Eurochallenges", zarejestrowanego między innymi dla usług agencji matrymonialnej. CNRRH działa jako agencja matrymonialna. Jest ona posiadaczem udzielonej przez P.A. Thoneta licencji na wskazany powyżej znak towarowy.

39 W 2003 r. P.A. Thonet i CNRRH stwierdzili, że w przypadku wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google wyrazu będącego wskazanym powyżej znakiem towarowym, w rubryce linków sponsorowanych wyświetlają się linki do konkurencyjnych względem CNRRH stron prowadzonych odpowiednio przez B Raboina i Tiger. Ustalono również, że Google zaoferował w tym celu reklamodawcom możliwość wyboru takiego hasła jako słowa kluczowego.

40 B. Raboin, Tiger i Google zostali uznani, w sprawie z powództwa P.A. Thoneta i CNRRH, za winnych naruszenia praw do znaku towarowego na mocy orzeczenia tribunal de grande instance de Nanterre z dnia 14 grudnia 2004 r. i następnie w postępowaniu odwoławczym na mocy wyroku cour d'appel de Versailles z dnia 23 marca 2006 r. Od tego ostatniego wyroku Google wniósł kasację.

41 W tych okolicznościach Cour de cassation postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy zastrzeżenie przez przedsiębiorcę w umowie o odpłatnym odsyłaniu w Internecie słowa kluczowego, które – wpisane w zapytaniu – powoduje wyświetlenie się linku proponującego połączenie się ze stroną prowadzoną przez ten podmiot, na której oferuje on sprzedaż towarów lub świadczenie usług i na której odnaleźć można oznaczenie odtwarzające lub imitujące znak towarowy zarejestrowany na rzecz osoby trzeciej dla oznaczania towarów identycznych lub podobnych, bez zgody uprawnionego do tego znaku, stanowi samo w sobie naruszenie prawa wyłącznego przyznanego temu ostatniemu przez art. 5 [dyrektywy 89/104]?

2) Czy art. 5 ust. 1 lit. a) i b) [dyrektywy 89/104] należy interpretować w ten sposób, że podmiot świadczący odpłatną usługę odsyłania, który udostępnia reklamodawcom słowa kluczowe odtwarzające lub imitujące zarejestrowane znaki towarowe i zapewnia na podstawie umowy o odsyłaniu utworzenie i uprzywilejowane wyświetlanie, na podstawie tych słów kluczowych, reklamowych linków do stron, na których oferowane są towary identyczne z towarami, dla których znaki

zarejestrowano, lub towary do nich podobne, używa tych znaków towarowych w sposób, którego uprawniony do nich może zakazać?

3) Czy w przypadku gdyby takie używanie nie stanowiło używania, którego uprawniony do znaku towarowego może zakazać na podstawie dyrektywy [89/104] lub rozporządzenia [nr 40/94], podmiot świadczący odpłatną usługę odsyłania może być uznany za świadczącego usługę społeczeństwa informacyjnego polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę w rozumieniu art. 14 [dyrektywy 2000/31], w związku z czym nie można pociągnąć go do odpowiedzialności, zanim uprawniony do znaku nie powiadomi go, że używanie oznaczenia przez reklamodawcę jest niezgodne z prawem?".

III — W przedmiocie pytań prejudycjalnych

A — *W przedmiocie użycia słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym należącym do osób trzecich w ramach usługi odsyłania w Internecie*

1. Rozważania wstępne

42 Bezsporne jest, że źródłem sporów w postępowaniach przed sądem krajowym jest użycie jako słów kluczowych w ramach usługi odsyłania w Internecie oznaczeń, które odpowiadają znakom towarowym, bez zgody ich właścicieli. Wspomniane słowa kluczowe zostały wybrane przez klientów podmiotu świadczącego usługę odsyłania, jednak zostały zaakceptowane i były przechowywane przez ten ostatni. Rzeczeni klienci zajmują się sprzedażą imitacji towarów właściciela danego znaku towarowego (sprawa C-236/08) lub są po prostu jego konkurentami (sprawy C-237/08 i C-238/08).

43 Poprzez pierwsze pytanie w sprawie C-236/08, pierwsze pytanie w sprawie C-237/08 oraz pierwsze i drugie pytanie w sprawie C-238/08, które należy przeanalizować łącznie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej zamieszczania lub zlecania zamieszczania, według słowa kluczowego identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego, które ta osoba trzecia wybrała lub przechowywała bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których rzeczony znak został zarejestrowany, lub do nich podobnych.

44 Pierwsze pytanie w sprawie C-236/08, pierwsze pytanie w sprawie C-237/08 i drugie pytanie w sprawie C-238/08 koncentrują się w tym względzie na przechowywaniu takiego słowa kluczowego w przez podmiot świadczący usługę odsyłania i sposobu organizacji przez tego ostatniego wyświetlania reklam jego klientów według danych słów kluczowych, podczas gdy pierwsze pytanie w sprawie C-238/08 dotyczy wyboru przez reklamodawcę oznaczenia jako słowa kluczowego i wyświetlenia reklamy, które w konsekwencji zastosowania mechanizmu odsyłania jest wynikiem tego wyboru.

45 Artykuł 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94 uprawniają, pod pewnymi warunkami, właścicieli znaków towarowych do zakazania osobom trzecim używania oznaczeń identycznych do ich znaków lub do nich podobnych dla towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znaki te zostały zarejestrowane, lub do nich podobnych.

46 W sporach w postępowaniach przed sądem krajowym istotą i skutkiem używania oznaczeń odpowiadających znakom towarowym jako słów kluczowych jest wyświetlenie się linku reklamowego do stron, na których oferowane są towary lub usługi identyczne z tymi, dla których wspomniane znaki zostały zarejestrowane, a mianowicie, odpowiednio, wyroby kaletnicze, usługi organizacji podróży i usługi agencji matrymonialnej.

47 W rezultacie Trybunał rozpatrzy pytanie, o którym mowa w pkt 43 niniejszego wyroku, głównie pod kątem art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 i wyłącznie w sposób incydentalny pod kątem art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, ponieważ ten ostatni przepis obejmuje w przypadku identycznego oznaczenia sytuację, w której towary lub usługi osoby trzeciej są jedynie podobne do tych, dla których dany znak został zarejestrowany.

48 Po przeprowadzeniu tego badania należy przystąpić do udzielenia odpowiedzi na drugie pytanie w sprawie C-236/08, które wymaga od Trybunału rozpatrzenia tej samej problematyki z punktu widzenia art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, dotyczących praw przyznanych przez znaki towarowe cieszące się renomą. Z zastrzeżeniem zweryfikowania tej okoliczności przez sąd krajowy, z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wynika, że obowiązujące we Francji ustawodawstwo zawiera zasadę, o której mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104. Ponadto Trybunał sprecyzował już, że ten przepis dyrektywy powinien być interpretowany nie tylko w świetle swego brzmienia, ale również z uwzględnieniem ogólnej systematyki i celów systemu, w który się wpisuje. W rezultacie zasada, o której mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, dotyczy nie tylko przypadków, w których osoba trzecia używa oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym cieszącym się renomą lub doń podobnego dla towarów lub usług, które nie są podobne do towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, ale również przypadków, gdy takie używanie ma miejsce w stosunku do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak został zarejestrowany, lub do nich podobnych (wyroki: z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 24–30; z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07 Adidas i Adidas Benelux, Zb.Orz. s. I-2439, pkt 37).

2. W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94

49 Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 lub, w przypadku wspólnotowego znaku towarowego, art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody,

używania oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak jest zarejestrowany, jeżeli używanie to ma miejsce w obrocie handlowym i wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (zob. w szczególności wyrok z dnia 11 września 2007 r. w sprawie C-17/06 Céline, Zb.Orz. s. I-7041, pkt 16; postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie C-62/08 UDV North America, Zb.Orz. s. I-1279, pkt 42; wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 58).

a) Używanie w obrocie handlowym

50 Oznaczenie jest używane w obrocie handlowym, jeżeli używanie to ma miejsce w kontekście działalności handlowej mającej na celu przysporzenie korzyści gospodarczej, a nie w sferze prywatnej (wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 40; ww. wyrok w sprawie Céline, pkt 17; ww. postanowienie w sprawie UDV North America, pkt 44).

51 Odnosząc się na wstępie do reklamodawcy nabywającego usługi odsyłania i dokonującego wyboru jako słowa kluczowego oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby, należy stwierdzić, że w rozumieniu przytoczonego orzecznictwa używa on wspomnianego oznaczenia.

52 Z punktu widzenia reklamodawcy bowiem istotą i skutkiem wyboru słowa kluczowego identycznego ze znakiem towarowym jest wyświetlenie się linku reklamowego do strony, na której oferuje on do sprzedaży swe własne towary lub usługi. Ponieważ oznaczenie wybrane jako słowo kluczowe stanowi środek służący wywołaniu tego ogłoszenia reklamowego, nie można zaprzeczyć, że reklamodawca używa tego oznaczenia w kontekście swojej działalności handlowej, a nie w sferze prywatnej.

53 Co się tyczy następnie podmiotu świadczącego usługę odsyłania, bezsporne jest, że prowadzi on działalność handlową i ma na celu uzyskanie korzyści gospodarczej poprzez przechowywanie na potrzeby niektórych ze swych klientów oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych i organizowanie na ich podstawie wyświetlania reklam.

54 Równie bezsporne jest też, że owe usługi nie są świadczone wyłącznie na rzecz właścicieli wspomnianych znaków lub podmiotów uprawnionych do sprzedaży towarów lub usług tych właścicieli, ale że – przynajmniej w przypadku rozpatrywanych spraw – są one świadczone także bez zgody właścicieli i na rzecz ich konkurentów lub naśladowców.

55 Z powyższych ustaleń wynika, że umożliwiając reklamodawcom wybór oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi jako słów kluczowych, przechowując te oznaczenia i wyświetlając na ich podstawie reklamy swych klientów, podmiot świadczący usługę odsyłania działa „w obrocie handlowym", jednak ustalenia te nie wskazują na to, by usługodawca ten sam „używał" tych oznaczeń w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94.

56 W tym zakresie wystarczy zauważyć, że do ustalenia okoliczności używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub doń podobnego wymagane jest co najmniej, by oznaczenie to było wykorzystywane przez tę osobę w ramach jej własnej działalności handlowej. Natomiast podmiot świadczący usługę odsyłania wprawdzie umożliwia swym klientom używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, jednak sam nie używa tych oznaczeń.

57 Wniosku tego nie podważa fakt, że wspomniany usługodawca pobiera wynagrodzenie za używanie wspomnianych oznaczeń przez swych klientów. Fakt stworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania oznaczenia i pobierania za tę usługę wynagrodzenia nie oznacza bowiem, że podmiot świadczący taką usługę sam używa wspomnianego oznaczenia. W zakresie, w jakim umożliwia on swemu klientowi takie używanie, jego rola winna być oceniana, jeśli to konieczne, pod kątem innych norm

prawnych niż art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94, takich jak te, do których odsyła pkt 107 niniejszego wyroku.

58 Z powyższego wynika, że podmiot świadczący usługę odsyłania nie używa oznaczenia w obrocie handlowym w rozumieniu wyżej wskazanych przepisów dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94.

59 Stąd przesłanki dotyczące używania „dla towarów lub usług" oraz negatywnego wpływu na pełnione przez znak funkcje winny zostać rozpatrzone wyłącznie w stosunku do używania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym przez reklamodawcę.

b) Używanie „dla towarów lub usług"

60 Wyrażenie „dla towarów lub usług" identycznych z tymi, dla których znak został zarejestrowanych, występujące w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 odnosi się co do zasady do towarów i usług osób trzecich, które używają oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym [zob. wyroki: z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017, pkt 28, 29; z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 34]. W zależności od przypadku może ono oznaczać także towary lub usługi innej osoby, na rachunek której działa dana osoba trzecia (zob. ww. postanowienie w sprawie UDV North America, pkt 43–51).

61 Jak Trybunał miał już okazję stwierdzić, zachowania wymienione w art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 i w art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, a mianowicie umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach, oferowanie do sprzedaży towarów lub usług pod tym oznaczeniem, przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem oraz używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie, stanowią

używanie dla towarów lub usług (zob. ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football Club, pkt 41; w sprawie Adam Opel, pkt 20).

62 Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu w postępowaniu przed sądem krajowym w sprawie C-236/08 dotyczą działań, które są bardzo bliskie niektórym zachowaniom opisanym w powyżej wskazanych przepisach dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94, a mianowicie oferowaniu do sprzedaży towarów osoby trzeciej pod oznaczeniem identycznym z danym znakiem towarowym oraz używaniu tego oznaczenia w reklamie. Z akt sprawy wynika bowiem, że oznaczenia identyczne ze znakami należącymi do Vuitton ukazują się w reklamach wyświetlanych w rubryce „linki sponsorowane".

63 Natomiast przypadki, których dotyczą sprawy C-237/08 i C-238/08, cechują się tym, że oznaczenie identyczne z danym znakiem towarowym nie występuje w reklamie osoby trzeciej.

64 Google utrzymuje, iż z uwagi na to, że dane oznaczenie w ogóle nie występuje w samej reklamie, używanie wspomnianego oznaczenia jako słowa kluczowego nie może zostać uznane za mające miejsce dla towarów lub usług. Właściciele znaków towarowych występujący przeciwko Google oraz rząd francuski bronią tezy przeciwnej.

65 W tym zakresie należy przypomnieć, że art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 zawierają jedynie niewyczerpujące wyliczenie rodzajów używania, którego właściciel znaku towarowego może zakazać (ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 38; wyrok z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C-228/03 Gillette Company i Gillette Group Finland, Zb.Orz. s. I-2337, pkt 28; a także ww. wyrok w sprawie Adam Opel, pkt 16). W rezultacie okoliczność, że używane przez osobę trzecią w celach reklamowych oznaczenie nie występuje w samej reklamie, nie może sama w sobie oznaczać, że takie używanie nie mieści się w zakresie pojęcia używania dla towarów lub usług w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104.

66 Ponadto wykładnia, zgodnie z którą pod uwagę mogłyby być brane jedynie sposoby używania figurujące we wspomnianym wyliczeniu, nie uwzględnia okoliczności, że zostało ono sporządzone przed właściwym pojawieniem się handlu elektronicznego i wypracowanych w tych ramach form reklamy. To zwykle właśnie te elektroniczne formy handlu i reklamy mogą, przez zastosowanie technologii informatycznych, stanowić okazję do innych sposobów używania oznaczeń niż te wymienione w art. 5 ust. 3 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

67 W przypadku usług odsyłania jest bezsporne, że reklamodawca, wybierając jako słowo kluczowe oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym należącym do innej osoby, dąży do tego, by internauci, wpisując to słowo jako wyszukiwane hasło, klikali nie tylko na linki, które pochodzą od właściciela wspomnianego znaku, ale również na link reklamowy tego reklamodawcy.

68 Oczywiste jest również to, 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.

69 W tego rodzaju sytuacji, charakteryzującej się tym, że oznaczenie identyczne z danym znakiem towarowym zostało wybrane przez konkurenta właściciela wspomnianego znaku jako słowo kluczowe w celu zaoferowania internautom towaru lub usługi alternatywnych względem towarów lub usług rzeczonego właściciela, owo oznaczenie jest używane dla towarów lub usług tego konkurenta.

70 Należy przypomnieć w tym względzie, że Trybunał orzekł już w przeszłości, iż wykorzystanie przez reklamodawcę w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego ze

znakiem towarowym konkurenta w celu określenia – w sposób wyraźny lub dorozumiany – towarów lub usług oferowanych przez tego ostatniego i porównania z nimi swych własnych towarów lub usług stanowi używanie tego oznaczenia „dla towarów lub usług" w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 [zob. ww. wyroki: w sprawie O2 Holdings i O2 (UK), pkt 35, 36, 42; a także w sprawie L'Oréal i in. pkt 52, 53].

71 Okazuje się też w każdym razie, bez potrzeby rozpatrywania, czy reklama w Internecie, wyświetlana według słów kluczowych identycznych ze znakami konkurentów, stanowi formę reklamy porównawczej, że w świetle przytoczonego powyżej orzecznictwa użycie przez reklamodawcę oznaczenia identycznego ze znakiem konkurenta w tym celu, by internauta zapoznał się nie tylko z towarami lub usługami oferowanymi przez tego konkurenta, ale również z towarami lub usługami samego reklamodawcy, stanowi używanie dla towarów lub usług tego reklamodawcy.

72 Ponadto z używaniem „dla towarów lub usług" mamy do czynienia również w przypadkach, gdy użycie przez reklamodawcę oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym jako słowa kluczowego nie ma na celu przedstawienia jego towarów lub usług jako oferty alternatywnej względem towarów lub usług właściciela wspomnianego znaku, a wręcz przeciwnie, ma wprowadzać internautów w błąd co do pochodzenia tych towarów lub usług, skłaniając ich do uznania, że pochodzą one od właściciela znaku lub od przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo. Trybunał orzekł już bowiem w przeszłości, że takie używanie istnieje w każdym razie wówczas, gdy osoba trzecia używa oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym w sposób, który ustanawia związek między wspomnianym oznaczeniem a sprzedawanymi przez nią towarami lub świadczonymi przez nią usługami (ww. wyrok w sprawie Céline, pkt 23; ww. postanowienie w sprawie UDV North America, pkt 47).

73 Z ogółu powyższych rozważań wynika, że użycie przez reklamodawcę oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym jako słowa kluczowego w ramach usługi odsyłania w Internecie mieści się w zakresie pojęcia używania „dla towarów lub usług" w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104.

74 Tym samym, jeżeli używane oznaczenie jest identyczne ze wspólnotowym znakiem towarowym, mamy do czynienia z używaniem „dla towarów lub usług" w rozumieniu art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

c) Używanie, które może negatywnie wpływać na funkcje pełnione przez znak towarowy

75 Prawo wyłączne przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, by znak ten mógł pełnić właściwe mu funkcje. W rezultacie wykonywanie tego prawa winno być zastrzeżone dla przypadków, w których używanie danego oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football Club, pkt 51; w sprawie Adam Opel, pkt 21, 22; w sprawie L'Oréal i in., pkt 58).

76 Z przytoczonego powyżej orzecznictwa wynika, że właściciel znaku towarowego nie może sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego z owym znakiem, jeżeli używanie to nie jest w stanie negatywnie wpłynąć na żadną z funkcji pełnionych przez ten znak (ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football Club, pkt 54; w sprawie L'Oréal i in., pkt 60).

77 Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług (zwaną dalej „funkcją wskazania pochodzenia"), lecz również inne jego funkcje, takie jak w szczególności funkcja polegająca na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjna, inwestycyjna lub reklamowa (ww. wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 58).

78 Ochrona przyznana na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 jest zatem bardziej rozszerzona niż ta przewidziana

przez art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy i art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, gdyż ta ostatnia wymaga istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Davidoff, pkt 28; w sprawie L'Oréal i in., pkt 59).

79 Z przypomnianego powyżej orzecznictwa wynika, że w sytuacji określonej w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, w której osoba trzecia używa oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak został zarejestrowany, właściciel tego znaku jest uprawniony do zakazania tego używania, jeżeli może ono negatywnie wpływać na pełnione przez ten znak funkcje, niezależnie od tego, czy dotyczy to funkcji wskazania pochodzenia, czy też jednej z pozostałych funkcji znaku.

80 Wprawdzie właściciel znaku nie może zakazać takiego używania w sytuacjach stanowiących wyjątek, które zostały określone w art. 6 i 7 dyrektywy 89/104 i w art. 12 i 13 rozporządzenia nr 40/94, jednak w niniejszych sprawach nie zostało podniesione, że mamy do czynienia jedną z takich sytuacji.

81 Funkcjami, na których należy się skupić przy dokonywaniu badania w niniejszych sprawach, są funkcje wskazania pochodzenia i reklamowa.

i) Negatywny wpływ na pełnioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia

82 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 (zob. podobnie

wyroki: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 28; z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C-120/04 Medion, Zb.Orz. s. I-8551, pkt 23).

83 Odpowiedź na pytanie, czy z negatywnym wpływem na tę funkcję znaku towarowego mamy do czynienia wówczas, gdy po wpisaniu słowa kluczowego identycznego z danym znakiem towarowym internautom ukazuje się reklama osoby trzeciej, na przykład konkurenta właściciela tego znaku, zależy w szczególności od sposobu, w jaki reklama ta jest prezentowana.

84 Negatywny wpływ na pełnioną przez znak funkcję wskazania pochodzenia ma miejsce wówczas, gdy reklama 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 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Céline, pkt 27 i przytoczone tam orzecznictwo).

85 W istocie w takiej sytuacji, charakteryzującej się ponadto tym, że rozpatrywana reklama ukazuje się natychmiast po wprowadzeniu przez zainteresowanego internautę danego znaku towarowego jako wyszukiwanego hasła i jest wyświetlana w momencie, w którym znak ten jest widoczny na ekranie jako wyszukiwane hasło, internauta może pomylić się co do pochodzenia danych towarów lub usług. W tych okolicznościach używanie przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym jako słowa kluczowego powodującego wyświetlenie się wspomnianej reklamy może wzbudzić przekonanie o istnieniu w obrocie handlowym materialnego związku między danymi towarami lub usługami a właścicielem znaku przedsiębiorstwem, z którego pochodzą (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 56; wyrok z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, pkt 60).

86 Wciąż odnosząc się do negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia, warto wskazać, że potrzeba przejrzystego wyświetlania reklam w Internecie jest podkreślana w prawodawstwie Unii dotyczącym handlu elektronicznego. Mając na

względzie potrzeby związane z rzetelnością kupiecką i ochroną konsumentów, do których odnosi się motyw 29 dyrektywy 2000/31, art. 6 tej dyrektywy ustanawia zasadę, zgodnie z którą osoba fizyczna lub prawna, w imieniu której udziela się informacji handlowej, musi być wyraźnie rozpoznawalna.

87 O ile może się okazać się, że odpowiedzialność reklamodawcy za działania w Internecie może w zależności od przypadku wynikać z norm innych dziedzin prawa, na przykład prawa z zakresu nieuczciwej konkurencji, o tyle nie zmienia to faktu, że będące przedmiotem omawianych spraw niezgodne z prawem używanie w Internecie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych wymaga rozpatrzenia tego problemu z punktu widzenia prawa znaków towarowych. Zważywszy na podstawową funkcję znaku towarowego, która w kontekście handlu elektronicznego polega na umożliwieniu internautom natrafiającym na reklamy wyświetlane w odpowiedzi na wyszukiwanie dotyczące konkretnego znaku towarowego odróżnienia towarów lub usług właściciela tego znaku od towarów lub usług mających inne pochodzenie, wspomniany właściciel powinien być uprawniony do zakazania wyświetlania reklam osób trzecich, które internauci mogą błędnie uznać za pochodzące od niego.

88 Do sądu krajowego należy ocena, w każdym konkretnym przypadku, czy okoliczności stanu faktycznego zawisłego przed nim sporu charakteryzują się występowaniem lub możliwością wystąpienia negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia określoną w pkt 84 niniejszego wyroku.

89 Jeżeli reklama osoby trzeciej sugeruje istnienie powiązań gospodarczych między tą osobą trzecią a właścicielem znaku, sąd krajowy będzie musiał stwierdzić istnienie negatywnego wpływu na funkcję wskazania pochodzenia.

90 Sąd krajowy będzie musiał stwierdzić istnienie negatywnego wpływu na wspomnianą funkcję znaku również wówczas, gdy reklama, która nie sugeruje istnienia powiązań

gospodarczych, pozostaje na tyle niejasna w zakresie pochodzenia danych towarów lub usług, że właściwie poinformowany i dostatecznie uważny internauta nie jest w stanie zorientować się na podstawie linku reklamowego i załączonego do niego przekazu reklamowego, czy reklamodawcą jest osoba trzecia względem właściciela danego znaku, czy przeciwnie, osoba powiązana z nim gospodarczo.

ii) Negatywny wpływ na pełnioną przez znak funkcję reklamową

91 Ponieważ obrót handlowy charakteryzuje się zróżnicowaną ofertą towarów i usług, właściciel znaku towarowego może mieć na celu nie tylko wskazanie, za pomocą wspomnianego znaku, pochodzenia swych towarów lub usług, ale również wykorzystanie swego znaku w celach reklamowych, aby dostarczyć konsumentowi informacji na temat swych towarów lub usług i przekonać go do ich zakupu.

92 W związku z powyższym właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej, która nie posiada jego zgody, używania oznaczenia identycznego z owym znakiem dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany, jeżeli używanie to negatywnie wpływa na możliwość wykorzystania znaku przez właściciela jako elementu promocji sprzedaży lub instrumentu strategii handlowej.

93 Co się tyczy używania przez reklamodawców w Internecie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby jako słowa kluczowego do celów wyświetlania przekazów reklamowych, oczywiste jest, że używanie to może mieć pewne następstwa w zakresie możliwości reklamowego wykorzystania wspomnianego znaku przez jego właściciela oraz strategii handlowej tego ostatniego.

94 Zważywszy bowiem na ogromną rolę, jaką odgrywa w obrocie handlowym reklama w Internecie, możliwe jest, że właściciel znaku sam zarejestruje u podmiotu

świadczącego usługę odsyłania swój znak towarowy jako słowo kluczowe, tak aby jego reklama wyświetlała się w rubryce „linki sponsorowane". W takim przypadku, jeżeli właściciel znaku chciałby, aby jego reklama ukazywała się przed reklamą innych podmiotów gospodarczych, które również wybrały jego znak jako słowo kluczowe, musiałby zgodzić się na płacenie wyższej stawki za kliknięcie niż one. Ponadto, nawet jeśli właściciel znaku byłby gotowy płacić wyższą stawkę za kliknięcie niż oferowana przez osoby trzecie, które również wybrały wspomniany znak, nie ma pewności, że jego reklama ukazywałaby się przed reklamą tych osób trzecich, ponieważ przy określaniu porządku wyświetlania pod uwagę brane są również inne elementy.

95 Owe następstwa używania przez osoby trzecie oznaczenia identycznego z danym znakiem towarowym nie wpływają jednak same w sobie negatywnie na pełnioną przez znak funkcję reklamową.

96 Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez sąd krajowy w przypadku, którego dotyczą pytania prejudycjalne, linki reklamowe są wyświetlane w następstwie wprowadzenia przez internautę wyszukiwanego hasła, które odpowiada znakowi towarowemu wybranemu jako słowo kluczowe. Równie bezsporne w kontekście obrotu handlowego jest to, że owe linki reklamowe są wyświetlane obok lub powyżej naturalnych rezultatów wyszukiwania. Wreszcie nie zostało zakwestionowane, że kolejność wyświetlania rezultatów naturalnych wynika z trafności danych stron w stosunku do wprowadzonego przez internautę wyszukiwanego hasła oraz że podmiot świadczący usługi wyszukiwania nie pobiera żadnego wynagrodzenia za wyświetlanie tych rezultatów.

97 Z powyższych ustaleń wynika, że gdy internauta wprowadza jako wyszukiwane hasło nazwę znaku, strona właściciela tego znaku ukaże się w wykazie naturalnych rezultatów wyszukiwania, i to zwykle na jednej z pierwszych pozycji tej listy. Takie wyświetlenie, które jest ponadto bezpłatne, zapewnia, że towary lub usługi właściciela znaku stają się widoczne dla internauty, niezależnie od tego, czy owemu właścicielowi udało

się osiągnąć, by jego reklama była również wyświetlana, na jednej z pierwszych pozycji, w rubryce „linki sponsorowane".

98 Mając na względzie powyższe okoliczności, należy stwierdzić, że używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do innej osoby w ramach takiej usługi odsyłania jak będąca przedmiotem postępowań przed sądem krajowym nie może negatywnie wpływać na pełnioną przez znak funkcję reklamową.

d) Wnioski

99 Zważywszy na ogół powyższych rozważań, odpowiedź na pierwsze pytanie w sprawie C-236/08, pierwsze pytanie w sprawie C-237/08 oraz pierwsze i drugie pytanie w sprawie C-238/08 winna brzmieć następująco:

— artykuł 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 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 w Internecie, 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 dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej;

— podmiot świadczący usługę odsyłania w Internecie, 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 dyrektywy 89/104 lub art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94.

3. W przedmiocie wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94

100 Poprzez drugie pytanie w sprawie C-236/08 sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy podmiot świadczący usługę odsyłania w Internecie, który przechowuje jako słowo kluczowe oznaczenie odpowiadające znakowi towarowemu cieszącemu się renomą i organizuje na jego podstawie wyświetlanie reklam, używa tego oznaczenia w sposób, którego właściciel wspomnianego znaku może zakazać na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 lub – w przypadku gdy oznaczenie jest identyczne ze wspólnotowym znakiem towarowym cieszącym się renomą – na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

101 Zgodnie z ustaleniami sądu krajowego Google umożliwiał reklamodawcom oferującym internautom imitacje towarów Vuitton dokonanie wyboru słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym Vuitton w powiązaniu ze słowami kluczowymi takimi jak „imitacja" i „kopia".

102 Trybunał orzekł już w przeszłości, odnosząc się do sprzedaży podrabianych towarów, że kiedy osoba trzecia próbuje, poprzez używanie oznaczenia identycznego z renomowanym znakiem towarowym lub doń podobnego, działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzyści z takiego używania winno

zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku (ww. wyrok w sprawie L'Oréal i in., pkt 49).

103 Orzecznictwo to ma zastosowanie do przypadków, gdy osoby reklamujące w Internecie oferują do sprzedaży za pośrednictwem oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi cieszącymi się renomą, takimi jak „Louis Vuitton" lub „Vuitton", towary, które stanowią imitację towarów właściciela wspomnianych znaków.

104 Jeżeli chodzi z kolei o kwestię tego, czy podmiot świadczący usługę odsyłania, przechowując takie oznaczenia w powiązaniu z określeniami takimi jak „imitacja" lub „kopia" jako słowa kluczowe i umożliwiając wyświetlanie reklam według takich słów kluczowych, sam używa oznaczenia w sposób, którego właściciel wspomnianych znaków może zakazać, należy przypomnieć, na co zwrócono już uwagę w pkt 55–57 niniejszego wyroku, że takie działanie usługodawcy nie stanowi używania w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94.

105 W związku z powyższym na drugie pytanie w sprawie C-236/08 należy odpowiedzieć, że podmiot świadczący usługę odsyłania w Internecie, który przechowuje oznaczenie identyczne ze znakiem towarowym cieszącym się renomą jako słowo kluczowe i organizuje na jego podstawie wyświetlanie reklam, nie używa rzeczonego oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 lub art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

B — *W przedmiocie odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługę odsyłania*

106 W trzecim pytaniu w sprawie C-236/08, w drugim pytaniu w sprawie C-237/08 i w trzecim pytaniu w sprawie C-238/08 sąd krajowy zastanawia się zasadniczo, czy art. 14 dyrektywy 2000/31 należy interpretować w ten sposób, że usługa odsyłania

w Internecie może zostać uznana za usługę społeczeństwa informacyjnego polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez reklamodawcę, stanowiących w związku z tym przedmiot „hostingu" w rozumieniu tego artykułu, w rezultacie czego odpowiedzialność podmiotu świadczącego usługę odsyłania rodzi się dopiero z chwilą poinformowania go o bezprawności działania wspomnianego reklamodawcy.

107 Sekcja 4 dyrektywy 2000/31, zawierająca art. 12–15 i nosząca tytuł „Odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami", ma na celu ograniczenie przypadków, w których zgodnie ze znajdującym zastosowanie prawem krajowym mogłaby zrodzić się odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami. Tak więc to właśnie w ramach prawa krajowego należy poszukiwać przesłanek stwierdzenia takiej odpowiedzialności, mając jednak na uwadze, że na podstawie sekcji 4 tej dyrektywy w niektórych przypadkach odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami jest wyłączona. Od momentu upływu terminu do dokonania transpozycji wspomnianej dyrektywy normy prawa krajowego z zakresu odpowiedzialności takich usługodawców winny zawierać ograniczenia ustanowione we wskazanych powyżej artykułach.

108 Vuitton, Viaticum i CNRRH utrzymują niemniej, że usługa odsyłania taka jak AdWords nie odpowiada definicji usługi społeczeństwa informacyjnego zawartej we wskazanych powyżej przepisach dyrektywy, w związku z czym podmiot świadczący taką usługę w żadnym wypadku nie może korzystać ze wspomnianych ograniczeń odpowiedzialności. Google i Komisja są przeciwnego zdania.

109 Ustanowione w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w przypadku „usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę" i oznacza, że podmiot świadczący taką usługę nie może być odpowiedzialny za informacje przechowywane na żądanie usługobiorcy, chyba że po tym, jak został poinformowany przez osobę, której prawa zostały naruszone, lub też w inny sposób dowiedział się o bezprawnym

charakterze tych informacji lub działalności usługobiorcy, nie podjął niezwłocznie odpowiednich działań w celu usunięcia tych informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich.

110 Jak wskazano w pkt 14 i 15 niniejszego wyroku, prawodawca zdefiniował usługę społeczeństwa informacyjnego jako obejmującą usługi, które są świadczone na odległość, za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania i przechowywania danych, na indywidualne żądanie odbiorcy usług i zwykle za wynagrodzeniem. Biorąc pod uwagę podsumowane w pkt 23 niniejszego wyroku właściwości usługi odsyłania będącej przedmiotem postępowań przed sądem krajowym, należy stwierdzić, że łączy ona w sobie wszystkie elementy tej definicji.

111 Nie można ponadto zaprzeczyć, że podmiot świadczący usługę odsyłania przekazuje informacje usługobiorcy, a mianowicie reklamodawcy, w ramach sieci komunikacyjnej otwartej dla internautów i przechowuje, czyli zachowuje na swoim serwerze, niektóre informacje, takie jak wybrane przez reklamodawcę słowa kluczowe, link reklamowy i towarzyszący mu przekaz reklamowy, jak również adres strony tego reklamodawcy.

112 Aby czynność przechowywania dokonywana przez podmiot świadczący usługę odsyłania objęta była art. 14 dyrektywy 2000/31, konieczne jest jeszcze, by działanie tego usługodawcy ograniczało się do roli „usługodawcy będącego pośrednikiem" w zamierzonym przez prawodawcę znaczeniu tego terminu w ramach sekcji 4 tej dyrektywy.

113 W tym zakresie z motywu 42 dyrektywy 2000/31 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]".

114 W rezultacie 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.

115 Co się tyczy usługi odsyłania będącej przedmiotem postępowań przed sądem krajowym, z akt sprawy i opisu zawartego w pkt 23 i nast. niniejszego wyroku wynika, że Google przetwarza, za pośrednictwem opracowanego przez siebie oprogramowania, informacje dostarczone mu przez reklamodawców, w wyniku czego wyświetlane są reklamy na warunkach kontrolowanych przez tę spółkę. Tak więc Google określa porządek wyświetlania na podstawie, między innymi, płaconego przez reklamodawców wynagrodzenia.

116 Należy zauważyć, że odpłatność usługi odsyłania, fakt określania przez Google warunków płatności czy udzielania przez niego klientom informacji o charakterze ogólnym, nie może skutkować pozbawieniem Google możliwości skorzystania z przewidzianych w dyrektywie 2000/31 wyłączeń w dziedzinie odpowiedzialności.

117 Jednocześnie zgodność między wybranym słowem kluczowym a wyszukiwanym hasłem wpisanym przez internautę nie wystarczy sama w sobie, by uznać, że Google posiada wiedzę o informacjach wprowadzanych do jego systemu przez reklamodawców i zapisanych na jego serwerze lub że ma nad nimi kontrolę.

118 W ramach badania, o którym mowa w pkt 114 niniejszego wyroku, istotna jest natomiast rola odgrywana przez Google przy sporządzaniu przekazu reklamowego towarzyszącego linkowi reklamowego lub przy określaniu i wyborze słów kluczowych.

119 Zważywszy na powyższe rozważania, to do sądu krajowego, który jest najbardziej właściwy do ustalenia, jakie są konkretne sposoby świadczenia usługi będącej przedmiotem zawisłych przed tym sądem postępowań, należy dokonanie oceny, czy odgrywana przez Google rola odpowiada tej opisanej w pkt 114 niniejszego wyroku.

120 Wobec powyższego odpowiedź na trzecie pytanie w sprawie C-236/08, drugie pytanie w sprawie C-237/08 i trzecie pytanie w sprawie C-238/08 winna brzmieć: art. 14 dyrektywy 2000/31 należy interpretować w ten sposób, że ustanowiona w nim zasada ma zastosowanie do podmiotu świadczącego usługę odsyłania w Internecie, jeżeli przy świadczeniu swych usług usługodawca ten nie odgrywa czynnej roli, która mogłaby sprawić, że będzie on posiadał wiedzę o przechowywanych informacjach lub miał nad nimi kontrolę. Jeżeli wspomniany usługodawca nie odgrywa takiej roli, nie może być on pociągnięty do odpowiedzialności za treść przechowywanych przez siebie na żądanie reklamodawcy informacji, chyba że powziąwszy wiadomość o bezprawnym charakterze tych informacji lub działalności reklamodawcy, nie podjął niezwłocznie odpowiednich działań w celu usunięcia wspomnianych informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich.

IV — W przedmiocie kosztów

121 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

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

1) **Artykuł 5 ust. 1 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego z tym znakiem, które ów reklamodawca wybrał bez zgody wspomnianego właściciela w ramach usługi odsyłania w Internecie, 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 dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.**

2) **Podmiot świadczący usługę odsyłania w Internecie, 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 lub art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94.**

3) **Artykuł 14 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywy o handlu elektronicznym), należy interpretować w ten sposób, że ustanowiona w nim zasada ma zastosowanie do podmiotu świadczącego usługę odsyłania w Internecie, jeżeli przy świadczeniu swych usług usługodawca ten nie odgrywa czynnej roli, która mogłaby sprawić, że będzie on posiadał wiedzę o przechowywanych informacjach lub miał nad nimi kontrolę. Jeżeli wspomniany usługodawca nie odgrywa takiej roli, nie może być on pociągnięty do odpowiedzialności za treść przechowywanych przez siebie na żądanie reklamodawcy informacji, chyba że powziąwszy**

wiadomość o bezprawnym charakterze tych informacji lub działalności reklamodawcy, nie podjął niezwłocznie odpowiednich działań w celu usunięcia wspomnianych informacji lub uniemożliwienia dostępu do nich.

Podpisy