

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba)

z dnia 12 lipca 2011 r. \*

W sprawie C-324/09

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 16 lipca 2009 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 12 sierpnia 2009 r., w postępowaniu:

**L'Oréal SA,**

**Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,**

**Laboratoire Garnier & Cie,**

**L'Oréal (UK) Ltd**

przeciwko

**eBay International AG,**

\* Język postępowania: angielski.

**eBay Europe SARL,**

**eBay (UK) Ltd,**

**Stephen Potts,**

**Tracy Ratchford,**

**Marie Ormsby,**

**James Clarke,**

**Joanna Clarke,**

**Glen Fox,**

**Rukhsana Bi,**

TRYBUNAŁ (wielka izba),

w składzie: V. Skouris, prezes, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.C. Bonichot, K. Schiemann, J.J. Kasel i D. Šváby, prezesi izb, A. Rosas, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič (sprawozdawca), M. Safjan i M. Berger, sędziowie,

rzecznik generalny: N. Jääskinen,  
sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 czerwca 2010 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu L'Oréal SA i in. przez H. Carra i D. Andersona, QC, oraz przez T. Mitchesona, barrister,
- w imieniu eBay International AG i in. przez adwokatów T. van Innisa i G. Glasa,
- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez H. Walker i L. Seeborutha, działających w charakterze pełnomocników, wspieranych przez C. May, barrister,
- w imieniu rządu francuskiego przez G. de Bergues'a, B. Beaupère-Manokę, J. Gstalster'a oraz B. Cabouata, działających w charakterze pełnomocników,
- w imieniu rządu włoskiego przez G. Palmieri, działającą w charakterze pełnomocnika, wspieraną przez S. Fiorentina, avvocato dello Stato,
- w imieniu rządu polskiego przez M. Dowgielewicza i A. Rutkowską, działających w charakterze pełnomocników,

- w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandes, działającego w charakterze pełnomocnika,
- w imieniu Komisji Europejskiej przez H. Krämera, działającego w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2010 r.,

wydaje następujący

### **Wyrok**

- <sup>1</sup> Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 i 7 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), zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3) (zwanej dalej „dyrektywą 89/104”), art. 9 i 13 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), 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 („dyrektywy o handlu elektronicznym”) (Dz.U. L 178, s. 1) oraz art. 11 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.U. L 157, s. 45).

- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między L'Oréal SA oraz jej spółkami zależnymi, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie i L'Oréal (UK) Ltd (zwanymi dalej łącznie „L'Oréal”), a trzema spółkami zależnymi eBay Inc., a mianowicie eBay International AG, eBay Europe SARL i eBay (UK) Ltd (zwanymi dalej łącznie „eBay”), jak również S. Pottsem, T. Ratchford, M. Ormsby, J. Clarkiem, J. Clarke, G. Foxem i R. Bi (zwanymi dalej „pozwanymi osobami fizycznymi”), dotyczącego wprowadzenia bez zgody L'Oréal jej towarów do obrotu za pomocą rynku online, którego operatorem jest eBay.

## I — Ramy prawne

### A — Dyrektywa 89/104 i rozporządzenie nr 40/94

- 3 Dyrektywa 89/104 i rozporządzenie nr 40/94 zostały uchylone, odpowiednio, 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 (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25), która weszła w życie w dniu 28 lutego 2008 r., oraz 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 13 kwietnia 2009 r. Jednakże z uwagi na chwilę zajścia okoliczności faktycznych w sporze przed sądem krajowym zastosowanie w nim winny znajdować wciąż dyrektywa 89/104 i rozporządzenie nr 40/94.
- 4 Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, brzmi następująco:

„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 wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie [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 [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 ich opakowaniach;
- b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

- c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
- d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]”.

- 5 Brzmienie art. 9 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 40/94 odpowiadało zasadniczo brzmieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104. Artykuł 9 ust. 2 tego rozporządzenia odpowiadał art. 5 ust. 3 wspomnianej dyrektywy. Jeżeli chodzi o art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, stanowił on:

„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:

[...]

- 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 [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]”.
- 6 Artykuł 7 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Wyczerpanie praw przyznanych przez znak towarowy”, stanowił:

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

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

- 7 Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 „wspólnotowy znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu [w Unii Europejskiej] pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą”. Brzmienie art. 13 ust. 2 tego rozporządzenia jest identyczne z brzmieniem art. 7 ust. 2 dyrektywy 89/104.

B — *Dyrektywa 2000/31 („dyrektywa o handlu elektronicznym”)*

- 8 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) (zwanej dalej „dyrektywą 98/34”), jako „każd[ą] usług[ę] normalnie świadczon[ą] za wynagrodzeniem, na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług”.
- 9 Artykuł 1 ust. 2 dyrektywy 98/34 przewiduje 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.

[...].”

<sup>10</sup> Artykuł 6 dyrektywy 2000/31 stanowi:

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

[...]

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

[...].”

11 Rozdział II dyrektywy 2000/31 zawiera sekcję 4, zatytułowaną „Odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami”, która mieści w sobie art. 12–15.

12 Artykuł 14 dyrektywy 2000/31, zatytułowany „Hosting”, stanowi:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, że w przypadku świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę usługodawca nie był [będzie] odpowiedzialny za informacje przechowywane na żądanie usługobiorcy, pod warunkiem że:

a) usługodawca nie ma wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych — nie wie o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności;

lub

b) usługodawca podejmuje niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji, gdy uzyska takie wiadomości lub zostanie o nich powiadomiony.

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

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

- <sup>13</sup> 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.

[...]”

- <sup>14</sup> Rozdział III dyrektywy 2000/31 zawiera między innymi art. 18, zatytułowany „Powództwo”, który stanowi:

„1. Państwa członkowskie zadbają o to, żeby powództwa dostępne w prawie krajowym dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego umożliwiały szybkie podjęcie środków, łącznie ze środkami tymczasowymi mającymi na celu przerwanie każdego rzekomego [podnoszonego] naruszenia prawa oraz zapobieżenie wszelkim dalszym szkodom.

[...]”

C — Dyrektywa 2004/48 (*„dyrektywa w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej”*)

15 Motywy 1–3, 23, 24 i 32 dyrektywy 2004/48 stanowią:

„(1) Osiągnięcie rynku wewnętrznego wiąże się z wyeliminowaniem ograniczeń swobodnego przepływu i zakłóceń konkurencji, tworząc środowisko sprzyjające [przy stworzeniu środowiska sprzyjającego] innowacjom i inwestycjom. W tym kontekście ochrona własności intelektualnej jest podstawowym elementem [...].

(2) Ochrona własności intelektualnej [...] nie może ograniczać wolności słowa, swobodnego przepływu informacji ani ochrony danych osobowych, z ochroną danych w Internecie włącznie.

(3) Przy braku skutecznie działających środków realizacji praw własności intelektualnej innowacyjność i kreatywność są hamowane, a inwestycje spadają. Niezbędne jest więc zapewnienie skutecznego stosowania [w Unii] prawa materialnego w zakresie własności intelektualnej, stanowiącego obecnie znaczną część dorobku wspólnotowego. [...]

[...]

(23) [...] podmioty uprawnione powinny mieć możliwość wystąpienia o nakaz sądowy przeciwko pośrednikowi, z którego usług korzystała strona trzecia przy naruszaniu prawa własności przemysłowej należącego do podmiotu uprawnionego. Warunki i procedury odnoszące się do takich nakazów należy pozostawić prawu wewnętrznemu państwa członkowskiego. W zakresie naruszeń praw autorskich

i praw pokrewnych, pełny poziom harmonizacji został już przewidziany w dyrektywie 2001/29/WE [Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167, s. 10)]. Z tego względu niniejsza dyrektywa nie może mieć wpływu na art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29/WE.

- (24) Zależnie od przypadku i jeśli jest to uzasadnione okolicznościami, przewidywane środki, procedury i środki naprawcze powinny obejmować środki zakazujące, które zapobiegą dalszym naruszeniom praw własności intelektualnej. [...]

[...]

- (32) Niniejsza dyrektywa respektuje prawa podstawowe i przestrzega zasad uznanych w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa zmierza do zapewnienia pełnego poszanowania praw określonych w art. 17 ust. 2 tej karty”.

16 Artykuł 2 dyrektywy 2004/48, który definiuje zakres jej stosowania, stanowi:

„1. Bez uszczerbku dla środków przewidzianych lub środków, które mogą być przewidziane w prawie [Unii] lub krajowym w zakresie, w jakim te środki mogą dawać właścicielom praw większe korzyści, przewidziane niniejszą dyrektywą procedury i środki naprawcze stosuje się [...] do wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej określonych w prawie wspólnotowym i/lub prawie wewnętrznym zainteresowanego państwa członkowskiego.

[...]

3. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na:

a) [...] dyrektywę 2000/31/WE, a zwłaszcza art. 12–15 dyrektywy 2000/31/WE;

[...].”

- <sup>17</sup> Rozdział II dyrektywy 2004/48, zatytułowany „Środki, procedury i środki naprawcze”, obejmuje sześć sekcji, z których pierwsza, zatytułowana „Przepisy ogólne”, zawiera art. 3 brzmiący następująco:

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

2. Powyższe środki, procedury i środki naprawcze są [...] skuteczne, proporcjonalne i odstraszające i stosowane w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem [...].”

- <sup>18</sup> Rozdział II sekcja 5 dyrektywy 2004/48 jest zatytułowana „Środki wynikające z decyzji odnośnie do meritum sprawy”. Obejmuje art. 10–12, zatytułowane odpowiednio „Środki naprawcze”, „Zakazy sądowe” i „Środki alternatywne”.

19 Zgodnie z art. 11 dyrektywy 2004/48:

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

20 Wspomniany art. 8 ust. 3 dyrektywy 2001/29 stanowi:

„Państwa członkowskie zapewnią, aby [że] podmioty praw autorskich [będą] mogły wnioskować o wydanie nakazu przeciwko pośrednikom, których usługi są wykorzystywane przez stronę [osobę] trzecią w celu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych”.

D — Dyrektywa 76/768 („dyrektywa w sprawie produktów kosmetycznych”)

21 Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (Dz.U. L 262, s. 169), zmienionej dyrektywą 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz.U. L 66, s. 26), stanowi:

„Państwa członkowskie przyjmą niezbędne środki mające na celu zapewnienie, iż do obrotu będą mogły być wprowadzane wyłącznie produkty kosmetyczne w pojemnikach i opakowaniach zbiorczych, które posiadają następujące, nieusuwalne, łatwe do odczytania i widoczne informacje; informacje wymienione w lit. g) muszą zostać jednakże umieszczone tylko na opakowaniu zbiorczym:

- a) nazwisko lub nazwę i adres lub siedzibę statutową producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaż produktu kosmetycznego, która ma siedzibę na terenie Wspólnoty. [...];
- b) nominalną zawartość w momencie pakowania [...];
- c) datę minimalnej trwałości [...];
- d) szczególne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas użycia [...];
- e) numer partii produktu lub odnośniki pozwalające na identyfikację tej partii [...]
- f) funkcję produktu, chyba że wyraźnie wynika ona z prezentacji produktu kosmetycznego;
- g) wykaz składników [...].

[...]”

E — *Uregulowania krajowe*

- <sup>22</sup> Postanowienia dyrektywy 89/104 wprowadzone zostały do prawa krajowego w drodze Trade Marks Act 1994 (ustawy z 1994 r. o znakach towarowych). Transpozycja art. 5 ust. 1–3 dyrektywy 89/104 została dokonana w art. 10 tej ustawy.
- <sup>23</sup> Postanowienia dyrektywy 2000/31 zostały wprowadzone do prawa krajowego w drodze Electronic Commerce Regulations (przepisów o handlu elektronicznym). Transpozycja art. 14 dyrektywy 2000/31 została zapewniona przez zasadę 19 tego uregulowania.
- <sup>24</sup> Jeżeli chodzi o art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie wydało przepisów szczególnych mających na celu dostosowanie się do tego przepisu. Uprawnienie do wydawania nakazów jest jednak uregulowane w art. 37 Supreme Court Act (ustawy o sądzie najwyższym), zgodnie z którym High Court może wydawać nakazy we wszystkich przypadkach, w których wydaje się to uzasadnione i stosowne [„in all cases in which it appears to be just and convenient to do so”].
- <sup>25</sup> Postanowienia dyrektywy 76/768 zostały wprowadzone do prawa krajowego w drodze przepisów dotyczących produktów kosmetycznych (Cosmetic Products Regulations). Zasada 12 tej regulacji stanowi odpowiednik art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768, a jej naruszenie może stanowić czyn zabroniony.

## II — Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

- <sup>26</sup> L'Oréal jest producentem i dostawcą perfum, kosmetyków oraz produktów do pielęgnacji włosów. W Zjednoczonym Królestwie jest właścicielem kilku krajowych znaków towarowych. Jest także właścicielem wspólnotowych znaków towarowych.
- <sup>27</sup> Dystrybucja produktów L'Oréal odbywa się za pośrednictwem zamkniętej sieci dystrybucji, w ramach której autoryzowani dystrybutorzy nie są uprawnieni do dostarczania produktów innym dystrybutorom.
- <sup>28</sup> eBay jest operatorem rynku elektronicznego w Internecie, na którym zamieszczane są ogłoszenia o towarach oferowanych do sprzedaży przez osoby, które zarejestrowały się w tym celu w eBay i utworzyły w jego serwisie konto sprzedającego. Od transakcji zawieranych na swoim rynku elektronicznym eBay pobiera wyrażoną procentowo prowizję.
- <sup>29</sup> eBay pozwala potencjalnym klientom uczestniczyć w licytacji dotyczącej przedmiotów oferowanych przez sprzedających. Umożliwia on także sprzedaż bez przeprowadzenia aukcji, po stałej cenie, za pośrednictwem systemu „kup teraz”. Ponadto sprzedający mogą zakładać w serwisie eBay „sklepy internetowe”. W takim sklepie dostępne są wszystkie towary wystawiane przez danego sprzedającego na sprzedaż w danej chwili.
- <sup>30</sup> Sprzedający i kupujący zobowiązani są zaakceptować ustalone przez eBay warunki korzystania z rynku elektronicznego online. Warunki te obejmują zakaz sprzedaży towarów podrobionych i naruszania praw do znaków towarowych.

- 31 W razie potrzeby eBay udziela sprzedającym wsparcia w zakresie optymalizacji ich oferty, w tworzeniu własnych sklepów online oraz w promocji i zwiększeniu sprzedaży. Dla niektórych towarów oferowanych do sprzedaży na swoim rynku elektronicznym online prowadzi on akcje reklamowe w postaci zlecenia wyświetlania ogłoszeń reklamowych przez operatorów wyszukiwarek, takich jak Google.
- 32 W dniu 22 maja 2007 r. L'Oréal wystosowała pismo, w którym poinformowała eBay o swych obawach dotyczących rozpowszechnionych na wielką skalę i dokonywanych za pośrednictwem europejskich serwisów eBay transakcji naruszających przysługujące jej prawa własności intelektualnej.
- 33 Nie będąc usatysfakcjonowaną odpowiedzią eBay, L'Oréal wniosła przeciwko temu operatorowi kilka powództw w różnych państwach członkowskich, w tym powództwo do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
- 34 L'Oréal wniosła do High Court of Justice o stwierdzenie, po pierwsze, że eBay i pozwane osoby fizyczne ponoszą odpowiedzialność za zrealizowaną przez te ostatnie osoby za pośrednictwem serwisu [www.ebay.co.uk](http://www.ebay.co.uk) sprzedaż 17 przedmiotów, która w przekonaniu L'Oréal stanowiła naruszenie przysługujących jej praw do graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego elementy słowne „Amor Amor” i do słownego krajowego znaku towarowego „Lancôme”.
- 35 Między L'Oréal i eBay bezsporne jest, że spośród 17 przedmiotów dwa stanowiły podrobione towary markowe L'Oréal.
- 36 Jeżeli chodzi o piętnaście pozostałych przedmiotów, jakkolwiek L'Oréal nie twierdzi, że są one podrobione, to uważa jednak, że ich sprzedaż stanowi naruszenie przysługujących jej praw do znaku towarowego, gdyż niektóre z nich, jako testery i próbki, w ogóle nie były przeznaczone do sprzedaży, a inne, stanowiąc markowe towary L'Oréal, były przeznaczone do sprzedaży w Ameryce Północnej, a nie na terytorium

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanego dalej „EOG”). Ponadto niektóre ze wspomnianych przedmiotów były sprzedawane bez opakowania.

- 37 Odstępując na tym etapie postępowania od rozstrzygania kwestii dotyczącej tego, w jakim zakresie doszło do naruszenia przysługujących L'Oréal praw do znaku, High Court of Justice potwierdził, że pozwane osoby fizyczne dokonały w serwisie [www.ebay.co.uk](http://www.ebay.co.uk) sprzedaży opisanej przez L'Oréal.
- 38 Po drugie, L'Oréal twierdzi, że eBay ponosi odpowiedzialność za używanie znaków L'Oréal z tytułu wyświetlania tych znaków w swoim serwisie i w serwisach operatorów wyszukiwarek takich jak Google, jak również wyświetlania linków sponsorowanych uaktywnianych przez wpisanie do wyszukiwarki hasła odpowiadającego wspomnianemu znakom.
- 39 Co się tyczy tego ostatniego zarzutu, bezsporne jest, że eBay, poprzez wybór słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym L'Oréal w ramach oferowanej przez Google usługi odsyłania „AdWords”, powoduje — za każdym razem, gdy dojdzie do zbieżności między takim słowem kluczowym a hasłem wpisanym przez internautę do wyszukiwarki Google — wyświetlanie linku reklamowego prowadzącego do serwisu [www.ebay.co.uk](http://www.ebay.co.uk). Link ten ukazuje się w rubryce „linki sponsorowane”, znajdującej się po prawej stronie albo w górnej części ekranu wyświetlanego przez Google.
- 40 Tak więc jeżeli w dniu 27 marca 2007 r. internauta wprowadził do wyszukiwarki Google słowa „shu uemura”, które odpowiadają w zasadzie słownemu krajowemu znakowi towarowemu „Shu Uemura” L'Oréal, w rubryce „linki sponsorowane” ukazywała się następująca reklama eBay:

„Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk”

„[Shu Uemura

Wspaniałe okazje Shu uemura

Kupuj w eBay i oszczędzaj!

”www.ebay.co.uk].

<sup>41</sup> Kliknięcie na ten link reklamowy powodowało przejście do serwisu [www.ebay.co.uk](http://www.ebay.co.uk), w którym wskazywano, że „znaleziono 96 przedmiotów dla shu uemura”. Większość z tych przedmiotów była wyraźnie opatrzona wzmianką o ich pochodzeniu z Hongu Kongu.

<sup>42</sup> Podobnie, wśród innych przykładów, jeżeli w dniu 27 marca 2007 r. internauta wprowadził do wyszukiwarki Google słowa „matrix hair”, które odpowiadają częściowo słownemu krajowemu znakowi towarowemu „Matrix” L’Oréal, we wspomnianej rubryce „linki sponsorowane” ukazywała się następująca reklama eBay:

„Matrix hair

Fantastic low prices here

Feed your passion on eBay.co.uk!

”www.ebay.co.uk

„[Matrix hair

Fantastycznie niskie ceny

Nasyć swoją pasję na eBay.co.uk!

www.ebay.co.uk]”.

<sup>43</sup> Po trzecie, L'Oréal podniosła, że nawet gdyby eBay nie ponosił odpowiedzialności za naruszenia praw do jej znaków, należałoby wydać wobec niego nakaz na podstawie art. 11 dyrektywy 2004/48.

<sup>44</sup> L'Oréal zawarła ugodę z niektórymi pozwanymi osobami fizycznymi (S. Pottsem, T. Ratchford, M. Ormsby, J. Clarkiem i J. Clarke) i doprowadziła do wydania wyroku zaocznego wobec pozostałych z nich (G. Foxa i R. Bi). Następnie w marcu 2009 r. przed High Court of Justice odbyła się rozprawa w sprawie wytoczonej przeciwko eBay.

- 45 Wyrokiem z dnia 22 maja 2009 r. High Court of Justice dokonał oceny niektórych okoliczności faktycznych i stwierdził, że na ówczesnym etapie postępowania nie można było rozstrzygnąć sprawy, ponieważ istniały kwestie wymagające wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
- 46 We wspomnianym wyroku High Court of Justice stwierdził, że eBay zainstalował filtr mający wyszukiwać oferty, które mogłyby naruszać warunki korzystania z jego serwisu. Wspomniany sąd stwierdził również, że eBay opracował program „VeRO” („Verified Rights Owner”), będący systemem powiadamiania i usuwania, mający na celu zapewnienie podmiotom, którym przysługują prawa własności intelektualnej, pomocy w usuwaniu z rynku elektronicznego ogłoszeń stanowiących naruszenia. L'Oréal odmówiła udziału w tym programie, twierdząc, że nie jest on zadowalający.
- 47 High Court of Justice wskazał także, że w stosunku do sprzedających, którzy dopuścili się naruszenia warunków korzystania z rynku elektronicznego online, eBay stosuje sankcje, takie jak czasowe czy wręcz stałe zawieszenie takiego sprzedającego.
- 48 Mimo przedstawionych powyżej stwierdzeń High Court of Justice uznał, że eBay może podjąć dodatkowe działania w celu ograniczenia liczby dokonywanych za pośrednictwem jego rynku elektronicznego online transakcji sprzedaży, które stanowią naruszenie praw własności intelektualnej. W ocenie tego sądu eBay mógłby zainstalować dodatkowe filtry. Mógłby także włączyć do swego regulaminu zakaz sprzedaży bez zgody właściciela znaku towarów markowych nie pochodzących z EOG. Powinien ponadto wprowadzić dodatkowe ograniczenia w zakresie liczby towarów mogących stanowić przedmiot jednocześnie zamieszczanych ogłoszeń i bardziej rygorystycznie stosować przewidziane sankcje.
- 49 High Court of Justice uściśla jednak, że fakt, iż eBay mógłby powziąć dodatkowe działania, niekoniecznie oznacza, że jest on do tego prawnie zobowiązany.

50 Orzeczeniem z dnia 16 lipca 2009 r., wydanym w następstwie wyroku z dnia 22 maja 2009 r., High Court of Justice postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

- „1) Jeżeli testery perfum i kosmetyków (tzn. próbki używane przy prezentacji towarów konsumentom w placówkach handlu detalicznego) oraz »dramming bottles« (tzn. pojemniki, z których mogą być pobierane niewielkie ilości w celu podarowania ich konsumentom w formie bezpłatnych próbek), które nie są przeznaczone do sprzedaży konsumenckiej (i są często oznaczone »nie do sprzedaży« lub »nie do sprzedaży indywidualnej«), są dostarczane nieodpłatnie autoryzowanym dystrybutorom właściciela znaku towarowego, to czy takie towary zostały »wprowadzone do obrotu« w rozumieniu art. 7 ust. 1 [dyrektywy 89/104] i art. 13 ust. 1 [rozporządzenia nr 40/94]?
- 2) Czy usunięcie z perfum i kosmetyków [opakowania zewnętrznego] stanowi dla właściciela znaku towarowego »uzasadnioną przyczynę« sprzeciwu wobec dalszego obrotu odpakowanymi towarami w rozumieniu art. 7 ust. 2 [dyrektywy 89/104] i art. 13 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94?
- 3 Czy odpowiedź na pytanie drugie powyżej byłaby inna, gdyby:
  - a) wskutek usunięcia [opakowania zewnętrznego] odpakowane towary nie były opatrzone danymi wymaganymi na podstawie art. 6 ust. 1 [dyrektywy 76/768], a w szczególności nie zawierały wykazu składników lub nie wskazywały terminu przydatności?
  - b) wskutek braku takich danych oferowanie do sprzedaży lub sprzedaż odpakowanych towarów stanowiłyby czyn zabroniony według prawa karnego państwa członkowskiego, w którym są one oferowane do sprzedaży lub sprzedawane przez osoby trzecie?

- 4) Czy odpowiedź na pytanie drugie powyżej byłaby inna, gdyby dalszy obrót szkodził lub mógł szkodzić wizerunkowi towarów i tym samym renomie znaku towarowego? Jeśli tak, to czy taki skutek objęty jest domniemaniem, czy też wymaga się jego udowodnienia przez właściciela znaku towarowego?
- 5) W przypadku gdy [operator rynku elektronicznego] online nabędzie od operatora wyszukiwarki możliwość korzystania z oznaczenia, które jest identyczne z zarejestrowanym znakiem towarowym, jako słowa kluczowego, skutkiem czego oznaczenie to jest wyświetlane użytkownikowi przez wyszukiwarkę w sponsorowanym linku do witryny operatora rynku elektronicznego online, to czy wyświetlenie tego oznaczenia w linku sponsorowanym stanowi »używanie« oznaczenia w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 40/94]?
- 6) Jeżeli kliknięcie na sponsorowany link określony w pytaniu piątym powyżej kieruje użytkownika bezpośrednio do reklam lub ofert sprzedaży towarów identycznych z tymi, dla których zarejestrowany jest znak towarowy, pod oznaczeniem umieszczonym w witrynie przez osobę trzecią, z których to towarów niektóre naruszają prawa do znaku towarowego, a inne nie naruszają praw do znaku towarowego ze względu na odmienny status danych towarów, to czy stanowi to używanie oznaczenia przez operatora rynku online »dla« towarów naruszających prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. c) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 40/94]?
- 7) W przypadku gdy towary reklamowane i oferowane do sprzedaży na witrynach określonych w pytaniu szóstym powyżej obejmują towary, które nie zostały wprowadzone do obrotu w EOG przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, to czy aby takie używanie podlegało zakresowi art. 5 ust. 1 lit. c) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 40/94], a nie podlegało zakresowi art. 7 ust. 1 [dyrektywy 89/104] i art. 13 ust. 1 [rozporządzenia nr 40/94], wystarczy, że reklama lub oferta sprzedaży jest skierowana do konsumentów na

obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy, czy też właściciel znaku towarowego musi wykazać, że reklama lub oferta sprzedaży nieuchronnie skutkuje wprowadzeniem danych towarów do obrotu na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy?

- 8) Czy odpowiedź na pytania od piątego do siódmego powyżej byłaby inna, gdyby używanie, któremu właściciel znaku towarowego zarzuca naruszanie prawa do tego znaku, polegało na wyświetlaniu oznaczenia w witrynie samego operatora rynku elektronicznego online, a nie w linku sponsorowanym?
- 9) Jeżeli wystarczy, że reklama lub oferta sprzedaży jest skierowana do konsumentów na obszarze, dla którego zastrzeżono znak towarowy, aby takie używanie podlegało zakresowi art. 5 ust. 1 lit. a) [dyrektywy 89/104] i art. 9 ust. 1 lit. a) [rozporządzenia nr 40/94], a nie podlegało zakresowi art. 7 [...] [dyrektywy 89/104] i art. 13 [...] [rozporządzenia nr 40/94]:
- a) to czy takie używanie polega na »przechowywaniu informacji przekazanych przez usługobiorcę« w rozumieniu art. 14 ust. 1 [dyrektywy 2000/31] lub obejmuje takie przechowywanie?
- b) jeżeli używanie to nie polega wyłącznie na czynnościach podlegających zakresowi art. 14 ust. 1 [dyrektywy 2000/31], ale obejmuje takie czynności, to czy operator rynku online jest zwolniony z odpowiedzialności w zakresie, w jakim używanie polega na takich czynnościach, a jeżeli tak, to czy można przyznać odszkodowanie lub inny pieniężny środek naprawczy z tytułu takiego używania w zakresie, w jakim nie jest on zwolniony z odpowiedzialności?

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

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

### III — W przedmiocie pytań prejudycjalnych

*A — W przedmiocie pytań od pierwszego do czwartego oraz pytania siódmego, dotyczących sprzedaży towarów markowych na rynku elektronicznym online*

#### 1. Rozważania wstępne

- <sup>51</sup> Jak zostało wskazane w pkt 36 i 37 niniejszego wyroku, bezsporne jest, że za pośrednictwem serwisu [www.ebay.co.uk](http://www.ebay.co.uk) pozwane osoby fizyczne oferowały do sprzedaży i sprzedawały konsumentom w Unii markowe towary L'Oréal przeznaczone przez tę spółkę do sprzedaży w państwach trzecich, jak również towary nieprzeznaczone do

sprzedaży, takie jak testery i próbki. Ponadto nie zostało zakwestionowane, że niektóre z tych towarów były sprzedawane bez opakowania.

- 52 Wprowadzenie do sprzedaży w serwisie [www.ebay.co.uk](http://www.ebay.co.uk) towarów wprowadzonych do obrotu w państwach trzecich wynika również ze stwierdzeń przedstawionych pokrótce w pkt 40 i 41 niniejszego wyroku, zgodnie z którymi eBay prowadził reklamę zamieszczonych we wspomnianym serwisie i pochodzących z Hong Kongu (Chiny) ofert sprzedaży towarów oznaczonych znakiem Shu Uemura.
- 53 eBay podważa tezę, że takie wprowadzenie do sprzedaży na rynku elektronicznym online może stanowić naruszenie praw do znaków towarowych. Zwracając się do Trybunału z pytaniami od pierwszego do czwartego oraz z pytaniem siódmym, sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy takie stanowisko eBay jest właściwe.
- 54 Przed rozpatrzeniem tych pytań należy przypomnieć, co uczynił także rzecznik generalny w pkt 79 swojej opinii, że co do zasady na przysługujące z tytułu znaków towarowych prawa wyłączne można powoływać się jedynie względem podmiotów gospodarczych. Właściciel znaku towarowego jest bowiem uprawniony do zakazania używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem lub do niego podobnego tylko wtedy, gdy używanie to ma miejsce w obrocie handlowym (zob. w szczególności wyroki: z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, pkt 62; a także z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb.Orz. s. I-5185, pkt 57).
- 55 Wynika stąd, że gdy osoba fizyczna dokonuje sprzedaży towaru markowego za pośrednictwem rynku elektronicznego online, jednak transakcja ta nie jest zawierana w kontekście prowadzonej przez nią działalności handlowej, właściciel znaku towarowego nie może powołać się na przysługujące mu na podstawie art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 prawa wyłączne. Jeżeli natomiast sprzedaż dokonywana na takim rynku wykracza — ze względu na rozmiar, częstotliwość lub

inne cechy — poza sferę prywatnej działalności, sprzedający porusza się „w obrocie handlowym” w rozumieniu wspomnianych artykułów.

56 W swym wyroku z dnia 22 maja 2009 r. sąd krajowy stwierdził, że S. Potts, jedna z pozwanych osób fizycznych, dokonał za pośrednictwem serwisu [www.ebay.co.uk](http://www.ebay.co.uk) sprzedaży dużej liczby przedmiotów opatrzonych znakami towarowymi L'Oréal. W świetle tej okoliczności sąd krajowy doszedł do wniosku, że wspomniana osoba działała jako przedsiębiorca. Podobne stwierdzenia zostały dokonane w odniesieniu do T. Ratchford, M. Ormsby, J. Clarke, i R. Bi, J. Clarke'a i G. Foxa.

57 A zatem ze względu na to, że wymienione w pkt 51 niniejszego wyroku oferty i transakcje sprzedaży wiążące się z użyciem oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi należącymi do L'Oréal lub do nich podobnych miały miejsce w obrocie handlowym, jak również z uwagi na bezsporność faktu, że L'Oréal nie wyraziła zgody na taką działalność, należy rozważyć, czy spółka ta mogła, na podstawie wszystkich reguł określonych w art. 5 dyrektywy 89/104 i w art. 9 rozporządzenia nr 40/94, a także w świetle orzecznictwa, sprzeciwić się tym ofertom i transakcjom sprzedaży.

2. W przedmiocie oferowania do sprzedaży za pośrednictwem rynku elektronicznego online przeznaczonego dla konsumentów w Unii towarów markowych przeznaczonych przez właściciela znaku do sprzedaży w państwach trzecich

58 W pytaniu siódmym, które należy rozpatrzyć w pierwszej kolejności, sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy aby właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim Unii lub wspólnotowego znaku towarowego mógł zgodnie z regułami określonymi w art. 5 dyrektywy 89/104 i w art. 9 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciwić się oferowaniu do sprzedaży na rynku elektronicznym online towarów oznaczonych tym znakiem niewprowadzonych wcześniej do obrotu w EOG lub

w przypadku wspólnotowego znaku towarowego w Unii, wystarczy, że oferta sprzedaży jest skierowana do konsumentów zamieszkujących na terytorium, dla którego zastrzeżono znak.

<sup>59</sup> Reguła ustanowiona w art. 5 dyrektywy 89/104 i w art. 9 rozporządzenia nr 40/94 przyznaje właścicielowi znaku towarowego wyłączne prawo pozwalające mu zakazać wszystkim osobom trzecim przywozu towarów opatrzonych znakiem towarowym, oferowania ich, wprowadzania ich do obrotu lub magazynowania ich w tym celu, podczas gdy art. 7 tej dyrektywy i art. 13 wspomnianego rozporządzenia przewidują wyjątek od tej reguły, stanowiąc, że prawo właściciela wyczerpuje się po wprowadzeniu towarów do obrotu w EOG — lub w przypadku wspólnotowego znaku towarowego w Unii — przez samego właściciela lub za jego zgodą (zob. w szczególności wyroki: z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding, Zb.Orz. s. I-11313, pkt 34; z dnia 15 października 2009 r. w sprawie C-324/08 Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., Zb.Orz. s. I-10019, pkt 21; a także z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie C-127/09 Coty Prestige Lancaster Group, Zb.Orz. s. I-4965, pkt 28, 46).

<sup>60</sup> W rozpatrywanym w niniejszej sprawie przypadku, w którym towary w ogóle nie zostały wprowadzone przez właściciela lub za jego zgodą do obrotu na terytorium EOG, wyjątek przewidziany w art. 7 dyrektywy 89/104 i w art. 13 rozporządzenia nr 40/94 nie może znajdować zastosowania. W tym względzie Trybunał wielokrotnie orzekł, że niezbędne jest, by właściciel znaku zarejestrowanego w państwie członkowskim mógł kontrolować pierwsze wprowadzenie towarów opatrzonych tym znakiem do obrotu w EOG (zob. w szczególności wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach połączonych od C-414/99 do C-416/99 Zino Davidoff i Levi Strauss, Rec. s. I-8691, pkt 33; ww. wyroki: w sprawie Peak Holding, pkt 36, 37; a także w sprawie Makro Zelfbedieningsgroothandel i in., pkt 32).

<sup>61</sup> eBay uznaje obowiązywanie tych zasad, aczkolwiek twierdzi, że właściciel znaku towarowego zarejestrowanego w państwie członkowskim lub wspólnotowego znaku towarowego nie może skutecznie powoływać się na przysługujące mu w związku z tym znakiem prawo wyłączne, jeżeli opatrzone nim towary oferowane do sprzedaży na rynku elektronicznym online znajdują się w państwie trzecim i niekoniecznie muszą zostać przywiezione na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak. L'Oréal, rząd Zjednoczonego Królestwa, rządy włoski, polski i portugalski oraz Komisja Europejska

uważają natomiast, że reguły ustanowione w dyrektywie 89/104 i w rozporządzeniu nr 40/94 znajdują zastosowanie wówczas, gdy okaże się, że oferta sprzedaży towaru markowego znajdującego się w państwie trzecim jest skierowana do konsumentów przebywających na terytorium objętym rejestracją znaku.

- <sup>62</sup> Należy przychylić się do tej ostatniej tezy. W przeciwnym bowiem wypadku przedsiębiorcy, którzy z wykorzystaniem handlu elektronicznego oferują do sprzedaży na rynku online przeznaczonym dla konsumentów przebywających w Unii towary markowe znajdujące się w państwie trzecim, które można zobaczyć na ekranie i zamówić za pośrednictwem takiego rynku, nie będą mieli w odniesieniu do ofert sprzedaży tego rodzaju żadnego obowiązku podporządkowania się przepisom prawa Unii w dziedzinie własności intelektualnej. Taka sytuacja naruszałaby skuteczność (effet utile) tych reguł.
- <sup>63</sup> W tym zakresie wystarczy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b) i d) dyrektywy 89/104 oraz art. 9 ust. 2 lit. b) i d) rozporządzenia nr 40/94 używanie przez osoby trzecie oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym lub do nich podobnych, którego właściciel może zakazać, obejmuje używanie takiego oznaczenia w ofertach sprzedaży i w reklamie. Jak zauważyli rzecznik generalny w pkt 127 swojej opinii i Komisja w uwagach na piśmie, skuteczność wspomnianych reguł mogłaby zostać naruszona, gdyby używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym zarejestrowanym w Unii lub do niego podobnego w ofercie sprzedaży lub reklamie zamieszczonej w Internecie i skierowanej do konsumentów przebywających na terytorium Unii wymykało się spod ich stosowania tylko z tego względu, że osoba trzecia, od której pochodzi ta oferta lub reklama, ma siedzibę w państwie trzecim, że serwer serwisu internetowego, z którego korzysta ta osoba, znajduje się w takim państwie lub że towar będący przedmiotem wspomnianej oferty lub reklamy znajduje się w państwie trzecim.
- <sup>64</sup> Należy jednak uściślić, że sama dostępność serwisu internetowego na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak, nie może wystarczyć do wywiedzenia wniosku, że wyświetlone w nim oferty sprzedaży są skierowane do konsumentów przebywających

na tym terytorium (zob. analogicznie wyrok z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawach połączonych C-585/08 i C-144/09 Pammer i Hotel Alpenhof, Zb.Orz. s. I-12527, pkt 69). Gdyby bowiem dostępność rynku elektronicznego online na wspomnianym terytorium wystarczała do objęcia wyświetlanych tam ogłoszeń zakresem stosowania dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94, serwisy i ogłoszenia, które mimo że ewidentnie skierowane są wyłącznie do konsumentów przebywających w państwach trzecich, są z technicznego punktu widzenia dostępne na obszarze Unii, zostałyby bezpodstawnie poddane prawu Unii.

- 65 W konsekwencji to do sądów krajowych należy dokonanie, indywidualnie dla każdego przypadku, oceny, czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży wyświetlona na rynku elektronicznym online dostępnym na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak, jest skierowana do konsumentów tam przebywających. W przypadku gdy ofercie sprzedaży towarzyszy szczegółowe określenie stref geograficznych, do których sprzedawca jest gotów wysłać towar, takie uściślenie nabiera szczególnego znaczenia w ramach przeprowadzanej oceny.
- 66 W sprawie przed sądem krajowym serwis „www.ebay.co.uk” należy uznać, w braku dowodów przeciwnych, za przeznaczony dla konsumentów przebywających na terytorium, dla którego zastrzeżono przywołane krajowe i wspólnotowe znaki towarowe, w związku z czym zamieszczone w tym serwisie oferty sprzedaży będące przedmiotem tej sprawy mieszczą się w zakresie stosowania przepisów prawa Unii w dziedzinie ochrony znaków towarowych.
- 67 W świetle powyższego na pytanie siódme należy odpowiedzieć, że w przypadku gdy towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym w państwie członkowskim Unii lub wspólnotowym znakiem towarowym, które znajdują się w państwie trzecim i nie były wcześniej przedmiotem sprzedaży w EOG lub w przypadku wspólnotowego znaku towarowego — w Unii, są sprzedawane przez przedsiębiorcę za pośrednictwem rynku elektronicznego online i bez zgody właściciela znaku konsumentowi przebywającemu na terytorium objętym rejestracją tego znaku lub stanowią przedmiot oferty sprzedaży lub reklamy zamieszczonej na takim rynku skierowanej do konsumentów przebywających na wspomnianym terytorium, rzeczonny właściciel może sprzeciwić się tej sprzedaży, ofercie sprzedaży lub reklamie na podstawie reguł określonych

w art. 5 dyrektywy 89/104 lub w art. 9 rozporządzenia nr 40/94. Do sądów krajowych należy dokonanie, indywidualnie dla każdego przypadku, oceny, czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży lub reklama wyświetlona na rynku elektronicznym online dostępnym na wspomnianym terytorium jest skierowana do konsumentów tam przebywających.

### 3. W przedmiocie oferty sprzedaży testerów i próbek

<sup>68</sup> Bezsporne jest, że w momencie zaistnienia stanu faktycznego rozpatrywanego przez sąd krajowy pozwane osoby fizyczne oferowały do sprzedaży w serwisie [www.ebay.co.uk](http://www.ebay.co.uk) także testery i próbki, które L'Oréal udostępniła nieodpłatnie swym autoryzowanym dystrybutorom.

<sup>69</sup> W pytaniu pierwszym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy udostępnianie przez właściciela znaku towarowego egzemplarzy służących zaprezentowaniu konsumentom jego towarów w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz opatrzonych tym znakiem pojemników, z których można pobierać małe ilości w celu podarowania ich konsumentom w formie bezpłatnej próbki, stanowi wprowadzenie do obrotu w rozumieniu dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94.

<sup>70</sup> Wspomniany sąd stwierdził w tym kontekście, że L'Oréal wyraźnie poinformowała swych autoryzowanych dystrybutorów, że nie mogą sprzedawać takich egzemplarzy i pojemników, opatrzonych zresztą zwykle wzmianką „nie do sprzedaży”.

- 71 Trybunał orzekł już w przeszłości, że w przypadku gdy właściciel znaku towarowego umieszcza ten znak na przedmiotach oferowanych przezeń nieodpłatnie w celu promowania sprzedaży swoich towarów, to wspomniane przedmioty nie podlegają dystrybucji mającej na celu penetrację rynku (zob. wyrok z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie C-495/07 Silberquelle, Zb.Orz. s. I-137, pkt 20–22). Nieodpłatne udostępnianie takich przedmiotów nie stanowi zatem co do zasady ich wprowadzenia do obrotu przez właściciela.
- 72 Trybunał stwierdził także, że w przypadku gdy właściciel znaku umieszcza na przedmiotach takich jak testery perfum wzmianki typu „tester” i „nie do sprzedaży”, okoliczność ta uniemożliwia, w braku dowodów przeciwnych, stwierdzenie istnienia zgody tego właściciela na ich wprowadzenie do obrotu (zob. ww. wyrok w sprawie Coty Prestige Lancaster Group, pkt 43, 46, 48).
- 73 W tych okolicznościach na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że udostępnianie przez właściciela znaku towarowego autoryzowanym dystrybutorom opatrzonych tym znakiem egzemplarzy służących zaprezentowaniu konsumentom jego towarów w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz opatrzonych tym znakiem pojemników, z których można pobierać małe ilości w celu podarowania ich konsumentom w formie bezpłatnej próbki, nie stanowi, w braku dowodów przeciwnych, wprowadzenia do obrotu w rozumieniu dyrektywy 89/104 lub rozporządzenia nr 40/94.

#### 4. W przedmiocie sprzedaży towarów bez opakowania

- 74 Jak zostało wskazane w pkt 36, 37 i 51 niniejszego wyroku, niektóre egzemplarze towarów opatrzonych znakami towarowymi należącymi do L'Oréal były sprzedawane przez przedsiębiorców dokonujących transakcji za pośrednictwem rynku elektronicznego eBay bez opakowania zewnętrznego.

- 75 W pytaniach od drugiego do czwartego sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy usunięcie opakowania zewnętrznego z towarów takich jak będące przedmiotem rozpatrywanej przez niego sprawy narusza wyłączne prawa właściciela znaku umieszczonego na tych towarach, upoważniając go w rezultacie do sprzeciwienia się dalszej sprzedaży towarów pozbawionych w ten sposób opakowania.
- 76 Zważywszy na fakt, że towary bez opakowania będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym są w znacznej części produktami kosmetycznymi, sąd krajowy prosi o uwzględnienie w odpowiedzi na powyższe pytania art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768, zgodnie z którym do obrotu mogą być wprowadzane wyłącznie produkty kosmetyczne w pojemnikach i opakowaniach zbiorczych, które posiadają informacje wskazujące w szczególności na tożsamość producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaż produktu kosmetycznego, skład produktu (zawartość opakowania i listę składników), sposób używania produktu (funkcję i szczególne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas użycia), sposób przechowywania produktu (datę minimalnej trwałości). W tym względzie sąd zmierza zasadniczo do ustalenia, czy właściciel znaku towarowego może na podstawie swego prawa wyłącznego przyznanego mu przez dyrektywę 89/104 lub w przypadku wspólnotowego znaku towarowego — przez rozporządzenie nr 40/94 sprzeciwić się dalszej sprzedaży towarów opatrzonych tym znakiem, jeżeli taka sprzedaż ma miejsce z naruszeniem wymogów ustanowionych przez powyższy przepis dyrektywy 76/768.
- 77 L'Oréal uważa, podobnie jak rządy francuski, polski i portugalski, a także Komisja, że niezależnie od tego, czy dochodzi do naruszenia dyrektywy 76/768, opakowanie stanowi podstawową część wizerunku perfum i produktów kosmetycznych. Właściciel znaku towarowego umieszczonego na tych towarach i ich opakowaniu powinien w konsekwencji móc się sprzeciwić ich dalszej sprzedaży w stanie odpakowanym. Natomiast eBay podkreśla, że w sektorze perfum i kosmetyków to często sam flakon lub pojemnik na produkt, a nie opakowanie zewnętrzne, jest wytyczną wizerunku prestiżu i luksusu.
- 78 W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że jeśli wziąć pod uwagę różnorodność gamy perfum i produktów kosmetycznych, kwestia, czy pozbawienie takiego produktu opakowania negatywnie wpływa na wizerunek tego ostatniego i w ten sposób na

reputację znaku towarowego, którym został opatrzony, winna podlegać ocenie a casu ad casum. Jak wskazał bowiem rzecznik generalny w pkt 71–74 swojej opinii, wygląd perfum lub produktu kosmetycznego bez opakowania może czasami nie mieć wpływu na związany z tym produktem wizerunek prestiżu i luksusu, podczas gdy w innych wypadkach usunięcie opakowania skutkuje właśnie naruszeniem tego wizerunku.

<sup>79</sup> Takie naruszenie może mieć miejsce, w przypadku gdy opakowanie zewnętrzne przyczynia się w równym, a nawet wyższym stopniu niż sam flakon lub pojemnik do prezentacji wizerunku produktu wykreowanego przez właściciela znaku i jego autoryzowanych dystrybutorów. Może się również zdarzyć, że brak niektórych lub wszystkich informacji wymaganych przez art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768 będzie działał na szkodę wizerunku produktu. To do właściciela znaku towarowego należy dowiedzenie istnienia okoliczności stanowiących takie naruszenie.

<sup>80</sup> W drugiej kolejności przypomnienia wymaga, że znak towarowy, którego podstawową funkcją jest zagwarantowanie konsumentowi tożsamości pochodzenia danego towaru, służy w szczególności potwierdzeniu, że wszystkie oznaczone nim znaki zostały wyprodukowane lub dostarczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. w szczególności wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 48; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, Zb.Orz. s. I-3421, pkt 45).

<sup>81</sup> W przypadku braku określonych informacji wymaganych przez prawo, takich jak wskazanie tożsamości producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaż produktu kosmetycznego, naruszona zostaje pełniona przez znak funkcja wskazywania pochodzenia, ponieważ taki znak zostaje pozbawiony swego podstawowego skutku, jakim jest zagwarantowanie, że oznaczone nim towary dostarczane są pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość.

- 82 W trzeciej i w ostatniej kolejności należy zauważyć, podobnie jak to uczynił rzecznik generalny w pkt 76 swojej opinii, że kwestia, czy oferowanie do sprzedaży lub sprzedaż towarów markowych bez opakowania zewnętrznego i w wyniku tego bez dostarczenia informacji wymaganych na podstawie art. 6 ust. 1 dyrektywy 76/768 jest karalna w prawie krajowym, nie może wpływać na stosowanie przepisów prawa Unii w dziedzinie ochrony znaków towarowych.
- 83 W świetle powyższego odpowiedź na pytania od drugiego do czwartego winna brzmieć: art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może, powołując się na przysługujące mu w związku z tym znakiem prawo wyłączne, sprzeciwić się dalszej sprzedaży towarów takich jak będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym z tego powodu, że osoba dokonująca dalszej sprzedaży usunęła opakowanie z tych towarów, jeżeli konsekwencją takiego pozbawienia opakowania jest brak podstawowych informacji, dotyczących na przykład tożsamości producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaż produktu kosmetycznego. W przypadku gdy usunięcie opakowania nie powoduje braku takich informacji, właściciel znaku towarowego może niemniej sprzeciwić się temu, by perfumy lub produkt kosmetyczny opatrzone należącym do niego znakiem podlegały dalszej sprzedaży bez opakowania, o ile wykaże, że usunięcie opakowania miało negatywny wpływ na wizerunek produktu i tym samym na reputację znaku.

*B — W przedmiocie pytań piątego i szóstego, dotyczących prowadzonej przez operatora rynku elektronicznego online reklamy jego serwisu i oferowanych tam towarów*

- 84 Ze stanu faktycznego sprawy przed sądem krajowym, przytoczonego pokrótce w pkt 39–42 niniejszego wyroku, wynika, że eBay poprzez dobór u operatora wyszukiwarki słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym L'Oréal powoduje — za każdym razem, gdy internauta wprowadzi do wyszukiwarki hasło zawierające takie słowa — wyświetlanie linku reklamowego prowadzącego do serwisu [www.ebay.co.uk](http://www.ebay.co.uk), któremu towarzyszy ogłoszenie reklamowe o możliwości zakupu za pośrednictwem tego serwisu towarów oznaczonych poszukiwanym znakiem towarowym.

Ów link reklamowy jest zamieszczany w rubryce „linki sponsorowane” znajdującej się bądź po prawej stronie bądź w górnej części ekranu z wyświetlanymi przez Google rezultatami.

<sup>85</sup> Bezsporne jest, że w takiej sytuacji operator rynku elektronicznego online jest reklamodawcą. Powoduje on wyświetlenie linków i ogłoszeń, które — jak wskazał rzecznik generalny w pkt 89 opinii — stanowią reklamę nie tylko niektórych ofert sprzedaży zamieszczonych na tym rynku, ale także reklamę samego rynku. Reklamy przywołane przez sąd krajowy tytułem przykładu i przedstawione w pkt 40 i 42 niniejszego wyroku unaoczniają tę praktykę.

<sup>86</sup> W pytaniach piątym i szóstym, które należy rozpatrzyć wspólnie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 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 zakazać operatorowi rynku elektronicznego online prowadzenia bez jego zgody za pomocą identycznego z tym znakiem słowa kluczowego wybranego przez owego operatora w ramach usługi odsyłania w Internecie reklamy rynku i oferowanych tam towarów oznaczonych danym znakiem.

<sup>87</sup> Co się tyczy reklamy wyświetlanej w Internecie według słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym, Trybunał orzekł już w przeszłości, że takie słowo kluczowe stanowi środek używany przez reklamodawcę do spowodowania wyświetlenia się jego reklamy, a zatem jest używane „w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 (wyrok z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google, Zb.Orz. s. I-2417, pkt 51, 52; a także wyrok z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie C-278/08 Berg-Spechte, Zb.Orz. s. I-2517, pkt 18).

- 88 W celu ustalenia, czy reklama tego rodzaju spełnia także inne przesłanki, które zgodnie z regulami ustanowionymi w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i w art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 muszą zostać spełnione, aby właściciel znaku mógł się sprzeciwić takiej reklamie, należy rozważyć, po pierwsze, czy ogłoszenia takie jak wyświetlane przez eBay za pośrednictwem usługi odsyłania świadczonej przez Google są zamieszczane dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których został zarejestrowany znak, i po drugie, czy takie ogłoszenia naruszają lub mogą naruszać jedną z funkcji pełnionych przez znak (zob. ww. wyrok w sprawie BergSpechte, pkt 21).
- 89 W tym względzie należy przede wszystkim zauważyć, że w zakresie, w jakim eBay używał słów kluczowych odpowiadających znakom towarowym L'Oréal do promocji własnej usługi polegającej na udostępnieniu sprzedającym i nabywcom towarów rynku elektronicznego online, używanie to nie miało za przedmiot ani towarów lub usług „identycznych z tymi, dla których [znak] został zarejestrowany” w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, ani towarów lub usług do nich podobnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy i art. 9 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.
- 90 Okoliczność, że eBay używa oznaczeń odpowiadających znakom L'Oréal w celu promocji własnego rynku elektronicznego online, mogłaby co najwyżej być rozpatrywana w świetle art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, które to przepisy ustanawiają, na korzyść znaków cieszących się renomą, bardziej rozszerzoną ochronę niż ta przewidziana w ust. 1 lit. a) i b) obu tych artykułów i obejmują w szczególności sytuację, w której osoba trzecia używa oznaczeń odpowiadających takim znakom dla towarów lub usług niewykazujących podobieństw do tych, dla których owe znaki zostały zarejestrowane.
- 91 Należy stwierdzić następnie, że w zakresie, w jakim słowa kluczowe odpowiadające znakom towarowym L'Oréal służyły promocji ofert sprzedaży towarów markowych pochodzących od klientów-sprzedających eBay, używał ich on dla towarów lub usług

identycznych z tymi, dla których owe znaki zostały zarejestrowane. Warto przypomnieć w tym względzie, że wyrażenie „dla towarów lub usług” nie odnosi się wyłącznie do towarów lub usług osób trzecich, które używają oznaczeń odpowiadających znakom towarowym, ale może także oznaczać towary lub usługi innych osób. Okoliczność, że przedsiębiorca używa oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu dla towarów, które nie są jego w tym znaczeniu, że nie posiada on do nich żadnego tytułu prawnego, nie stoi bowiem jako taka na przeszkodzie temu, by używanie to było objęte zakresem stosowania art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych *Google France i Google*, pkt 60; a także postanowienie z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie *C-62/08 UDV North America*, Zb.Orz. s. I-1279, pkt 43).

<sup>92</sup> Jeżeli chodzi konkretnie o sytuację, w której usługodawca używa oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu należącemu do innego podmiotu w celu promocji towarów, które jeden z jego klientów sprzedaje za pomocą tej usługi, Trybunał uważa, że takie używanie mieści się w zakresie stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, jeżeli odbywa się w sposób, który powoduje powstanie związku między danym oznaczeniem a ową usługą (zob. ww. postanowienie w sprawie *UDV North America*, pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo).

<sup>93</sup> Jak podkreślił rzecznik generalny w pkt 89 swojej opinii, a także rząd francuski na rozprawie, taki związek istnieje w okolicznościach takich jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym. Ogłoszenia zamieszczane przez eBay wywołują bowiem oczywiste skojarzenie między wskazanymi w nich towarami markowymi a możliwością ich nabycia za pośrednictwem eBay.

<sup>94</sup> Co się tyczy wreszcie kwestii, czy słowo kluczowe odpowiadające znakowi towarowemu może naruszać jedną z funkcji pełnionych przez znak, Trybunał wyjaśnił, w kontekście innych spraw, że negatywny wpływ na pełnioną przez znak funkcję ma miejsce wówczas, gdy reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy reklamowane towary lub usługi pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa

powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 99; a także wyrok z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie C-558/08 Portakabin i Portakabin, Zb.Orz. s. I-6963, pkt 54).

- <sup>95</sup> W tym kontekście należy przypomnieć, 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, art. 6 dyrektywy 2000/31 ustanawia zasadę, zgodnie z którą osoba fizyczna lub prawna, w imieniu której udziela się informacji handlowej stanowiącej część usługi społeczeństwa informacyjnego, musi być wyraźnie rozpoznawalna (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 86).
- <sup>96</sup> Reklama pochodząca od operatora rynku online i wyświetlana przez operatora wyszukiwarki musi zatem w każdym wypadku wskazywać tożsamość operatora rynku i fakt, że towary markowe będące przedmiotem reklamy są sprzedawane za pośrednictwem prowadzonego przez niego rynku elektronicznego.
- <sup>97</sup> Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytania piąte i szóste winna brzmieć: art. 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 zakazać operatorowi rynku elektronicznego online prowadzenia bez jego zgody, za pomocą identycznego z tym znakiem słowa kluczowego wybranego przez owego operatora w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy oznaczonych tym znakiem towarów sprzedawanych na wspomnianym rynku, jeżeli taka reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy owe towary pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.

*C — W przedmiocie pytania ósmego, dotyczącego używania oznaczeń odpowiadających znakom towarowym w ofertach sprzedaży wyświetlanych w serwisie operatora rynku online*

- <sup>98</sup> W pytaniu ósmym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, w jaki sposób w świetle dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94 należy kwalifikować wyświetlanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w serwisie operatora rynku elektronicznego online.
- <sup>99</sup> W tym względzie należy wskazać na wstępie, że w handlu prowadzonym za pośrednictwem rynków elektronicznych online usługa świadczona przez operatora takiego rynku obejmuje wyświetlenie na rzecz klientów-sprzedających pochodzących od nich ofert sprzedaży.
- <sup>100</sup> Należy stwierdzić następnie, że w przypadku gdy takie oferty dotyczą towarów marek, oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi lub do nich podobne w sposób nieunikniony ukażą się w serwisie operatora rynku elektronicznego.
- <sup>101</sup> O ile w tych okolicznościach owe oznaczenia są „używane” we wspomnianym serwisie, o tyle okoliczność ta nie oznacza, że to operator rynku elektronicznego używa tych oznaczeń w rozumieniu dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94.
- <sup>102</sup> Ustalenie okoliczności „używania” przez osobę trzecią oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 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 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 56, 57).

<sup>103</sup> Jak wskazały w szczególności rząd Zjednoczonego Królestwa i Komisja na rozprawie, a także rzecznik generalny w pkt 119 i 120 swej opinii, wynika stąd, że używanie oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych w ofertach sprzedaży wyświetlanych w serwisie rynku elektronicznego online jest dokonywane przez klientów-sprzedających operatora tego rynku, a nie przez samego operatora.

<sup>104</sup> W zakresie, w jakim operator rynku elektronicznego online umożliwia swym klientom takie używanie, jego rola nie może być oceniana na podstawie przepisów dyrektywy 89/104 i rozporządzenia nr 40/94, lecz winna być rozpatrywana przez odniesienie do innych przepisów, na przykład tych zawartych w dyrektywie 2000/31, a w szczególności w jej rozdziale II sekcja 4, która to sekcja dotyczy „odpowiedzialności usługodawców będących pośrednikami” w handlu elektronicznym i obejmuje art. 12–15 tej dyrektywy (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 57).

<sup>105</sup> Zważywszy na powyższe, na pytanie ósme należy odpowiedzieć, że operator rynku elektronicznego online nie używa, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94, oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, które ukazują się w ofertach sprzedaży wyświetlanych w jego serwisie.

*D — W przedmiocie pytania dziewiątego, dotyczącego odpowiedzialności operatora rynku elektronicznego online*

<sup>106</sup> W pytaniu dziewiątym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia,

- czy usługa świadczona przez operatora rynku elektronicznego online jest objęta zakresem stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 (hosting) i jeżeli tak jest,
- jakie są przesłanki stwierdzenia, że operator rynku online posiada „wiadomości” w rozumieniu art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31.

1. W przedmiocie przechowywania przez operatora rynku elektronicznego online informacji dostarczonych przez jego klientów -sprzedających

<sup>107</sup> Jak wskazał już w przeszłości Trybunał, art. 12–15 dyrektywy 2000/31 mają na celu ograniczenie przypadków, w których zgodnie ze znajdującym zastosowanie prawem krajowym mogłaby zrodzić się odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami w usługach społeczeństwa informacyjnego. Tak więc to właśnie w ramach prawa krajowego należy poszukiwać przesłanek stwierdzenia takiej odpowiedzialności, mając jednak na uwadze, że na podstawie wspomnianych artykułów dyrektywy 2000/31 w niektórych przypadkach odpowiedzialność usługodawców będących pośrednikami jest wyłączona (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 107).

- 108 A zatem jakkolwiek to do sądu krajowego należy ustalenie, jakie są przesłanki odpowiedzialności takiej jak podnoszona przez L'Oréal względem eBay, zadaniem Trybunału jest niemniej zbadać, czy operator rynku elektronicznego online może powołać się na przewidziane dyrektywą 2000/31 odstępstwo w zakresie odpowiedzialności.
- 109 Jak zwrócili na to uwagę w szczególności rząd Zjednoczonego Królestwa, rząd polski i Komisja, a także rzecznik generalny w pkt 134 swojej opinii, świadczona w Internecie usługa polegająca na ułatwieniu kontaktu pomiędzy sprzedającymi i kupującymi towary stanowi co do zasady usługę w rozumieniu dyrektywy 2000/31. Dyrektywa ta dotyczy, jak wskazuje jej tytuł, „usług społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności handlu elektronicznego”. Z przytoczonej w pkt 8 i 9 niniejszej wyroku definicji pojęcia usługi społeczeństwa informacyjnego wynika, że obejmuje ona każdą usługę świadczoną bez równoczesnej obecności stron, za pomocą sprzętu elektronicznego do przetwarzania i przechowywania danych, na indywidualne żądanie odbiorcy usług oraz zwykle za wynagrodzeniem. Bezspornie administrowanie rynkiem elektronicznym online może łączyć w sobie wszystkie te elementy.
- 110 Jeżeli chodzi o rynek elektroniczny online będący przedmiotem sprawy przed sądem krajowym, bezsporne jest, że eBay przechowuje, to znaczy wprowadza do pamięci swego serwera, dane dostarczane przez swoich klientów. eBay wykonuje tę operację przechowywania za każdym razem, kiedy klient otwiera u niego konto sprzedającego i dostarcza mu danych dotyczących swojej oferty sprzedaży. Ponadto eBay pobiera zwykle wynagrodzenie w postaci określonej procentowo prowizji od transakcji zrealizowanej w następstwie zamieszczonych w jego serwisie ofert sprzedaży.
- 111 Okoliczność, że usługa świadczona przez operatora rynku elektronicznego online obejmuje przechowywanie informacji przekazanych mu przez jego klientów-sprzedających, nie wystarcza jednak do tego, by stwierdzić, że usługa ta w każdym wypadku będzie się mieścić w zakresie stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31. Przepis ten należy bowiem interpretować nie tylko przez odniesienie do jego brzmienia, ale

także z uwzględnieniem kontekstu oraz celów regulacji, której część stanowi (zob. analogicznie wyrok z dnia 16 października 2008 r. w sprawie C-298/07 Bundesverband der Verbraucherzentralen i Verbraucherverbände, Zb.Orz. s. I-7841, pkt 15 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 112 W tym względzie Trybunał wyjaśnił już w przeszłości, że aby czynność podmiotu świadczącego usługę w Internecie mogła zostać objęta art. 14 dyrektywy 2000/31, konieczne jest, by taki podmiot był „usługodawcą będącym pośrednikiem” w zamierzonym przez prawodawcę w ramach sekcji 4 rozdziału II tej dyrektywy znaczeniu tego terminu (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 112).
- 113 Nie jest tak jednak w przypadku usługodawcy, który zamiast ograniczyć się do neutralnego świadczenia usługi w drodze czysto technicznego i automatycznego przetwarzania danych dostarczonych przez jego klientów, odgrywa czynną rolę, która może pozwolić mu na powzięcie wiedzy o tych danych lub na sprawowanie nad nimi kontroli (ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 114, 120).
- 114 Z akt sprawy i opisu zawartego w pkt 28–31 niniejszego wyroku wynika, że eBay przetwarza dane wprowadzane przez swoich klientów-sprzedających. Transakcje sprzedaży, do których mogą prowadzić zamieszczone oferty, realizowane są zgodnie z wytycznymi określonymi przez eBay. W zależności od przypadku, eBay udziela także wsparcia mającego na celu optymalizację lub promocję niektórych ofert sprzedaży.
- 115 Jak trafnie zauważył rząd Zjednoczonego Królestwa, sam fakt, że operator rynku elektronicznego online przechowuje na swoim serwerze oferty sprzedaży, określa warunki jego funkcjonowania, jest za to wynagradzany i udziela swym klientom informacji o charakterze ogólnym, nie może prowadzić jeszcze do pozbawienia skuteczności przewidzianych dyrektywą 2000/31 odstępstw w zakresie odpowiedzialności (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 116).

- <sup>116</sup> Jeżeli jednak wspomniany operator udziela wsparcia, które polega w szczególności na optymalizacji prezentacji danych ofert sprzedaży lub na ich promocji, należy stwierdzić, że nie zachowuje on neutralnej pozycji między danym klientem (sprzedającym) a potencjalnymi nabywcami, lecz odgrywa czynną rolę, która może pozwolić mu na powzięcie wiedzy o danych dotyczących poszczególnych ofert lub na sprawowanie nad nimi kontroli. A zatem w odniesieniu do wspomnianych danych nie może on powoływać się na odstępstwo w zakresie odpowiedzialności, o którym mowa w art. 14 dyrektywy 2000/31.
- <sup>117</sup> Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w przypadku ofert sprzedaży będących przedmiotem zawisłej przed nim sprawy eBay odgrywał rolę taką jak opisana w punktach powyżej.

## 2. W przedmiocie posiadania „wiadomości” przez operatora rynku online

- <sup>118</sup> W wypadku gdyby sąd krajowy doszedł do wniosku, że eBay nie działał w sposób opisany w pkt 116 niniejszego wyroku, konieczne będzie ustalenie przez niego, czy w okolicznościach zawisłej przed nim sprawy przedsiębiorstwo to spełniło przesłanki, od których art. 14 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 2000/31 uzależnia możliwość skorzystania z odstępstwa w zakresie odpowiedzialności (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawach połączonych Google France i Google, pkt 120).
- <sup>119</sup> W przypadku bowiem gdy taki usługodawca ogranicza się do czysto technicznego i automatycznego przetwarzania danych, w związku z czym art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 może znaleźć w stosunku do niego zastosowanie, wciąż może on zostać zwolniony na podstawie tego przepisu z odpowiedzialności za przechowywane przez niego dane o charakterze bezprawnym tylko pod warunkiem, że nie posiadał „wiarygodnych wiadomości o bezprawnym charakterze działalności lub informacji”, a w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych — „nie wie[dział] o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczą o tej bezprawności” albo że po

uzyskaniu takich wiadomości podjął niezwłocznie odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do informacji.

- 120 Ponieważ sprawa przed sądem krajowym może zakończyć się zasądzeniem odszkodowania, zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy w odniesieniu do omawianych ofert sprzedaży i w zakresie, w jakim naruszały one prawa do znaków towarowych L'Oréal, eBay „wie[dział] o stanie faktycznym lub okolicznościach, które w sposób oczywisty świadczy[ły] o tej bezprawności”. Jeżeli chodzi o tę ostatnią kwestię, do pozbawienia podmiotu świadczącego usługę społeczeństwa informacyjnego możliwości skorzystania z przewidzianego przez art. 14 dyrektywy 2000/31 zwolnienia z odpowiedzialności wystarczy, by wiedział on o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należyłą staranność powinien stwierdzić ową bezprawność i podjąć działania zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
- 121 Ponadto, aby reguły określone w art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2000/31 nie zostały pozbawione swej skuteczności (effet utile), winny być one interpretowane w ten sposób, że odnoszą się do każdej sytuacji, w której dany usługodawca poweźmie, niezależnie w jaki sposób, wiedzę o takim stanie faktycznym lub takich okolicznościach.
- 122 W związku z powyższym stosują się one w szczególności do sytuacji, gdy operator rynku elektronicznego online odkrywa istnienie działalności lub informacji o charakterze bezprawnym w następstwie badania przeprowadzonego z własnej inicjatywy, a także do sytuacji, gdy zostanie on powiadomiony o istnieniu takiej działalności lub informacji. W tym drugim przypadku, o ile powiadomienie nie może automatycznie prowadzić do pozbawienia możliwości skorzystania ze zwolnienia z odpowiedzialności przewidzianego w art. 14 dyrektywy 2000/31, ponieważ powiadomienia o działalności lub informacjach, którym zarzuca się bezprawność, mogą okazać się niewystarczająco precyzyjne i poparte dowodami, o tyle stanowi ono co do zasady element, który sąd krajowy winien uwzględnić przy ocenie, czy w świetle przekazanych w ten sposób operatorowi informacji faktycznie wiedział on o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należyłą staranność powinien stwierdzić bezprawność.

123 Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytanie dziewiąte winna brzmieć: art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie do operatora rynku elektronicznego online, jeżeli nie odgrywa on czynnej roli, która mogłaby mu pozwolić na powzięcie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawowanie nad nimi kontroli. Wspomniany operator odgrywa taką rolę, jeżeli udziela wsparcia polegającego w szczególności na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzedaży lub na ich promocji.

124 Jeżeli operator rynku elektronicznego online nie odgrywa czynnej roli w znaczeniu opisanym w punkcie powyżej i będące przedmiotem jego działalności świadczenie usług jest objęte w konsekwencji zakresem stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31, to wciąż w okolicznościach sprawy, która może zakończyć się zasądzeniem odszkodowania, nie może on powołać się na zwolnienie z odpowiedzialności przewidziane w tym przepisie, jeżeli wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należyłą staranność powinien stwierdzić bezprawność danych ofert sprzedaży, i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjął niezwłocznie działań stosownie do art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.

*E — W przedmiocie kwestii dotyczącej nakazów sądowych wydawanych w stosunku do operatora rynku elektronicznego online*

125 W pytaniu dziesiątym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia,

— czy art. 11 dyrektywy 2004/48 wymaga od państw krajowych, by przyznały właścicielom praw własności intelektualnej możliwość wystąpienia o wydanie względem operatora serwisu internetowego, takiego jak operator rynku elektronicznego online, w którym dochodzi do naruszenia ich praw, nakazu sądowego nakazującego temu operatorowi powzięcie działań w celu zapobieżenia przyszłym naruszeniom tych praw; jeśli tak,

— na czym powinny polegać te działania.

<sup>126</sup> eBay uważa, że nakaz w rozumieniu wspomnianego artykułu może dotyczyć jedynie szczególnych i jasno określonych naruszeń prawa własności intelektualnej. L'Oréal, rząd Zjednoczonego Królestwa, rządy francuski, włoski, polski i portugalski, a także Komisja stoją na stanowisku, że nakazy, o których mowa w dyrektywie 2004/48, mogą także, pod warunkiem uwzględnienia określonych ograniczeń, służyć zapobieganiu przyszłych naruszeń.

<sup>127</sup> Jak wynika z orzeczenia odsyłającego, rozpatrywane tu pytanie dotyczy w szczególności art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48, zgodnie z którym państwa członkowskie muszą zapewnić „właścicielom [praw] możliwość składania wniosku o zakaz [nakaz] wobec pośredników, z których usług korzysta strona [osoba] trzecia do naruszania prawa własności intelektualnej [...]”. Ma ono na celu wyjaśnienie, czy przepis ten nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że operator rynku elektronicznego online będzie mógł, niezależnie od ponoszenia ewentualnie własnej odpowiedzialności w spornych stanach faktycznych, zostać zmuszony do podjęcia — poza działaniami służącymi zaprzestaniu naruszania praw własności intelektualnej przez użytkowników jego serwisu — działań mających na celu zapobieżenie nowym naruszeniom tego rodzaju.

1. W przedmiocie ciążącego na państwach członkowskich obowiązku wyposażenia swych sądów w kompetencję pozwalającą nakazać podmiotom świadczącym usługi online podjęcie działań w celu zapobieżenia przyszłym naruszeniom praw własności intelektualnej

<sup>128</sup> W celu ustalenia, czy nakazy, o których mowa w art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48, mają także na celu zapobieganie przyszłym naruszeniom, należy zauważyć na wstępie, że użycie terminu „zakaz[nakaz]” w trzecim zdaniu wspomnianego art. 11 istotnie odbiega od sposobu użycia w pierwszym zdaniu tego artykułu określenia

„zakaz kontynuacji naruszenia”, odnoszącego się do nakazów, które mogą być wydawane wobec autorów naruszenia prawa własności intelektualnej.

- <sup>129</sup> Jak zauważył w szczególności rząd polski, różnica ta wynika stąd, że nakaz skierowany do autora naruszenia polega w logiczny sposób na zakazaniu kontynuacji naruszenia, podczas gdy sytuacja podmiotu świadczącego usługę, za pomocą której dopuszczono się tego naruszenia, jest bardziej złożona i wymaga innego rodzaju nakazów.
- <sup>130</sup> Z tego względu termin „zakaz [nakaz]” użyty w art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 nie może być utożsamiany z określeniem „zakaz kontynuacji naruszenia” występującym w pierwszym zdaniu tego artykułu.
- <sup>131</sup> Należy następnie wskazać, że w świetle celu przyświecającego dyrektywie 2004/48, który polega na zapewnieniu przez państwa członkowskie, szczególnie w społeczeństwie informacyjnym, skutecznej ochrony praw własności intelektualnej (zob. podobnie wyrok z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie C-275/06 *Promusicae*, Zb.Orz. s. I-271, pkt 43), kompetencja przyznana sądom krajowym zgodnie z art. 11 zdanie trzecie wspomnianej dyrektywy powinna pozwolić im na nakazanie podmiotowi świadczącemu usługi online takiemu jak ten oddający do dyspozycji internautów rynek elektronicznych online podjęcia działań, które w sposób skuteczny przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń popełnianych za pośrednictwem tego rynku, ale także do zapobieżenia nowym naruszeniom.
- <sup>132</sup> Wykładnia ta znajduje potwierdzenie w art. 18 dyrektywy 2000/31, który wymaga od państw członkowskich zapewnienia, że powództwa dostępne w ich prawie krajowym dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego będą umożliwiały szybkie podjęcie

środków „mający[ch] na celu przerwanie każdego rzekomego [podnoszonego] naruszenia prawa oraz zapobieżenie wszelkim dalszym szkodom”.

<sup>133</sup> Wykładnia art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48, zgodnie z którą nałożony w nim na państwa członkowskie obowiązek polegałby wyłącznie na przyznaniu właścicielom praw własności intelektualnej możliwości domagania się w stosunku do podmiotów świadczących usługi online nakazów mających na celu zaprzestanie naruszania ich praw, osłabiłaby zakres obowiązku ustanowionego we wspomnianym art. 18 dyrektywy 2000/31, co byłoby z kolei sprzeczne z zasadą określoną w art. 2 ust. 3 dyrektywy 2004/48, w myśl której dyrektywa 2004/48 nie wpływa na postanowienia dyrektywy 2000/31.

<sup>134</sup> Wreszcie zawężona wykładnia art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 nie byłaby do pogodzenia z motywem 24 tej dyrektywy, który stanowi, że zależnie od przypadku i jeśli jest to uzasadnione okolicznościami, przewidywane środki powinny obejmować środki zakazujące, które zapobiegną dalszym naruszeniom praw własności intelektualnej.

2. W przedmiocie działań, które mogą zostać nakazane podmiotom świadczącym usługi online

<sup>135</sup> Jak wynika z motywu 23 dyrektywy 2004/48, zasady wydawania nakazów, które państwa członkowskie są zobowiązane przewidzieć na podstawie art. 11 zdanie trzecie wspomnianej dyrektywy, takie jak warunki, które należy spełnić, i procedury, których należy przestrzegać, należą do prawa krajowego.

<sup>136</sup> Owe reguły prawa krajowego powinny jednak zostać określone w sposób, który pozwoli na osiągnięcie celu przyświecającego dyrektywie (zob. w szczególności w odniesieniu do zasady skuteczności wyroki: z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawach

połączonych C-430/93 i C-431/93 van Schijndel i van Veen, Rec. s. I-4705, pkt 17; z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawach połączonych od C-222/05 do C-225/05 van der Weerd i in., Zb.Orz. s. I-4233, pkt 28; z dnia 6 maja 2010 r. w sprawach połączonych C-145/08 i C-149/08 Club Hotel Loutraki i in., Zb.Orz. s. I-4165, pkt 74). W tym względzie należy przypomnieć, że na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/48 przewidziane środki muszą być skuteczne i odstraszające.

<sup>137</sup> Ponadto mając na uwadze przedstawioną w postanowieniu odsyłającym i przywołaną w pkt 24 niniejszego wyroku okoliczność, że art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 nie był w Zjednoczonym Królestwie przedmiotem przepisów szczególnych mających na celu jego transpozycję, należy przypomnieć, że stosując prawo wewnętrzne, sąd krajowy zobowiązany jest tak dalece, jak jest to możliwe, dokonywać jego wykładni w świetle brzmienia i celu rzeczonego art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 (zob. analogicznie wyroki: z dnia 13 listopada 1990 r. w sprawie C-106/89 Marleasing, Rec. s. I-4135, pkt 8; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawach połączonych od C-378/07 do C-380/07 Angelidaki i in., s. I-3071, pkt 106).

<sup>138</sup> Przepisy ustanowione przez państwa członkowskie, podobnie jak ich stosowanie przez sądy krajowe, muszą także uwzględniać ograniczenia wpływające z dyrektywy 2004/48 oraz z innych źródeł prawa, do których odsyła ta dyrektywa.

<sup>139</sup> Po pierwsze, z art. 15 ust. 1 dyrektywy 2000/31 w związku z art. 2 ust. 3 dyrektywy 2004/48 wynika, że wymagane od podmiotu świadczącego daną usługę online działania mające na celu zapobieżenie wszelkim przyszłym naruszeniom praw własności intelektualnej popełnianym za pośrednictwem jego serwisu nie mogą polegać na aktywnym nadzorowaniu wszystkich danych każdego z jego klientów. Ponadto taki ogólny obowiązek w zakresie nadzoru byłby nie do pogodzenia z art. 3 dyrektywy 2004/48, który stanowi, że objęte tą dyrektywą środki muszą być słuszne i proporcjonalne, a także nie mogą być nadmiernie kosztowne.

140 Po drugie, jak to wynika również z art. 3 dyrektywy 2004/48, sądy wydające nakazy winny czuwać nad tym, aby orzekane środki nie prowadziły do tworzenia ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Oznacza to, że w sprawie takiej jak zawisła przed sądem krajowym, która dotyczy ewentualnych naruszeń praw do znaków towarowych w ramach usług świadczonej przez operatora rynku elektronicznego online, nakaz wydany wobec tego operatora nie może mieć ani za cel, ani za skutek ogólnego i stałego zakazu wprowadzania do sprzedaży na tym rynku towarów oznaczonych wspomnianymi znakami.

141 Mimo przedstawionych powyżej ograniczeń do usługodawców takich jak operatorzy rynku elektronicznego online można kierować nakazy, które będą zarazem skuteczne i proporcjonalne. Zgodnie z tym, co zauważył rzecznik generalny w pkt 182 swojej opinii, jeżeli operator rynku elektronicznego online nie zdecyduje się z własnej inicjatywy zawiesić autora naruszenia praw własności intelektualnej, tak aby uniknąć dalszych naruszeń tego rodzaju ze strony tego samego przedsiębiorcy w stosunku do tych samych znaków, można go do tego zobowiązać za pomocą nakazu sądowego.

142 Ponadto, aby zapewnić prawo do skutecznego środka prawnego wobec osób, które wykorzystują usługę online do naruszeń praw własności intelektualnej, operatorowi rynku elektronicznego online można nakazać podjęcie działań pozwalających na ułatwienie identyfikacji jego klientów-sprzedających. W tym względzie, jak słusznie wskazała L'Oréal w swych uwagach na piśmie i co wynika też z art. 6 dyrektywy 2000/31, chociaż respektowanie ochrony danych osobowych jest konieczne, to wciąż w przypadku gdy autor naruszenia działa w obrocie handlowym, a nie w sferze życia prywatnego, musi być on wyraźnie rozpoznawalny.

143 Opisane powyżej w sposób niewyczerpujący środki, podobnie jak wszystkie inne środki, które można nałożyć w formie nakazu w rozumieniu art. 11 zdanie trzecie

dyrektywy 2004/48, muszą zapewnić odpowiednią równowagę między poszczególnymi prawami i interesami przywołanymi powyżej (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Promusicae, pkt 65–68).

- <sup>144</sup> Zważywszy na powyższe, odpowiedź na pytanie dziesiąte winna brzmieć: art. 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48 należy interpretować w ten sposób, że wymaga on od państw członkowskich zapewnienia, że sądy krajowe właściwe w zakresie ochrony praw własności intelektualnej będą mogły nakazać operatorowi rynku elektronicznego online podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń tych praw przez użytkowników owego rynku, ale także do zapobieżenia nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem.

#### IV — W przedmiocie kosztów

- <sup>145</sup> 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) **W przypadku gdy towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym w państwie członkowskim Unii lub wspólnotowym znakiem towarowym, które znajdują się w państwie trzecim i nie były wcześniej przedmiotem sprzedaży w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w przypadku wspólnotowego znaku towarowego — w Unii, są sprzedawane przez przedsiębiorcę**

za pośrednictwem rynku elektronicznego online i bez zgody właściciela znaku konsumentowi przebywającemu na terytorium, dla którego zastrzeżono dany znak, lub stanowią przedmiot oferty sprzedaży lub reklamy zamieszczonej na takim rynku skierowanej do konsumentów przebywających na wspomnianym terytorium, rzeczony właściciel może sprzeciwić się tej sprzedaży, ofercie sprzedaży lub reklamie na podstawie reguł określonych w art. 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, zmienionej Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym z dnia 2 maja 1992 r., lub w art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Do sądów krajowych należy dokonanie, indywidualnie dla każdego przypadku, oceny, czy istnieją przesłanki pozwalające na stwierdzenie, że oferta sprzedaży lub reklama wyświetlona na rynku elektronicznym online dostępnym na wspomnianym terytorium jest skierowana do konsumentów tam przebywających.

- 2) Udostępnianie przez właściciela znaku towarowego autoryzowanym dystrybutorom opatrzonych tym znakiem egzemplarzy służących zaprezentowaniu konsumentom jego towarów w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz opatrzonych tym znakiem pojemników, z których można pobierać małe ilości w celu podarowania ich konsumentom w formie bezpłatnej próbki, nie stanowi, w braku dowodów przeciwnych, wprowadzenia do obrotu w rozumieniu dyrektywy 89/104 lub rozporządzenia nr 40/94.
- 3) Artykuł 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może, powołując się na przysługujące mu w związku z tym znakiem prawo wyłączne, sprzeciwić się dalszej sprzedaży towarów takich jak będące przedmiotem sprawy przed sądem krajowym z tego powodu, że osoba dokonująca dalszej sprzedaży usunęła opakowanie z tych towarów, jeżeli konsekwencją takiego pozbawienia opakowania jest brak podstawowych informacji, dotyczących na przykład tożsamości producenta lub osoby odpowiedzialnej za sprzedaż produktu kosmetycznego. W przypadku gdy usunięcie opakowania nie powoduje braku takich informacji, właściciel znaku towarowego może niemniej sprzeciwić się temu, by perfumy lub produkt kosmetyczny opatrzone należącym do niego znakiem podlegały dalszej sprzedaży bez opakowania, o ile wykaże, że usunięcie opakowania miało negatywny wpływ na wizerunek produktu i tym samym na reputację znaku.

- 4) 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 zakazać operatorowi rynku elektronicznego online prowadzenia bez jego zgody, za pomocą identycznego z tym znakiem słowa kluczowego wybranego przez owego operatora w ramach usługi odsyłania w Internecie, reklamy oznaczonych tym znakiem towarów sprzedawanych na wspomnianym rynku, jeżeli taka reklama nie pozwala lub z trudnością pozwala właściwie poinformowanemu i dostatecznie uważnemu internaucie na zorientowanie się, czy owe towary pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej.
- 5) Operator rynku elektronicznego online nie używa, w rozumieniu art. 5 dyrektywy 89/104 i art. 9 rozporządzenia nr 40/94, oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi lub do nich podobnych, które ukazują się w ofertach sprzedaży wyświetlanych w jego serwisie.
- 6) Artykuł 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego („dyrektywy o handlu elektronicznym”) należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie do operatora rynku elektronicznego online, jeżeli nie odgrywa on czynnej roli, która mogłaby mu pozwolić na powzięcie wiedzy o przechowywanych danych lub na sprawowanie nad nimi kontroli.

Wspomniany operator odgrywa taką rolę, jeżeli udziela wsparcia polegającego w szczególności na optymalizacji prezentacji konkretnych ofert sprzedaży lub na ich promocji.

Jeżeli operator rynku elektronicznego online nie odgrywa czynnej roli w znaczeniu opisanym w akapicie powyżej i będące przedmiotem jego działalności świadczenie usług jest objęte w konsekwencji zakresem stosowania art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31, to wciąż w okolicznościach sprawy mogącej zakończyć się zasądzeniem odszkodowania nie może on powołać się na zwolnienie z odpowiedzialności przewidziane w tym przepisie, jeżeli wiedział o stanie faktycznym lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca

**wykazujący należyłą staranność powinien stwierdzić bezprawność danych ofert sprzedaży, i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjął niezwłocznie działań stosownie do art. 14 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.**

- 7) Artykuł 11 zdanie trzecie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej należy interpretować w ten sposób, że wymaga on od państw członkowskich zapewnienia, że sądy krajowe właściwe w zakresie ochrony praw własności intelektualnej będą mogły nakazać operatorowi rynku elektronicznego online podjęcie działań, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń tych praw przez użytkowników owego rynku, ale także do zapobieżenia nowym naruszeniom tego rodzaju. Owe nakazy muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające, a ponadto nie mogą tworzyć ograniczeń w handlu prowadzonym zgodnie z prawem.

Podpisy