

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

NILO JÄÄSKINEN

prezentate la 9 decembrie 2010¹

I — Introducere

1. Litigiul din acțiunea principală are loc între L'Oréal SA și filialele sale (denumite în continuare „L'Oréal”), pe de o parte, și trei filiale ale eBay Inc. (denumită în continuare „eBay”) împreună cu mai multe persoane fizice, pe de altă parte. Acțiunea principală are ca obiect ofertele de vânzare a unor produse de aceste persoane afișate pe piața electronică eBay. Aceste oferte de vânzare reprezintă o pretinsă încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale L'Oréal.

2. eBay, pârâta din procedura națională, administrează o piață electronică populară și sofisticată pe internet. Aceasta a dezvoltat un sistem care facilitează substanțial vânzarea și cumpărarea pe internet de către particulari și care beneficiază de motoare de căutare puternice, un sistem de plată sigur și acoperire geografică ridicată. De asemenea, eBay a conceput mecanisme de conformitate pentru combaterea vânzării produselor contrafăcute. În plus, pentru a atrage noi clienți pe pagina sa de internet, eBay a cumpărat cuvinte-cheie, precum numele unor mărci recunoscute, de

la servicii de referențiere pe internet cu plată (precum AdWords de la Google). Utilizarea într-un motor de căutare a unui cuvânt-cheie selectat are drept rezultat afișarea unui anunț și a unui link sponsorizat care orientează în mod direct către piața electronică a eBay.

3. L'Oréal, reclamanta din procedura națională, este o companie globală care oferă o gamă foarte largă de produse ce beneficiază de protecția acordată de marcă, inclusiv mărci de notorietate recunoscute la nivel mondial. Preocuparea sa majoră în prezenta cauză este comercializarea pe piața electronică a eBay a diverse produse L'Oréal contrafăcute. În ceea ce privește L'Oréal, situația este agravată de faptul că unele dintre aceste produse nu sunt destinate vânzării în cadrul Spațiului Economic European (denumit în continuare „SEE”), însă au ajuns în acest spațiu prin intermediul vânzărilor care au loc pe eBay. Unele dintre produsele cosmetice sunt vândute fără ambalajul original. În opinia L'Oréal, eBay, prin cumpărarea cuvintelor-cheie, atrage clienți pe piața sa electronică pentru a cumpăra produse marca L'Oréal cu încălcarea drepturilor L'Oréal asupra mărcii. Pentru a opri vânzătorii particulari într-un mod eficient, L'Oréal urmărește să obțină pronunțarea unor ordine

1 — Limba originală: engleza.

judecătorești împotriva eBay pentru ca mărcile sale să beneficieze de o protecție mai adecvată.

4. În ceea ce privește Curtea, prezenta cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare se referă la o problemă juridică de actualitate legată de aplicarea mecanismelor de protecție acordate de dreptul asupra mărcii în contextul noului mediu al comerțului electronic și al serviciilor din cadrul societății informaționale de pe internet. Curții i se solicită să stabilească un echilibru corect între protecția intereselor legitime ale titularului mărcii, pe de o parte, și protecția intereselor legitime ale companiilor și ale particularilor care folosesc noile oportunități de comerț oferite de internet și de comerțul electronic, pe de altă parte. Răspunsurile la anumite întrebări pot fi date pe baza jurisprudenței existente, în timp ce alte întrebări impun o interpretare suplimentară a mai multor acte legislative ale Uniunii Europene (UE).

5. În cazul Curții, provocarea majoră constă în dubla echilibrare pe care i se solicită să o realizeze. Curții nu doar i se solicită de către instanța națională să interpreteze dispozițiile dreptului Uniunii Europene în acest context dificil, ci aceasta ar trebui, în același timp, să asigure că interpretarea dată instrumentelor juridice în cauză va rămâne aplicabilă în contexte caracterizate de parametri diferiți. Mărcile în cauză sunt mărci de notorietate, iar produsele fac parte din categoria produselor de lux, însă dispozițiile dreptului Uniunii Europene relevante se aplică tuturor mărcilor și tuturor categoriilor de produse. Piața electronică este o piață globală și prezintă multe trăsături specifice. Deși răspunsurile trebuie

să ia în considerare specificul cauzei aflate pe rolul instanței naționale, acestea ar trebui să se întemeieze, în același timp, pe o perspectivă globală asupra modului în care acest sistem ar trebui să funcționeze în general. În opinia noastră, prezenta cauză este, din multe puncte de vedere, mai complicată decât cauza Google France și Google².

6. În prezenta cauză, Curții i se solicită să interpreteze între altele aspecte cu privire la (i) situația juridică potrivit dreptului UE în materie de mărci în temeiul Directivei 89/104 (denumită în continuare „Directiva privind mărcile”) ³ a unui operator de piață electronică, care (a) achiziționează cuvinte-cheie identice mărcilor de la operatorul unui serviciu de referențiere pe internet cu plată, astfel încât rezultatele indicate de motorul de căutare vor afișa un link ce direcționează către pagina de internet a operatorului de piață electronică, și (b) stochează pe propria pagină de internet, în numele clienților săi, oferte de vânzare a unor produse de marcă contrafăcute, fără ambalaj sau care nu provin din SEE, (ii) precizarea domeniului de aplicare al derogărilor în materie de răspundere a furnizorilor de servicii în cadrul societății informaționale, astfel cum este prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31 (denumită în continuare

2 — Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google (C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417).

3 — Prima directivă a Consiliului 89/104/CEE din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), cu modificările ulterioare.

„Directiva privind comerțul electronic”) ⁴, (iii) precizarea domeniului de aplicare al dreptului de a putea solicita pronunțarea unui ordin judecătoresc împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de un terț menționat la articolul 11 din Directiva 2004/48 (denumită în continuare „Directiva privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală”) ⁵, precum și cu privire la (iv) anumite dispoziții din Directiva 76/768 (denumită în continuare „Directiva privind produsele cosmetice”) ⁶.

II — Contextul juridic

A — Dreptul Uniunii Europene ⁷

Directiva 76/768

7. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 76/768 cu privire la produsele cosmetice

4 — Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO 2000, L 178, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 29, p. 257), cu modificările ulterioare.

5 — Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, și corrigendum JO 2004, L 195, p. 16, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56).

6 — Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice (JO 1976, L 262, p. 169, Ediție specială, 13/vol. 3, p. 101), cu modificările ulterioare.

7 — Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare nu conține nicio prezentare a dispozițiilor specifice din legislația Regatului Unit. High Court a precizat, în hotărârea pronunțată la 22 mai 2009 (denumită în continuare „hotărârea High Court”), că această cauză nu implică vreun aspect specific cu privire la interpretarea legislației naționale. Prin urmare, nu considerăm că este necesar să se reproducă dispozițiile relevante din legislația Regatului Unit cu privire la mărci sau la comerțul electronic.

impune statelor membre să adopte toate măsurile necesare pentru ca produsele cosmetice să nu poată fi introduse pe piață decât în cazul în care pe ambalaje și pe recipiente se menționează informațiile indicate în această dispoziție în mod vizibil, lizibil și cu caractere care nu se șterg ușor. Aceste informații includ, printre altele, (a) numele și adresa sau sediul producătorului sau al persoanei responsabile de introducerea pe piață a produsului cosmetic respectiv, stabilit în interiorul Comunității, (b) conținutul nominal în momentul ambalării produsului, (c) termenul minim de valabilitate, (d) precauțiile speciale care trebuie respectate la utilizare, (e) numărul lotului de fabricație sau mențiunea care să permită identificarea produselor, (f) funcția produsului, în cazul în care aceasta nu reiese clar din prezentarea produsului, și (g) o listă a ingredientelor.

Directiva 89/104 ⁸

8. Articolul 5 din Directiva 89/104 cu privire la mărci, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, are următorul cuprins:

8 — Unele dintre mărcile L'Oréal sunt mărci comunitare. Întrucât nu există probleme specifice privind Regulamentul nr. 40/94, este suficient să se arate că articolele 9, 12 și 13 din acest regulament corespund articolelor 5, 6 și 7 din Directiva 89/104. Precizările de mai jos cu privire la interpretarea Directivei 89/104 se aplică *mutatis mutandis* Regulamentului nr. 40/94. Directiva 89/104 și Regulamentul nr. 40/94 sunt dispozițiile aplicabile *ratione temporis*, iar nu textele codificate furnizate de Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO L 299, p. 25) și de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1).

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

„(1) Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului,

(a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

[...]

[...]

(b) a indicațiilor privind felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora;

(3) În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis, *inter alia*:

[...]

(c) a mărcii, atunci când aceasta se impune pentru indicarea destinației unui produs sau unui serviciu, în special ca accesorii sau piese detașate,

(b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

atât timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.”

(c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;

10. Articolul 7 din Directiva 89/104, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de o marcă”, prevede:

(d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

[...]”

„(1) Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața din [Spațiul Economic European (SEE)] sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.

9. Articolul 6 alineatul (1) din Directiva 89/104, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede:

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când există motive justificate pentru ca titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață.”

Directiva 2000/31

11. Considerentul (9) al Directivei 2000/31 privind comerțul electronic prevede următoarele:

„(9) În multe cazuri, libera circulație a serviciilor societății informaționale poate fi o reflectare specifică, în legislația comunitară, a unui principiu mai general, și anume libertatea de exprimare, definită la articolul 10 alineatul (1) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ratificată de toate statele membre. Din acest motiv, directivele care reglementează prestarea serviciilor societății informaționale trebuie să garanteze că această activitate poate fi exercitată liber în temeiul articolului menționat, sub singura rezervă a restricțiilor prevăzute la alineatul (2) din același articol și la articolul 46 alineatul (1) din tratat. Prezenta directivă nu aduce atingere normelor și principiilor fundamentale de drept intern privind libertatea de exprimare.”

12. Considerentele (42), (43) și (45)-(48) ale preambulului Directivei 2000/31 prevăd:

„(42) Derogările în materie de răspundere prevăzute în prezenta directivă se referă numai la cazurile în care activitatea furnizorului de servicii în cadrul societății informaționale se limitează la procesul tehnic de exploatare și de a acorda acces la o rețea de comunicații cu privire la care informațiile furnizate prin terți sunt transmise sau stocate temporar, exclusiv în scopul de a îmbunătăți eficacitatea transmiterii. Această activitate are caracter pur tehnic, automat și pasiv, ceea ce implică faptul că furnizorul de servicii ale societății informaționale nu cunoaște și nici nu controlează informațiile transmise sau stocate.

(43) Un furnizor de servicii poate beneficia de derogări pentru «simpla transmitere» și pentru forma de stocare denumită «caching» în cazul în care nu este implicat în niciun fel în informația transmisă. Aceasta presupune, printre altele, că nu modifică informația pe care o transmite. Această cerință nu se referă la manipulările cu caracter tehnic care au loc în cursul transmiterii, deoarece acestea nu alterează

integritatea informației conținute în transmitere.

îndeplinite prompt înainte de înlăturarea informațiilor sau de blocare a accesului la acestea.

[...]

- (45) Limitările răspunderii furnizorilor de servicii intermediare prevăzute în prezenta directivă nu aduc atingere posibilității de a se interveni cu acțiuni în încetare de diferite tipuri. Aceste acțiuni în încetare pot lua în special forma unor hotărâri ale instanțelor judecătorești sau ale autorităților administrative care impun încetarea oricărei încălcări sau prevenirea acesteia, inclusiv prin înlăturarea informațiilor ilicite sau blocarea accesului la acestea.
- (46) Pentru a beneficia de limitarea răspunderii, furnizorul unui serviciu al societății informaționale care constă în stocarea informațiilor trebuie să acționeze rapid pentru înlăturarea informațiilor în cauză sau pentru blocarea accesului la acestea de îndată ce ia cunoștință sau își dă seama de caracterul ilicit al acestor activități. Este oportun să se procedeze la înlăturarea informațiilor în cauză sau blocarea accesului la acestea cu respectarea principiului libertății de exprimare și a procedurilor stabilite în acest sens la nivel național. Prezenta directivă nu afectează posibilitatea statelor membre de a defini cerințe specifice care trebuie
- (47) Statele membre nu pot impune furnizorilor de servicii obligația de supraveghere decât în legătură cu obligațiile cu caracter general. Aceasta nu privește obligațiile de supraveghere aplicabile într-un caz specific și, mai ales, nu afectează deciziile autorităților naționale luate în conformitate cu legislația internă.
- (48) Prezenta directivă nu aduce atingere în niciun mod posibilității statelor membre de a cere furnizorilor de servicii care dețin informații furnizate de destinatarii serviciilor lor să acționeze cu precauțiile care sunt de așteptat în mod rezonabil din partea lor și care sunt definite de legislația internă în scopul de a depista și a preveni anumite tipuri de activități ilicite.”
13. Articolul 2 litera (a) din Directiva 2000/31 definește noțiunea „servicii ale societății informaționale” prin referire la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale⁹, ca repre-

9 — JO L 204, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 23, p. 207, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998 (JO L 217, p. 18, Ediție specială, 13/vol. 23, p. 282).

zentând: „orice serviciu prestat în mod normal în scopul obținerii unei remunerații, la distanță, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului”.

(b) furnizorul, din momentul în care ia la cunoștință despre acestea, acționează prompt pentru a elimina informațiile sau pentru a bloca accesul la acestea.

14. Capitolul II din Directiva 2000/31 cuprinde secțiunea 4 intitulată „Răspunderea furnizorilor de servicii intermediari”, care conține articolele 12-15¹⁰.

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când destinatarul serviciului acționează sub autoritatea sau sub controlul furnizorului.

15. Articolul 14 din Directiva 2000/31, intitulat „Stocarea-hosting”, prevede:

(3) Prezentul articol nu afectează posibilitatea ca o instanță judecătorească sau o autoritate administrativă să impună furnizorului de servicii, în conformitate cu cadrul legislativ din statele membre, să pună capăt unei încălcări sau să o prevină și nici nu afectează posibilitatea ca statele membre să instituie proceduri de reglementare a eliminării informațiilor sau blocării accesului la acestea.”

„(1) Statele membre veghează ca atunci când un serviciu al societății informaționale constă în stocarea informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului, furnizorul aceluși serviciu să nu fie responsabil pentru informațiile stocate la cererea unui destinatar al serviciului, cu condiția ca:

16. Articolul 15 din Directiva 2000/31, intitulat „Absența obligației generale în materie de supraveghere”, prevede:

(a) furnizorul să nu aibă cunoștință despre activitatea sau informația ilicită, iar în ceea ce privește acțiunile în daune, să nu aibă cunoștință de fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația este vădit ilicită sau

„(1) Statele membre nu trebuie să impună furnizorilor obligația generală de supraveghere a informațiilor pe care le transmit sau le stochează atunci când furnizează serviciile prevăzute la articolele 12, 13 și 14 și nici obligația generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitățile sunt ilicite.

10 — Articolele 12 și 13 din Directiva 2000/31 conțin dispoziții de limitare a răspunderii furnizorilor de servicii în ceea ce privește „simpla transmitere” [„mere conduit”] și „stocarea-caching”.

(2) Statele membre pot institui obligația furnizorilor de servicii ale societății

informaționale de a informa prompt autoritățile publice competente despre presupuse activități ilicite pe care le-ar desfășura destinatarii serviciilor lor ori despre presupuse informații ilicite pe care aceștia le-ar furniza sau obligația de a comunica autorităților competente, la cererea acestora, informații care să permită identificarea destinatarilor serviciilor cu care au încheiat un acord de stocare-hosting.”

Directiva 2004/48

17. Considerentul (23) al Directivei 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală prevede:

„(23) Fără a aduce atingere oricărei alte măsuri, proceduri sau mijloc de reparație existente, titularii drepturilor ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita un ordin judecătoresc împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de un terț pentru a viola dreptul de proprietate industrială al titularului. Condițiile și procedurile cu privire la un astfel de ordin judecătoresc ar trebui să rămână sub incidența dreptului intern al statelor membre. În ceea ce privește încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, un nivel ridicat de armonizare este deja prevăzut prin Directiva 2001/29/CE [a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea

informațională (JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230)]. Prin urmare, ar trebui ca prezenta directivă să nu aducă atingere articolului 8 alineatul (3) din Directiva 2001/29/CE.”

18. Articolul 3 din Directiva 2004/48, intitulat „Obligație generală”, prevede:

„(1) Statele membre prevăd măsuri, proceduri și mijloace de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală care intră sub incidența prezentei directive. Aceste măsuri, proceduri și mijloace de reparație trebuie să fie corecte și echitabile, nu trebuie să fie complicate în mod inutil sau costisitoare ori să presupună termene nerezonabile sau să atragă întârzieri nejustificate.

(2) Măsurile, procedurile și mijloacele de reparație trebuie să fie de asemenea eficiente, proporționale și disuasive și să fie aplicate astfel încât să se evite crearea unor obstacole în calea comerțului legal și să se ofere protecție împotriva folosirii lor abuzive.”

19. Capitolul II din Directiva 2004/48, intitulat „Măsuri, proceduri și mijloace de reparație”, cuprinde secțiunea 4, intitulată „Măsuri provizorii și de conservare”, care conține articolul 9, care are același titlu. În plus, capitolul menționat cuprinde de asemenea secțiunea 5, intitulată „Măsuri care rezultă dintr-o hotărâre de fond”, ce conține articolele 10, 11 și 12, intitulate „Măsuri corective”,

„Ordine judecătorești” și, respectiv, „Măsuri alternative”.

III — Acțiunea principală și întrebările preliminare

20. Articolul 11 din Directiva 2004/48 prevede:

„Statele membre asigură ca, atunci când se pronunță o hotărâre judecătorească de constatare a încălcării unui drept de proprietate intelectuală, autoritățile judecătorești competente să poată pronunța împotriva contravenientului un ordin judecătoresc prin care interzic continuarea încălcării. Atunci când legislația internă prevede aceasta, nerespectarea unui ordin judecătoresc este pasibilă, dacă este cazul, de plata unor daune cominatorii, cu scopul de a-i asigura executarea. Statele membre asigură de asemenea ca titularii drepturilor să poată solicita pronunțarea unui ordin judecătoresc împotriva intermediarilor ale căror servicii sunt utilizate de un terț pentru a încălca un drept de proprietate intelectuală, fără a aduce atingere articolului 8 alineatul (3) din Directiva 2001/29/CE¹¹.”

L'Oréal

21. L'Oréal este o companie producătoare și furnizoare de parfumuri, de produse cosmetice și de produse pentru îngrijirea părului. În Regatul Unit, L'Oréal este titulara mai multor mărci naționale. De asemenea, este titulara unor mărci comunitare. Una dintre aceste mărci comunitare este o marcă figurativă care conține cuvintele „Amor Amor”. Celelalte mărci în litigiu în cadrul acțiunii principale sunt fie mărci verbale, fie mărci verbale ușor stilizate. Este cert că toate mărcile în litigiu sunt de mare notorietate în Regatul Unit¹².

11 — Articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, p 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230) prevede: «Statele membre trebuie să asigure că titularii de drepturi pot solicita ca o ordonanță președințială să fie pronunțată împotriva intermediarilor ale căror servicii sunt folosite de către terți pentru a contraface dreptul de autor sau un drept conex.»

Considerentul (59) al Directivei 2001/29 prevede următoarele: «În mediul digital, în special, serviciile intermediarilor pot fi folosite din ce în ce mai mult de către terți pentru acte de contrafacere. În multe cazuri, astfel de intermediari sunt cel mai bine plasați pentru a pune capăt unor asemenea acte. În consecință, fără a aduce atingere oricăror alte sancțiuni sau căi de atac disponibile, titularii de drepturi trebuie să aibă posibilitatea de a solicita ca o ordonanță președințială să fie pronunțată împotriva unui intermediar care distribuie într-o rețea o copie contrafăcută a unei opere protejate sau a unui alt obiect protejat. Această posibilitate trebuie să fie prevăzută chiar și în cazurile în care actele întreprinse de intermediar constituie excepții în conformitate cu articolul 5. Condițiile și normele privind o astfel de ordonanță președințială trebuie să rămână de competența legislației interne a statelor membre.» [sublinierea noastră]

22. L'Oréal administrează o rețea de distribuție selectivă cu circuit închis. Astfel, distribuția este controlată prin intermediul contractelor de distribuție care impun distribuitorilor autorizați obligația de a nu furniza produse distribuitorilor neautorizați.

12 — Amintim că articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 nu se limitează la mărci de renume sau la mărci unice, ci se aplică tuturor categoriilor de mărci. În consecință, atunci când se pronunță cu privire la interpretarea articolului 5 alineatul (1) litera (a), Curtea ar trebui să aibă în vedere să nu adopte soluții care, deși ar putea părea justificate în contextul mărcilor unice de renume, ar crea însă o sferă prea largă de protecție în alte cazuri.

eBay

luxemburgheză. eBay percepe un procent din tranzacțiile încheiate pe piața sa electronică.

23. eBay administrează o piață electronică pe care sunt afișate produse oferite spre vânzare de către persoane care și-au creat un cont de vânzător pe eBay. Cumpărătorii licitează pentru produsele afișate de aceste persoane. Potrivit informațiilor prezentate pe scurt în cadrul deciziei de trimitere, pe pagina de internet www.ebay.co.uk sunt afișate aproximativ 16 milioane de produse.

24. Vânzătorii și cumpărătorii trebuie să se înregistreze ca utilizatori prin crearea unui nume de identificare al utilizatorului¹³ și trebuie să accepte acordul privind utilizatorii eBay. Vânzarea oricăror articole contrafăcute sau atingerile aduse unei mărci constituie încălcarea termenilor acordului privind utilizatorii. Acordul privind utilizatorii impune de asemenea respectarea politicilor eBay. Toți vânzătorii de pe teritoriul Regatului Unit sunt obligați să accepte plata prin PayPal, un mecanism de plată sigur administrat de PayPal (Europa) Sarl&Cie, în prezent o filială a eBay Inc., care este o instituție financiară

25. Pe eBay, un articol este oferit pentru o perioadă determinată (în general 1, 3, 5, 7 sau 10 zile), timp în care utilizatorii eBay licitează pentru articolul afișat. Licitările sunt acceptate în ordine crescătoare, iar articolul este vândut în momentul expirării perioadei pentru vânzare cumpărătorului care a oferit cel mai mare preț. În plus, prin intermediul unei metode cunoscute sub denumirea de „proxy bidding”, cumpărătorii potențiali pot stabili cel mai mare preț pe care sunt dispuși să îl plătească și în continuare pot da instrucțiuni paginii de internet eBay să liciteze automat în mod crescător, până se atinge limita stabilită.

26. eBay permite de asemenea vânzarea articolelor fără licitație și astfel la preț fix (sistemul numit „buy it now”). Mai mult, vânzătorii pot crea „magazine online” pe pagina de internet, care afișează toate articolele pe care le vinde vânzătorul în orice moment, funcționând astfel ca magazine virtuale pe pagina de internet eBay. Dacă realizează și mențin un palmares excelent al vânzărilor și dacă respectă normele și politicile eBay, aceasta acordă vânzătorilor care au avut cel mai mare succes statutul de „Power Seller”. Există cinci grade Power Seller, de la bronz la titan, care se acordă în funcție de volumul de vânzări pe care îl înregistrează vânzătorul.

13 — Elementul de identificare a utilizatorului servește drept element unic de identificare în cadrul sistemului computerizat eBay. Acesta poate fi utilizat și ca o formă de pseudonim care permite utilizatorului său să își ascundă identitatea până în momentul în care și dacă tranzacția se finalizează. Vânzătorii comerciali sunt obligați să furnizeze date cu privire la denumirea și la sediul lor social înainte de a se ajunge la finalizarea tranzacției, însă vânzătorii particulari nu au această obligație. O singură persoană poate să creeze conturi de vânzător multiple cu elemente de identificare multiple, dar eBay dispune de mijloace specifice de căutare a unor conturi diferite administrate de aceeași persoană.

27. eBay oferă vânzătorilor asistență completă pentru clasificarea și descrierea articolelor pe care aceștia le oferă spre vânzare, pentru crearea propriilor magazine online și pentru promovarea și creșterea volumului de vânzări. Prin urmare, eBay organizează vânzarea, conduce licitația (inclusiv realizarea licitațiilor de tip „proxy”), oferă un serviciu de supraveghere pentru informarea membrilor cu privire la articolele de care sunt interesați și promovează și face publicitate produselor prin intermediul paginilor de internet ale unor terți.

28. Este cert, atât pentru L'Oréal, cât și pentru eBay, că cea din urmă nu acționează ca agent al vânzătorilor de produse și că nu deține cu niciun titlu produsele respective.

29. De asemenea, este cert că eBay utilizează un număr ridicat de filtre software pentru a căuta dacă afișările de produse încalcă eventual politicile sale. În momentul în care unul dintre filtrele software semnalează o afișare ca posibilă încălcare a unei politici, aceasta este analizată de un reprezentant al serviciului „Clienți” din cadrul eBay. În fiecare lună sunt eliminate zeci de mii de afișări ca urmare a filtrării sau a reclamațiilor.

30. eBay utilizează de asemenea un program numit „VeRO” (Verified Rights Owner) [titularul verificat al drepturilor], care este un sistem de notificare și de retragere cu scopul

de a acorda asistență titularilor de drepturi de proprietate intelectuală pentru eliminarea produselor afișate neconforme de pe pagina de internet. Pentru a participa în programul VeRO, titularii de drepturi trebuie să completeze și să trimită un formular cu privire la produsele afișate în legătură cu care aceștia consideră că le sunt încălcate drepturile. Aceștia trebuie să identifice fiecare produs afișat contestat prin numărul de ordine al articolului și, în toate cazurile, trebuie să identifice, prin intermediul unui „cod al motivelor”, motivul pentru care obiectează împotriva respectivului produs afișat. Există 16 coduri ale motivelor care identifică tipuri diferite de încălcări. În cazul în care un produs afișat este retras, eBay rambursează toate taxele plătite de vânzător. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul deciziei de trimitere, la programul VeRO participă peste 18000 de titulari de drepturi. L'Oréal a refuzat să participe la program deoarece consideră că acesta este neadecvat.

31. În cazul în care eBay Europe primește o notificare VeRO, aceasta va fi analizată de un reprezentant al serviciului „Clienți”. Dacă acesta constată că produsul afișat contestat încalcă drepturile reclamantului, atunci va retrage produsul respectiv fără cercetări suplimentare. Dacă este necesar, reprezentantul va consulta un specialist din cadrul echipei sale. În cazul în care specialistul respectiv consideră că este necesar, va fi consultat un avocat intern. În 2007, aproximativ 90 % dintre produsele afișate raportate prin intermediul programului VeRO au fost retrase în interval de 6-12 ore și aproximativ 98 % au fost retrase în interval de 24 de ore.

32. eBay a subliniat, în fața instanței naționale, că este dificil să se pronunțe cu privire la pretensele încălcări invocate de titularii

de drepturi. Aceasta pornește de la prezumția că aceste preținse încălcări sunt bine întemeiate, cu excepția cazului în care nu par a fi vădit nefondate.

2006 și luna aprilie 2008 și că activitățile eBay s-au schimbat în perioada vizată de prezenta acțiune.

33. În plus, eBay aplică diverse sancțiuni utilizatorilor care încalcă politicile sale, cum ar fi eliminarea produsului afișat, suspendarea provizorie și suspendarea permanentă a vânzătorului. eBay suspendă anual aproximativ 2 milioane de utilizatori în întreaga lume, dintre care aproximativ 50 000 sunt suspendați prin intermediul programului VeRO. În cazul a peste 500 de mărci calificate de eBay drept „mărci cu risc ridicat”, se aplică un grad mai ridicat de control al utilizatorilor care vând aceste mărci.

35. În mod concret, scopul acțiunii formulate de L'Oréal la High Court este de a obține o hotărâre prin care să se constate că anumiți particulari, în calitate de utilizatori ai pieței electronice eBay, au încălcat una sau mai multe dintre mărcile sale, utilizând semne identice mărcilor pentru produse identice cu cele pentru care sunt înregistrate mărcile respective.

Litigiul

34. La 22 mai 2007, L'Oréal a trimis o scrisoare prin care comunica eBay preocuparea sa cu privire la vânzarea la scară mare, pe paginile de internet eBay din Europa, a unor produse care aduc atingere mărcii, solicitând eBay să facă demersurile necesare pentru a rezolva această problemă. L'Oréal nu a fost mulțumită de răspunsul eBay și a formulat mai multe acțiuni, inclusiv acțiunea aflată pe rolul High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (denumită în continuare „High Court”). Instanța de trimitere precizează că încălcările preținse au avut loc în intervalul cuprins între luna noiembrie

36. În această acțiune, L'Oréal susține că eBay răspunde în mod solidar pentru aceste încălcări. De asemenea, aceasta susține că eBay răspunde în principal pentru utilizarea, în ceea ce privește produsele care aduc atingere mărcii, a mărcilor din linkurile de pe pagina sa de internet și din linkurile sponsorizate de pe motoarele de căutare ale unor terți¹⁴. Acest link publicitar însoțit de un scurt mesaj comercial constituie un anunț publicitar

14 — Potrivit instanței de trimitere, eBay Europe a achiziționat cuvinte-cheie identice cu anumite mărci (denumite în continuare „linkurile-mărci”) care determină apariția unor linkuri sponsorizate pe motoare de căutare ale unor terți, printre care se numără și Google, MSN și Yahoo. Efectul acestor cuvinte-cheie este că o căutare, de exemplu pe Google, cu ajutorul unuia dintre linkurile-mărci, va determina apariția unui link sponsorizat către site-ul eBay. Dacă utilizatorul accesează linkul sponsorizat, linkul-marcă va determina o afișare pe site-ul eBay a rezultatelor căutării pentru produse prin referință la linkul-marcă. eBay Europe a ales cuvinte-cheie pe baza activității sale de pe site-ul din Regatul Unit.

(denumit în continuare „anunț”) ¹⁵. În ceea ce privește respectivele linkuri sponsorizate, este cert că eBay a achiziționat cuvinte-cheie care conțin linkuri-mărci pentru a putea determina să apară, prin intermediul motoarelor de căutare precum Google, MSN și Yahoo, linkuri către propria pagină de internet.

37. Astfel, atunci când un utilizator de internet a introdus, la 27 martie 2007, termenii „shu uemura” ca șir de căutare în motorul de căutare Google, următorul anunț eBay a apărut ca link sponsorizat:

„Shu Uemura

Prețuri excelente la Shu uemura

Cumpărați pe eBay și faceți economii!

www.ebay.co.uk”

38. Accesarea acestui link ce conține anunțul respectiv a determinat apariția unei pagini de

pe site-ul eBay care afișa o căutare a „shu uemura” în „toate categoriile” având ca rezultat „96 de articole găsite pentru shu uemura”.

39. L'Oréal pretinde că majoritatea acestor articole erau produse care încalcă marca ¹⁶, despre care se menționa în mod expres că proveneau „din Hong Kong” sau (într-un caz) „din SUA”.

40. Principala obiecție împotriva eBay constă în faptul că, folosind mărci L'Oréal, aceasta își direcționează utilizatorii către produse care încalcă marca. În plus, ca urmare a implicării sale intense în activități anterioare vânzării, care conduc la afișarea și la promovarea de produse pe paginile de internet pe care le deține, precum și la vânzarea acestora și la acțiuni ulterioare vânzării, eBay este implicată îndeaproape în încălcările săvârșite de vânzători particulari.

41. De asemenea, L'Oréal susține că, deși eBay nu este propriu-zis răspunzătoare pentru încălcarea drepturilor asupra mărcii, se impune ca împotriva acesteia să se emită un ordin judecătoresc în temeiul articolului 11 din Directiva 2004/48.

15 — În hotărârea pronunțată în cauza Google și Google France, Curtea a caracterizat serviciul de referențiere cu plată „AdWords” de la Google astfel: „Acest serviciu permite oricărui operator economic să determine, prin intermediul selectării unuia sau a mai multor cuvinte-cheie, apariția unui link promoțional către site-ul său, în cazul în care există o concordanță între acest cuvânt sau aceste cuvinte și cel sau cele cuprinse în căutarea introdusă de un utilizator de internet în motorul de căutare. Acest link promoțional apare la rubrica „liens commerciaux”, („linkuri comerciale”), care este afișată fie în partea dreaptă a ecranului, la dreapta rezultatelor naturale, fie în partea superioară a ecranului, deasupra rezultatelor menționate. [...] Respectivul link promoțional este însoțit de un scurt mesaj comercial. Acest link și acest mesaj, împreună, constituie anunțul afișat la rubrica menționată mai sus.”

16 — Pentru motive de facilitare, vom folosi expresia „bunuri care încalcă marca” deși suntem pe deplin conștienți că astfel de produse nu constituie nici subiectul și nici obiectul direct al unei încălcări a drepturilor conferite de marcă, această încălcare fiind un act care constă în utilizarea nelegală a unui semn în împrejurări în care titularul mărcii are dreptul să interzică respectiva utilizare.

42. În momentul de față, L'Oréal a renunțat la acțiune împotriva vânzătorilor particulari, litigiul principal având loc în prezent numai între L'Oréal și eBay¹⁷.

Întrebările preliminare

45. Întrebările adresate de High Court în decizia din 16 iulie 2009 sunt următoarele:

43. În hotărârea pronunțată la 22 mai 2009, High Court a decis să suspende procedura și să adreseze Curții de Justiție o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare (denumită în continuare „hotărârea din 22 mai 2009”). Trimiterea preliminară (denumită în continuare „decizia din 16 iulie 2009”) a fost adoptată de High Court la 16 iulie 2009.

44. Potrivit High Court, eBay ar putea să facă mai multe demersuri pentru a reduce vânzarea de produse contrafăcute pe pagina sa de internet¹⁸. High Court subliniază totuși că faptul că eBay ar putea să facă mai multe demersuri nu înseamnă în mod necesar că aceasta este obligată prin lege să procedeze astfel.

„1) Furnizarea gratuită, către distribuitorii autorizați ai titularului mărcii, a parfumurilor și a produselor cosmetice pentru testare (de exemplu eșantioane destinate să fie utilizate pentru testare de către consumatori în punctele de vânzare) și a mostrelor (de exemplu recipiente din care pot fi prelevate mici cantități pentru a fi oferite consumatorilor ca eșantioane gratuite) care nu sunt destinate vânzării către consumatori (fiind adesea marcate cu mențiunea «vânzarea interzisă» sau «vânzarea individuală interzisă») constituie «introducere pe piață» în sensul articolului 7 alineatul (1) din [Directiva 89/104] și al articolului 13 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 40/94]?

17 — În ceea ce privește cei șapte particulari care aveau calitatea de pârâți în cadrul acțiunii naționale, alături de cele trei filiale eBay, L'Oréal a ajuns la o înțelegere cu al patrulea al optulea pârât și a obținut pronunțarea hotărârii în lipsă împotriva celui de al nouălea și a celui de al zecelea pârât. Prin urmare, nu este necesar ca numele acestor particulari să fie incluse ca părți în prezenta acțiune preliminară.

18 — De exemplu, eBay ar putea să filtreze produsele afișate înainte de publicarea acestora pe site, ar putea să folosească filtre suplimentare, ar putea să oblige vânzătorii ca în momentul afișării articolelor să își dezvăluie numele și adresa, ar putea să impună restricții suplimentare cu privire la volumul produselor cu risc ridicat, ar putea să adopte politici pentru combaterea altor tipuri de încălcare a unor drepturi care în prezent nu reprezintă o preocupare pentru aceasta, în special vânzarea produselor din afara SEE fără acordul titularilor mărcii, și ar putea de asemenea să aplice sancțiuni în mod mai riguros.

2) Scoaterea parfumurilor și a produselor cosmetice din cutii (sau din alte ambalaje exterioare) fără acordul titularului mărcii constituie un «motiv justificat» pentru ca titularul mărcii să se opună comercializării ulterioare a produselor fără ambalaje, în sensul articolului 7 alineatul (2) din

[Directiva 89/104] și al articolului 13 alineatul (2) din [Regulamentul nr. 40/94]?

În caz afirmativ, acest efect este prezumat sau se impune să fie probat de către titularul mărcii?

3) Răspunsul la a doua întrebare este diferit dacă:

a) în urma scoaterii din cutii (sau din alt ambalaj), produsele fără ambalaj nu indică informațiile impuse la articolul 6 alineatul (1) din [Directiva 76/768] și în special nu indică o listă a ingredientelor sau «data expirării produsului»?

b) lipsa acestor informații are drept consecință faptul că oferta de vânzare sau vânzarea produselor fără ambalaj constituie infracțiune în conformitate cu legea statului membru al Comunității în care aceste produse sunt oferite spre vânzare sau vândute de terți?

4) Răspunsul la a doua întrebare de mai sus este diferit în cazul în care comercializarea ulterioară prejudiciază sau este susceptibilă să prejudicieze imaginea produselor și, în consecință, reputația mărcii?

5) În cazul în care un comerciant care administrează o piață online achiziționează, de la un administrator al unui motor de căutare, utilizarea unui semn identic cu o marcă și destinat să fie utilizat drept cuvânt-cheie, astfel încât semnul este afișat unui utilizator de către motorul de căutare într-un link sponsorizat către pagina de internet a operatorului pieței online, afișarea semnului în linkul sponsorizat constituie o «utilizare» a semnului în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din [Directiva 89/104] și al articolului 9 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 40/94]?

6) Accesarea linkului sponsorizat menționat la a cincea întrebare de mai sus, care trimite utilizatorul direct la publicitate sau la oferte de vânzare a unor produse identice cu cele pentru care marca este înregistrată sub semnul plasat pe pagina de internet de către terți, unele dintre aceste produse aducând atingere mărcii, iar altele neaducând atingere acesteia, în funcție de statutul diferit al produselor respective, constituie o utilizare a semnului de către operatorul pieței online «pentru» produsele care încalcă marca în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din [Directiva 89/104] și al articolului 9

alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 40/94]?

pagina de internet a operatorului pieței online, și nu într-un link sponsorizat?

- 7) În cazul în care produsele pentru care este efectuată publicitatea și care sunt propuse spre vânzare pe pagina de internet menționată la a șasea întrebare de mai sus includ produse care nu au fost introduse pe piață în cadrul SEE de către titularul mărcii sau cu acordul acestuia, este suficient, pentru ca această utilizare să intre sub incidența articolului 5 alineatul (1) litera (a) din [Directiva 89/104] și a articolului 9 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 40/94], fără a intra sub incidența articolului 7 alineatul (1) din [Directiva 89/104] și a articolului 13 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 40/94], ca publicitatea sau oferta de vânzare să fie destinată unor consumatori care se află pe teritoriul acoperit de marcă sau, dimpotrivă, titularul mărcii trebuie să demonstreze că publicitatea sau oferta de vânzare implică în mod necesar introducerea pe piață a produselor în cauză în cadrul teritoriului acoperit de marcă?
- 8) Răspunsurile la întrebările a cincea-a șaptea de mai sus sunt diferite dacă utilizarea pe care o contestă titularul mărcii constă în afișarea semnului chiar pe
 - 9) În cazul în care, pentru ca o astfel de utilizare să intre sub incidența articolului 5 alineatul (1) litera (a) din [Directiva 89/104] și a articolului 9 alineatul (1) litera (a) din [Regulamentul nr. 40/94] și să nu intre sub incidența articolului 7 alineatul (1) din [Directiva 89/104] și a articolului 13 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 40/94], este suficient ca publicitatea sau oferta de vânzare să fie destinată consumatorilor care se află pe teritoriul acoperit de marcă:
 - a) o astfel de utilizare constă în sau include «stocarea informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului» în sensul articolului 14 alineatul (1) din [Directiva 2000/31]?
 - b) dacă utilizarea nu constă exclusiv în activități care intră sub incidența articolului 14 alineatul (1) din [Directiva 2000/31], dar include astfel de activități, operatorul pieței online este exonerat de răspundere în măsura în care utilizarea constă în astfel de activități și, în caz afirmativ, pot fi acordate daune interese sau alte

despăgubiri financiare pentru o astfel de utilizare în măsura în care acesta nu este exonerat de răspundere?

IV — Observații introductive

- c) în cazul în care operatorul unei piețe online are cunoștință de faptul că anumite produse au făcut obiectul unei publicități, au fost propuse spre vânzare și au fost vândute pe pagina sa de internet cu încălcarea drepturilor aferente mărcilor și că este probabil ca încălcările unor astfel de mărci să persiste prin publicitatea, oferta de vânzare și vânzarea aceluiași produse sau a unor produse similare de către același utilizator sau de către utilizatori diferiți ai paginii de internet, aceasta echivalează cu faptul de a avea «cunoștință [în mod efectiv]» sau de a avea «cunoștință» în sensul articolului 14 alineatul (1) din [Directiva 2000/31]?

A — Aspecte politice în cauză

46. Amintim că jurisprudența recentă a Curții¹⁹ a consolidat protecția mărcilor, în special a mărcilor de renume, și a luat în considerare nu doar funcția esențială a acestora de a indica proveniența comercială a produselor și a serviciilor, ci și celelalte funcții ale mărcilor, de exemplu funcțiile cu privire la calitate, la investiții și la publicitate²⁰. Aceste alte funcții prezintă relevanță în contextul vieții comerciale contemporane, unde mărcile dobândesc în mod frecvent valoare economică independentă ca mărci care sunt utilizate pentru a comunica mesaje mai complexe

- 10) În cazul în care serviciile unui intermediar, precum un operator al unei pagini de internet, au fost utilizate de un terț pentru a aduce atingere unei mărci, articolul 11 din [Directiva 2004/48] impune statelor membre să asigure că titularul mărcii poate obține un ordin judecătoresc împotriva intermediarului pentru a împiedica încălcarea ulterioară a mărcii menționate, și nu doar continuarea acestei încălcări specifice, iar în caz afirmativ, care este întinderea acestui ordin ce poate să fie solicitat?"

19 — A se vedea, de exemplu, Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273), Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel (C-48/05, Rep., p. I-1017), Hotărârea din 11 septembrie 2007, Céline (C-17/06, Rep., p. I-7041), Hotărârea din 12 iunie 2008, O2 Holdings și O2 (UK) (C-533/06, Rep., p. I-4231), Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-487/07, Rep., p. I-5185), Hotărârea Google France și Google, Hotărârea din 25 martie 2010, BergSpechte (C-278/08, Rep., p. I-2517), Ordonanța Curții din 26 martie 2010, Eis.de (C-91/09), și Hotărârea din 8 iulie 2010, Portakabin (C-558/08, Rep., p. I-6963).

20 — Nu există un consens terminologic sau de fond cu privire la modul în care trebuie interpretate „funcțiile” mărcii. Același lucru se întâmplă și în cazul relațiilor conceptuale existente între diferitele funcții ale mărcii, în special dacă unele dintre funcții (sau toate funcțiile) pot fi privite de fapt ca făcând parte din funcția esențială, și anume aceea de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor. Curtea a identificat ca alte funcții ale mărcii funcția de garantare a calității produselor sau a serviciilor în cauză și funcțiile de comunicare, de investiție și de publicitate (a se vedea Hotărârea L'Oréal și alții, punctul 58). În continuare, vom folosi termenii de funcție de garantare a provenienței, funcție de garantare a calității, funcție de comunicare, funcție de publicitate și funcție de investiție.

decât simpla proveniență a produselor sau a serviciilor. În opinia noastră, aceste dezvoltări au fost luate în considerare pentru a permite dreptului Uniunii Europene cu privire la mărci să servească unui scop util.

respective și este limitată din punct de vedere teritorial.

47. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că, deși o marcă, spre deosebire de un drept de autor sau de un brevet²¹, conferă doar o protecție relativă, această protecție este asigurată pentru o perioadă nelimitată, atât timp cât marca este utilizată și continuă să fie înregistrată. Protecția conferită de marcă se aplică doar utilizării unui semn ca marcă în cadrul comerțului și acoperă doar utilizările care sunt relevante pentru diferitele funcții ale mărcilor. În plus, dacă marca nu se bucură de renume, această protecție se limitează de regulă la produse identice sau similare. Mai mult, această protecție este supusă unor limitări juridice, se epuizează în momentul în care titularul mărcii a realizat valoarea economică intrinsecă mărcii în legătură cu produsele

48. Limitările și restricțiile menționate sunt necesare pentru menținerea libertății comerțului și a concurenței²², care impune ca anumite semne și expresii lingvistice distinctive să fie disponibile pentru întreprinderi în vederea etichetării produselor și a serviciilor, ca titularii mărcilor să nu poată împiedica utilizarea legală, comercială și necomercială, a semnelor protejate și ca libertatea de exprimare să nu fie restricționată în mod nejustificat²³.

49. Nu trebuie să uităm că produsele încărcate de utilizatori pe piața eBay sunt comunicări protejate de drepturile fundamentale privind libertatea de exprimare și de informare prevăzute la articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și la

21 — A se vedea Breitschaft, A., „Intel, Adidas & Co – is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?”, în *European Intellectual Property Law Review* 2009, 31(10), p. 497-504, p. 498. Autorul consideră că legislația Uniunii Europene este criticabilă deoarece oferă titularilor de mărci cu renume un anumit monopol asupra exploatării semnelor acestora, deși dreptul mărcilor nu a fost conceput inițial pentru a acorda un drept de proprietate intelectuală exclusiv, așa cum se întâmplă în cazul dreptului brevetelor sau al dreptului de autor.

22 — Pentru o analiză mai detaliată a acestor aspecte, a se vedea Concluziile avocatului general Poireres Maduro prezentate în cauza Google France și Google, punctele 101-112.

23 — În măsura în care protecția juridică a mărcilor de renume se consolidează, devine din ce în ce mai important să se garanteze ca libertatea de exprimare prin intermediul parodiei, al limbajului artistic și al criticării consumerismului, precum și prin intermediul ironizării stilurilor de viață legate de consumerism să nu fie împiedicată în mod nejustificat. Același lucru se aplică și în cazul dezbaterii asupra calității produselor și a serviciilor. A se vedea în legătură cu acest aspect Senftleben, M., „The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law”, în *International review of intellectual property and competition law*, vol. 40 (2009), nr. 1, p. 45-77 și p. 62-64.

articolul 10 din Convenția europeană a drepturilor omului²⁴.

în aceste medii noi. Cu toate acestea, o astfel de protecție nu poate încălca drepturile de care beneficiază utilizatorii și furnizorii acestor servicii.

50. Piețele electronice de tipul eBay au creat oportunități fără precedent, atât pentru societăți, cât și pentru persoanele private, de a tranzacționa direct cu riscuri reduse legate de livrare și de plată. Acțiunea principală, precum și litigiile similare aflate pe rolul instanțelor din alte state membre și din țări terțe demonstrează că aceste oportunități pot fi folosite în mod abuziv²⁵, fapt ce poate determina încălcări ale dreptului de autor și ale drepturilor conferite de marcă²⁶. Prin urmare, este justificată asigurarea unei protecții juridice eficiente care să fie disponibilă titularilor de drepturi de proprietate intelectuală și

51. Este necesar să amintim că, din perspectiva protecției mărcii, mărcile nu sunt protejate în contextul tranzacțiilor fără caracter comercial. În plus, titularul unei mărci nu se poate opune unor tranzacții și unor practici care nu au un efect negativ asupra funcțiilor mărcilor, precum utilizarea pur descriptivă a unei mărci sau utilizarea acesteia în contextul unei publicități comparative legale.

24 — A se vedea Concluziile avocatului general Alber prezentate în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea Karner (C-71/02, Rec., p. I-3025, punctul 75) și hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului: Hotărârea Markt Intern Verlag GmbH și Klaus Beermann împotriva Germaniei din 20 noiembrie 1989, seria A, nr. 165, punctele 25 și 26, și Hotărârea Casado Coca împotriva Spaniei din 24 februarie 1994, seria A, nr. 285-A, punctele 35 și 36.

25 — Hotărârea High Court se referă la achiziții efectuate cu titlu de test ale unor produse L'Oréal afișate pe piața electronică eBay. Ca exemplu relevant poate fi menționată o achiziție cu titlu de test al cărei rezultat a fost că 70 % dintre produsele cumpărate nu erau destinate vânzării în SEE (acestea fiind produse contrafăcute, produse din afara SEE sau produse din SEE care nu erau destinate vânzării). Procente similare au fost raportate și în alte contexte. Pentru comparație, în cadrul litigiului dintre eBay și Tiffany Inc. s-a constatat că aproximativ 75 % dintre produsele „Tiffany” comercializate pe piața electronică eBay erau contrafăcute. A se vedea Tiffany (NJ) Inc. împotriva eBay Inc., United States District Court, Southern District of New York, nr. 04 Civ.4607 RJS, 576 F.Supp.2d 463 (2008), hotărârea din 14 iulie 2008, p. 20, aspect confirmat în apel, la 1 aprilie 2010, de către Second Circuit, cu excepția pretenției cu privire la motivul referitor la publicitatea falsă, care a rămas în pronunțare, și Tiffany (NJ) Inc. împotriva eBay, Inc., 600 F.3d 93, 114 (2d Cir. 2010) (Tiffany II).

26 — Din cunoștințele pe care le deținem, problema răspunderii unei piețe internet cu privire la încălcările în materie de mărci a fost până acum abordată, între altele, de instanțe din Belgia, Franța, Germania, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii.

52. Același lucru se aplică și activităților desfășurate în contextul utilizării legale definite la articolul 6 din Directiva 89/104 sau în legătură cu produse pentru care protecția conferită de marcă a fost epuizată potrivit articolului 7 din această directivă. O astfel de utilizare justificată poate privi și produsele cosmetice de lux precum produsele L'Oréal. De exemplu, este posibil ca un soț să dorească să vândă o cutie scumpă, nedeșfăcută, de cremă, pe care i-a cumpărat-o soției sale cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, după ce aceasta a precizat că este alergică la unele dintre ingredientele produsului. Este posibil ca un comerciant să fi cumpărat mai multe parfumuri aflate sub protecția mărcii în contextul falimentului unui proprietar de magazin, fost membru al rețelei de distribuție selective a titularului mărcii, și acum să dorească să le vândă cu ajutorul serviciilor puse la dispoziție

de o piață electronică²⁷. Așadar, și în cazul produselor cosmetice pot exista tranzacții și oferte legale ale unor produse de ocazie, chiar dacă acestea vor avea loc cu o frecvență mai mică decât în contextul produselor casnice de uz îndelungat, al vehiculelor, al bărcilor sau al articolelor decorative. În orice caz, răspunsurile care se vor da la întrebările adresate prin intermediul prezentei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare trebuie să fie de asemenea natură încât să nu restricționeze utilizările legale ale unui semn pentru oricare dintre categoriile de produse cu privire la care un titular de marcă nu se poate opune în mod legal.

în balanță drepturile titularilor de mărci și obligațiile furnizorilor de servicii ale societății informaționale precum eBay, este necesar să se precizeze ceea ce se așteaptă în mod legal de la furnizorul de servicii pentru a împiedica încălcările săvârșite de terți.

B — Răspunderea principală și răspunderea subsidiară cu privire la atingerile aduse mărcii

53. De asemenea, este important de observat că scopul Directivei 2000/31 este de a promova furnizarea de servicii ale societății informaționale și comerțul electronic, aspect ce este indicat în mod clar în preambulul acesteia. Cazurile de limitare a răspunderii prevăzute la articolele 12, 13 și 14 din această directivă urmăresc să permită furnizarea de servicii ale societății informaționale fără riscul declanșării unei răspunderi legale care nu poate fi prevenită dinainte de furnizorul de servicii fără ca acesta să compromită viabilitatea economică și tehnică a modelului comercial. Prin urmare, atunci când se pun

54. Una dintre problemele ridicate în prezenta cauză este dacă se poate considera că eBay răspunde în principal pentru atingerile aduse mărcilor L'Oréal, având în vedere faptul că produsele care încalcă marca sunt vândute prin intermediul pieței electronice pe care o găzduiește. O astfel de răspundere principală poate fi răspunderea eBay pentru propriile încălcări sau se poate suprapune răspunderii vânzătorilor cu privire la încălcările pentru care aceștia poartă răspunderea. În ultimul caz, aceeași situație de fapt poate da naștere la două infracțiuni conexe, însă

27 — Întrucât acordurile de distribuție selectivă au caracter contractual, acestea nu impun niciun fel de obligații terților. În consecință, protecția mărcii se epuizează și în cazurile în care un distribuitor care aparține unei astfel de rețele vinde unui terț produse protejate cu nerespectarea termenilor contractului de distribuție încheiat între acesta și titularul mărcii. În Hotărârea din 30 noiembrie 2004, Peak Holding (C-16/03, Rec., p. I-11313, punctul 56), Curtea a decis că epuizarea nu este împiedicată prin faptul că revânzarea în cadrul SEE a avut loc cu încălcarea interdicției prevăzute într-un contract de vânzare.

independente²⁸. Astfel că întrebarea este de fapt dacă eBay însăși a adus atingere mărcilor L'Oréal. Existența acestei răspunderi depinde de interpretarea și de aplicarea dispozițiilor armonizate ale dreptului Uniunii Europene cu privire la mărci, mai exact a articolelor 5, 6 și 7 din Directiva 89/104 și a dispozițiilor corespunzătoare din Regulamentul nr. 40/94.

55. Prezenta cauză se referă de asemenea la ceea ce vom numi „răspundere subsidiară”: aici este vorba despre posibila răspundere a unui furnizor de servicii ale societății informaționale pentru încălcările săvârșite de utilizatorii serviciului²⁹. Astfel cum observă corect High Court, acest tip de răspundere pentru încălcări ale mărcii săvârșite de terți nu este armonizat în legislația Uniunii Europene cu privire la mărci, ci este un aspect de drept intern. În dreptul Uniunii Europene nu există nicio dispoziție care să impună întreprinderilor să împiedice încălcările privind mărcile săvârșite de către terți sau să se abțină de la acțiuni sau practici care ar putea

contribui la săvârșirea acestor încălcări sau ar putea să le faciliteze³⁰. Cu toate acestea, articolele 12, 13 și 14 din Directiva 2000/31 prevăd armonizarea parțială a acestei răspunderi sau, mai exact, condițiile absenței acesteia. În plus, dreptul Uniunii Europene impune ca împotriva intermediarilor ale căror servicii sunt utilizate de către un terț pentru încălcarea unui drept de proprietate intelectuală să poată fi emise ordine judecătorești.

56. Rezultă că aspectele precum complicitatea la săvârșirea încălcărilor privind mărcile sau atingerile aduse acestora prin fapta altuia discutate în doctrina Statelor Unite rămân în afara obiectului prezentei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare. Același lucru se aplică și construcțiilor similare din alte sisteme juridice, precum răspunderea civilă delictuală solidară („tortfeasorship”) din common law sau așa-numita *Störerhaftung* din Germania³¹.

28 — De exemplu, cazul în care A produce și etichetează produse utilizând marca unui terț fără consimțământul acestuia, iar B introduce aceste produse pe piață.

29 — High Court caracterizează această răspundere, conform dreptului englez, ca pe o „răspundere accesorie”. În anumite sisteme juridice putem vorbi de asemenea despre încălcări indirecte, opuse încălcărilor directe săvârșite de autorul principal.

30 — Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 3295/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 de stabilire a măsurilor de interzicere a punerii în liberă circulație, a exportului, a reexportului și a plasării sub regim suspensiv a mărfurilor contrafăcute și a mărfurilor piratate (JO L 341, p. 8, cu modificările ulterioare) interzice, printre altele, punerea în liberă circulație, exportul și reexportul mărfurilor contrafăcute și al mărfurilor piratate.

31 — Noțiunea germană de *Störerhaftung* poate fi descrisă ca fiind răspunderea unui „autor al tulburării” sau al unui „autor al atingerii” sau ca răspunderea pentru tulburare. *Störerhaftung* are legătură cu încălcarea unor drepturi, dar nu are legătură cu răspunderea civilă. Aceasta poate determina emiterea unui ordin judecătoresc împotriva „autorului tulburării”, chiar dacă nu se acordă despăgubiri. A se vedea Rühmkorf, A., „The Liability of online auction portals: Toward a Uniform Approach?”, 14 nr. 4 *Journal of Internet Law*, octombrie 2010, p. 3.

57. În doctrina și în jurisprudența Statelor Unite, situația piețelor electronice este în mod frecvent analizată prin analogie cu principiile care guvernează piețele sau licitațiile organizate în garaje³². Deși astfel de analogii pot fi utile, în contextul dreptului Uniunii Europene, cea mai productivă metodă este interpretarea strictă a instrumentelor legislative relevante și aplicarea principiilor stabilite în jurisprudența Curții.

referitoare la o marcă, pe baza așa-numitei *Störerhaftung*, chiar dacă instanțele germane nu au admis existența unei răspunderi civile din partea piețelor³³.

C — Protecția identității mărcii și cuvintele-cheie într-un serviciu de referințiere pe internet

58. Probabil este important de observat că în cauzele aflate pe rolul instanțelor naționale cu privire la răspunderea eBay sau a altor piețe electronice similare nu a fost pronunțată, conform informațiilor pe care le deținem, nici măcar o hotărâre în care să se fi constatat că operatorul pieței electronice a avut calitate de autor principal al vreunei încălcări a unei mărci deținute de un terț. Conform anumiților opinii, se pare că există jurisprudență cu privire la răspunderea subsidiară de la anumite instanțe din Franța și din Statele Unite ale Americii, care au constatat existența răspunderii în cazul pieței electronice, în timp ce alte instanțe din aceleași țări, precum și din Belgia și din Germania au respins existența unei astfel de răspunderi. Cu toate acestea, în jurisprudența germană, piețele electronice au făcut obiectul unor ordine judecătorești privind măsuri preventive împotriva săvârșirii ulterioare de către terți a unor încălcări

59. High Court sintetizează aspectele care stau la baza întrebărilor preliminare în patru grupe: aspecte privind natura produselor vândute de părți ca produse care încalcă marca; aspecte privind existența răspunderii solidare³⁴ sau a răspunderii principale a eBay; aspecte privind disponibilitatea unui mijloc de apărare pentru eBay în temeiul articolului 14 din Directiva 2000/31 și aspecte privind existența unei căi de atac pentru L'Oréal în temeiul articolului 11 din Directiva 2004/48. Produsele care încalcă marca pot fi împărțite

32 — În ceea ce privește răspunderea pentru complicitatea la săvârșirea încălcărilor privind mărcile în Statele Unite ale Americii, a se vedea Concluziile avocatului general Poiares Maduro prezentate în cauza Google France și Google, nota de subsol 19.

33 — Pentru o analiză a jurisprudenței recente, a se vedea Rühmkorf, *op. cit.*, și Cheung, A. S. Y. – Pun, K. K. H., „Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers”, în *European Intellectual Property Review* 2009, 31(11), p. 559-567, și Bagnall, M., Fyfield, D., Rehag, C., și Adams, M., „Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out”, în *INTA Bulletin* vol. 65, nr. 1 (1 ianuarie 2010), p. 5-7. A se vedea de asemenea „Report on Online auction sites and trademark infringement liability”, de Trademarks and Unfair Competition Committee of the New York City Bar Association, disponibil la adresa www.abcnyc.org.

34 — Cu toate acestea, amintim că High Court a exclus, în hotărârea sa din 22 mai 2009, existența răspunderii accesorii din dreptul englez în cazul eBay pentru motivele invocate de L'Oréal, și anume răspunderea civilă delictuală solidară întemeiată pe instigarea sau pe participarea la un proiect comun.

în patru grupe: produse contrafăcute, produse din afara SEE, produse pentru testare și mostre și produse fără ambalaj.

cuvintele AMOR AMOR scrise cu majuscule de mână³⁶.

60. Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare pornește de la premisa că dispoziția aplicabilă din legislația Uniunii Europene cu privire la mărci este articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104. Această dispoziție reglementează așa-numita protecție a identității sau a utilizării unui semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată. Potrivit jurisprudenței Curții, acest aspect impune existența unei identități absolute între semn și marcă, fiind exclus în cazul existenței unor diferențe chiar minore sau ne semnificative între acestea³⁵.

62. Aplicarea strictă a Hotărârii LTJ Diffusion ar exclude identitatea dintre marcă și cuvântul-cheie și ar determina aplicarea articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 cu privire la mărci similare. Acest lucru ar implica aplicarea testului cu privire la „riscul de confuzie” prevăzut la articolul menționat. Ca atare, riscul de confuzie este evident între mărcile verbale ușor stilizate sau mărcile figurative dominate de cuvinte, pe de o parte, și cuvintele-cheie, pe de altă parte. Prin urmare, nu considerăm a fi util sau necesar să purtăm discuția în afara problemelor privind protecția identității.

61. Un cuvânt-cheie al unui motor de căutare este un șir de semne, în cele mai multe cazuri litere. De obicei cuvântul-cheie nu este sensibil la scrierea cu literă majusculă sau cu literă minusculă, dar este posibil ca acest lucru să fie totuși precizat. Din cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare rezultă că unele dintre mărcile implicate în speță sunt mărci verbale ușor stilizate, în timp ce o altă marcă este o marcă figurativă care conține

63. Din textul Directivei 89/104 și din jurisprudența relevantă rezultă șase condiții. Titularul unei mărci înregistrate poate

35 — A se vedea Hotărârea din 20 martie 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Rec., p. I-2799, punctele 50-54). În opinia noastră, diferențele dintre mărcile exclusiv verbale, pe de o parte, și mărcile verbale stilizate sau mărcile figurative cu dominante verbale, pe de altă parte, sunt întotdeauna semnificative. Dacă nu ar fi cazul, nu ar exista niciun motiv pentru înregistrarea separată a mărcilor care aparțin ultimelor categorii.

36 — Potrivit Liniilor directoare privind procedurile de pe rolul OAPI (partea C: Opoziția; partea 2 capitolul 1 – Identitatea; versiunea finală din noiembrie 2007), mărcile verbale sunt mărci formate din litere, numere și alte semne reproduse în fontul standard utilizat de oficiul respectiv. Acest lucru înseamnă că, în ceea ce privește aceste mărci, nu este necesar niciun element și nicio formă figurativă specială. Mai mult, în cazul mărcilor verbale nu are importanță dacă sunt utilizate litere majuscule sau litere minuscule (a se vedea punctul 3.2). În ceea ce privește mărcile figurative, liniile directoare arată că dacă una dintre mărci (i) este scrisă într-un font distinct, precum fontul de mână, astfel încât imaginea generală a mărcii s-a modificat în cea a unei mărci figurative, (ii) este formată dintr-un font standard care apare înaintea unui fond figurativ (colorat) sau (iii) este scrisă într-un fond standard reprezentat în litere colorate, iar cealaltă marcă este o marcă verbală, nu există identitate (a se vedea punctul 3.3 cu exemple).

beneficia de dispozițiile articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții³⁷: (1) un terț trebuie să utilizeze semnul, (2) utilizarea trebuie să aibă loc în cadrul comerțului³⁸, (3) utilizarea trebuie să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii, (4) trebuie să fie un semn identic mărcii, (5) utilizarea trebuie să fie pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată și (6) utilizarea trebuie să afecteze sau trebuie să fie susceptibilă să afecteze unele funcții ale mărcii³⁹.

V — Produse pentru testare și mostre

64. În continuare, vom analiza întrebările preliminare.

37 — A se vedea Hotărârea Arsenal Football Club (citată la nota de subsol 19, punctul 51), Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Rec., p. I-10989, punctul 59), Hotărârea Adam Opel (citată la nota de subsol 19, punctele 18-22) și Hotărârea Céline (citată la nota de subsol 19, punctul 16).

38 — Curtea a statuat că utilizarea unui semn reprezintă utilizare în cadrul comerțului dacă are loc în contextul activității comerciale în vederea obținerii unui avantaj economic, și nu în scop privat. A se vedea Hotărârea Arsenal, punctul 40.

39 — High Court consideră că cea de a șasea condiție este superfluă și neclară (a se vedea hotărârea din 22 mai 2009, punctele 288 și 300-306). În doctrină există de asemenea opinii conform cărora jurisprudența recentă a Curții este contradictorie și dificil de aplicat. Deși înțelegem într-o anumită măsură astfel de preocupări, nu considerăm că este necesar să intrăm în această dezbateră având în vedere împrejurările foarte specifice ale prezentei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare privind o piață electronică.

65. Prin intermediul primei întrebări adresate, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă parfumul, produsele cosmetice pentru testare și mostrele, care nu sunt destinate vânzării către consumatori și care sunt furnizate gratuit către distribuitorii autorizați ai titularului mărcii, sunt produse „introduse pe piață” în sensul articolului 7 alineatul (1) din Directiva 89/104 și al articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94.

66. Curtea a analizat recent o întrebare similară adresată în cauza Coty Prestige Lancaster Group⁴⁰. Curtea a statuat că „în împrejurări în care livrarea «testerelor de parfum» intermediarilor legați printr-un contract de titularul mărcii pentru a da posibilitatea clienților acestora să le încerce conținutul are loc fără transferul proprietății și cu interzicerea vânzării, în care titularul mărcii poate în orice moment să retragă această marfă și în care prezentarea acesteia se deosebește în mod evident de cea a flacoanelor de parfum care sunt puse în mod obișnuit la dispoziția intermediarilor menționați de titularul mărcii, faptul că aceste testere sunt flacoane de parfum pe care există mențiunile «test» și «vânzarea interzisă» se opune recunoașterii implicite a existenței unui consimțământ al titularului mărcii în vederea introducerii lor pe piață, în lipsa oricărui element probant în sens contrar, fapt a cărui apreciere revine instanței de trimitere”⁴¹.

40 — Hotărârea din 3 iunie 2010, Coty Prestige Lancaster Group (C-127/09, Rep., p. I-4965).

41 — Hotărârea Coty Prestige Lancaster Group, punctul 48.

67. În cadrul primei întrebări preliminară formulate, High Court arată că produsele cosmetice pentru testare și mostrele nu sunt destinate vânzării și sunt adesea marcate cu mențiunea „vânzarea interzisă” sau „vânzarea individuală interzisă”. Acestea sunt furnizate gratuit distribuitorilor autorizați ai titularului mărcii. În opinia noastră, modul de formulare a întrebării implică *grosso modo* existența acelor elemente pe care Curtea le-a considerat decisive în Hotărârea Coty Prestige Lancaster Group pentru a exclude existența implicată a consimțământului titularului mărcii în vederea introducerii pe piață a testerelor și a mostrelor. Prin urmare, se poate afirma că produsele respective nu sunt introduse pe piață în aceste împrejurări.

din Directiva 89/104 în sensul că titularul mărcii se poate opune în mod legal comercializării ulterioare a unui produs farmaceutic în cazul în care importatorul paralel fie a efectuat o nouă ambalare a produsului, cu aplicarea din nou a mărcii, fie a aplicat o etichetă pe ambalajul ce conținea produsul, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite cinci condiții, printre care condiția potrivit căreia prezentarea produsului reambalat nu trebuie să fie de natură a prejudicia reputația mărcii și pe cea a titularului său. Un produs farmaceutic reambalat ar putea fi prezentat într-un mod inadecvat și, prin urmare, ar putea să prejudicieze reputația mărcii, în special în cazul în care ambalajul sau eticheta, chiar dacă nu sunt nici defectuoase, nici de proastă calitate, nici neîngrijite, ar putea afecta valoarea mărcii, prejudiciind imaginea de seriozitate și de calitate atașată unui asemenea produs, precum și încrederea pe care o poate inspira publicului vizat⁴².

VI — Efectele scoaterii ambalajului produselor cosmetice de marcă

68. Din informațiile noastre, aspectul cu privire la vânzarea produselor de marcă fără ambalajul lor original în contextul articolului 7 din Directiva 89/104 nu a fost încă analizat în mod direct de către Curte. Cu toate acestea, considerăm că răspunsurile la a doua, la a treia și la a patra întrebare, care privesc aceste aspecte, pot fi deduse din jurisprudența existentă.

70. În cazul în care starea produselor care poartă marca se modifică sau se deteriorează după introducerea lor pe piață, titularul mărcii are un motiv justificat să se opună comercializării ulterioare a acestor produse în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104. Evaluarea deteriorării stării inițiale

69. În Hotărârea Boehringer Ingelheim, Curtea a interpretat articolul 7 alineatul (2)

⁴² — A se vedea Hotărârea din 26 aprilie 2007, Boehringer Ingelheim și alții (C-348/04, Rep., p. I-3391, punctele 43 și 44).

a produselor se concentrează în mod normal asupra stării produsului din interiorul ambalajului⁴³.

posibilitatea titularului mărcii de a se opune comercializării ulterioare a produselor sale după ce acesta a realizat deja valoarea economică inerentă mărcii pentru aceste produse trebuie să fie de strictă interpretare.

71. Cu toate acestea, în opinia noastră, nu poate fi exclus faptul că în cazul produselor precum produsele cosmetice de lux ambalajul exterior al produsului poate fi uneori considerat ca element al stării produsului datorită modelului său specific care include utilizarea mărcii. În astfel de cazuri, titularul mărcii are dreptul să se opună comercializării ulterioare a produselor fără ambalaj⁴⁴.

74. În al doilea rând, nu poate fi exclus faptul că ambalajul exterior, chiar și în cazul produselor cosmetice, este de asemenea natură încât scoaterea acestuia nici nu aduce atingere funcțiilor mărcii de indicare a provenienței și a calității produselor și nici nu afectează renumele mărcii. Acest lucru poate fi valabil, de exemplu, în cazul produselor cosmetice mai puțin scumpe.

72. Ar trebui să mai adăugăm că nu suntem de acord cu analiza Comisiei în conformitate cu care scoaterea din cutie sau din alte ambalaje exterioare – fără consimțământul titularului mărcii – a unor produse precum parfumurile și produsele cosmetice ar constitui în toate cazurile un motiv justificat pentru ca titularul mărcii să se opună comercializării ulterioare a produselor în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104.

75. Prin urmare, existența motivelor justificate pentru ca titularul mărcii să se opună scoaterii ulterioare a ambalajului trebuie să fie analizată de la caz la caz. High Court a invocat, în această privință, două posibile ipoteze, și anume cea a produselor fără ambalaj care nu conțin informațiile impuse de Directiva 76/768 privind produsele cosmetice și cea în care absența acestor informații ar constitui o infracțiune în statul membru în care produsele sunt oferite spre vânzare sau vândute⁴⁵.

73. În primul rând trebuie amintit că, potrivit articolului 7 din Directiva 89/104, epurizarea este regula principală. Prin urmare,

76. În opinia noastră, cerința respectării Directivei privind produsele cosmetice sau, de

43 — Hotărârea din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb și alții (C-427/93, C-429/93 și C-436/93, Rec., p. I-3457).

44 — Pentru situația specială a acestor produse în cadrul legislației cu privire la mărci, a se vedea Hotărârea din 4 noiembrie 1997, Parfums Christian Dior (C-337/95, Rec., p. I-6013, punctele 42-44).

45 — Potrivit deciziei de trimitere, prezenta cauză are legătură cu faptul că eBay interzice vânzarea produselor cosmetice fără ambalaj cumpărătorilor din Germania, dar nu și cumpărătorilor din alte state membre.

fapt, a oricărei alte măsuri a Uniunii Europene care reglementează siguranța produselor sau protecția consumatorului este inerentă protecției renumelui mărcii. Renumele unui produs cosmetic ar putea fi afectat, de exemplu, de reacții alergice severe apărute la un grup de consumatori în cazul în care a fost omisă includerea listei de ingrediente. Cu toate acestea, aspectul dacă vânzarea produselor cosmetice fără ambalaj este sau nu este considerată infracțiune în dreptul intern nu prezintă relevanță în această privință. Ceea ce poate aduce atingere renumelui unei mărci este absența informațiilor relevante pentru consumator impuse de normele europene armonizate, iar nu consecințele pe care le implică în astfel de cazuri pentru comercianți aplicarea legislației interne a statelor membre.

77. Așadar, chiar dacă legislația cu privire la mărci nu protejează în mod direct obiectivele propriu-zise ale Directivei 76/768, comercializarea ulterioară a produselor protejate de marcă care nu respectă această directivă poate, ca atare, așa cum a arătat în mod corect avocatul general Stix-Hackl⁴⁶, să aducă o atingere gravă renumelui mărcii și astfel poate constitui un motiv valabil pentru ca titularul mărcii să se opună respectivei comercializări.

78. În sfârșit, în contextul celei de a patra întrebări, High Court solicită să se stabilească dacă efectul comercializării ulterioare a

produselor cosmetice fără ambalaj care prejudiciază sau care este susceptibil să prejudicieze imaginea produselor și, în consecință, reputația mărcii poate fi prezumat sau se impune a fi dovedit de către titularul mărcii.

79. Pentru a răspunde la această întrebare, considerăm că este necesar să abordăm un aspect colateral. În mod obișnuit se afirmă că, întrucât protecția mărcilor privește doar utilizarea semnelor în cadrul comerțului, actele particularilor care vând sau cumpără produse protejate de o marcă rămân în afara sferei de aplicare a legislației cu privire la mărci⁴⁷.

80. Ambalajul original poate prezenta o importanță crucială pentru protejarea funcțiilor de indicare a provenienței și a calității mărcii care acoperă produsele cosmetice. Amintim că în contextul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 discutăm despre protecția identității sau despre protecția „absolută” a titularului împotriva utilizării neautorizate a aceluiași semn pentru aceleași produse (fără a fi nevoie să se stabilească riscul de confuzie între produse)⁴⁸. Chiar dacă în mod normal titularul mărcii are obligația de a dovedi existența elementelor care caracterizează o atingere adusă unei mărci de către un terț, considerăm că, în cazul utilizării aceleași mărci pentru aceleași

46 — Potrivit Concluziilor avocatului general Stix-Hackl prezentate în cauzele în care s-a pronunțat Hotărârea Zino Davidoff și Levi Strauss (C-414/99, C-415/99 și C-416/99, Rec., p. I-8691, punctele 120 și 121).

47 — Cu toate acestea, distincția pe care o face eBay între vânzătorii profesioniști și ceilalți nu se suprapune neapărat noțiunii „în cadrul comerțului”.

48 — A se vedea, de exemplu, Hotărârea LTJ Diffusion, punctele 48-50.

produse fără consimțământul titularului mărcii, utilizatorul este cel care are obligația de a demonstra legalitatea utilizării semnului, inclusiv neafectarea renumelui mărcii prin această utilizare.

VII — Serviciu de referențiere pe internet cu plată și operatorul unei piețe electronice

A — Introducere

81. În consecință, în opinia noastră, se poate prezuma că efectul comercializării ulterioare prejudiciază sau este susceptibil să prejudicieze imaginea produselor și, în consecință, renumele mărcii, în toate cazurile în care ofertele de vânzare sau operațiunile de vânzare privind produse cosmetice desfăcute din ambalajele lor originale au loc în cadrul comerțului, astfel cum se indică în jurisprudența Curții. Rezultă de aici că titularul mărcii nu trebuie să dovedească acest lucru, însă, pentru a demonstra contrariul, sarcina probei revine vânzătorului⁴⁹.

82. Ne este greu să concepem că vânzarea unor produse cosmetice, efectuată prin intermediul unei piețe electronice, într-un număr mai mare de unu sau două articole nu ar avea loc în vederea obținerii unui avantaj economic și în contextul activității comerciale, chiar dacă aceasta se desfășoară la scară redusă.

49 — În opinia noastră, utilizatorul ar putea să își îndeplinească cu succes obligația privind sarcina probei demonstrând, de exemplu, că marca este relativ necunoscută și că ambalajele exterioare nu conțin nicio informație relevantă pentru consumatori.

83. Spre deosebire de întrebările prima-a patra, care privesc aspecte „pure” cu privire la marcă, întrebările a cincea-a zecea impun extinderea analizei cu privire la marcă astfel încât să includă diverse aspecte ale serviciilor societății informaționale.

84. Ni se pare adecvat să analizăm împreună a cincea, a șasea și a opta întrebare. Toate aceste întrebări se referă la cumpărarea de către operatorul unei piețe electronice a unor mărci aparținând unor terți în calitate de cumpărători, de la furnizorul unui serviciu de referențiere pe internet cu plată, și la aspectul dacă această cumpărare poate fi considerată drept utilizarea unui semn.

85. High Court solicită, în esență, să se stabilească dacă anumite aspecte ale modelului de activitate al eBay conțin sau implică faptul că aceștia i s-ar putea angaja răspunderea, în principal, pentru o încălcare privind marca în legătură cu produse comercializate în sistemul pe care îl administrează, în cazul în care utilizarea mărcii care aparține unui terț în contextul acestor tranzacții ar fi impus consimțământul titularului mărcii.

86. În acest context, este util să amintim Hotărârea Google France și Google. În cadrul acestei hotărâri, Curtea a statuat că furnizorul unui serviciu de referențiere pe internet care stochează, în calitate de cuvânt-cheie, un semn identic cu o marcă și organizează afișarea anunțurilor pornind de la acesta nu utilizează semnul respectiv în sensul articolului 5 alineatele (1) și (2) din Directiva 89/104⁵⁰.

87. Totuși, în Hotărârea Google France și Google, Curtea a mai statuat că articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci are dreptul să interzică un anunț pornind de la un cuvânt-cheie identic cu marca respectivă, pe care persoana care publică anunțul l-a selectat fără consimțământul titularului respectiv în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet cu plată, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca în cauză, atunci când anunțul menționat nu permite sau permite numai cu dificultate utilizatorului mediu de internet să afle dacă produsele sau serviciile vizate de anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta ori, dimpotrivă, de la un terț⁵¹.

88. Ca și Google, eBay este un furnizor de servicii ale societății informaționale. Spre deosebire de Google, aceasta nu furnizează un serviciu de referențiere pe internet cu plată, ci

o piață electronică. Funcționarea acestei piețe se bazează pe datele încărcate în sistem de către utilizatorii acestuia cu scopul de a vinde produse către alți utilizatori. Sistemul eBay include de asemenea un motor de căutare, iar căutările sunt direcționate doar către datele care au fost stocate în propriul sistem⁵². eBay însăși nu este parte a acestor tranzacții, însă obține un avantaj economic din acestea.

89. Ca și în cazul celorlalte persoane care publică anunțuri utilizând sisteme promoționale pe bază de cuvinte-cheie furnizate de operatori ai serviciilor de referențiere pe internet (precum Google prin AdWords), eBay selectează cuvinte-cheie care determină apariția unor anunțuri și a unor linkuri sponsorizate către propriul său sistem. Aceste cuvinte-cheie pot conține semne identice unor mărci care aparțin unor terți. Scopul acestor anunțuri și al acestor linkuri sponsorizate constă în mod evident în promovarea serviciilor furnizate de eBay, mai precis a pieței sale electronice, prin crearea unei asocieri în percepția consumatorilor conform căreia produsele de marcă în cauză pot fi achiziționate prin intermediul respectivei piețe electronice. Cu toate acestea, spre deosebire de persoanele care publică anunțurile menționate în Hotărârea Google

50 — Hotărârea Google France și Google, punctul al doilea din dispozitiv și punctul 99 din hotărâre.

51 — Hotărârea Google France și Google, punctul 1 din dispozitiv și punctul 99 din hotărâre.

52 — Ar trebui observat că nici motoarele de căutare nu execută operațiuni de căutare pe întregul internet, ci doar în bazele lor de date cu pagini www stocate pe serverele operatorului în cauză. Astfel se explică în parte motivul pentru care același cuvânt-cheie poate și în general chiar conduce la rezultate „naturale” diferite ale linkurilor în diferite motoare de căutare.

France și Google, eBay nu oferă în nume propriu produsele spre vânzare.

referențiere pe internet cu plată, în scopul de a afișa aceste cuvinte-cheie în linkurile sponsorizate în cazul în care un utilizator de internet scrie semnul în locul relevant de pagina de internet a motorului de căutare.

90. Pentru a răspunde la a cincea, la a șasea și la a opta întrebare adresată de instanța națională, este necesar să analizăm cele șase condiții care au fost prezentate mai sus la punctul 63.

92. În ceea ce privește a doua, a treia și a patra condiție⁵³, considerăm că nu prezintă un caracter controversat în contextul prezentei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare.

B — Condițiile pentru invocarea drepturilor conferite de o marcă în cazul unui serviciu de referențiere pe internet cu plată

93. Se impune formularea anumitor observații suplimentare în legătură cu cea de a cincea condiție, potrivit căreia utilizarea trebuie să fie pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată.

Condițiile cuprinse la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 89/104

91. În ceea ce privește primele cinci condiții dintre cele șase menționate la punctul 63 de mai sus, situația este următoarea. În ceea ce privește prima condiție, toate părțile, cu excepția eBay, par să admită că apariția în linkurile sponsorizate a semnelor relevante achiziționate în calitate de cuvinte-cheie care sunt identice mărcilor constituie utilizare în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104. Având în vedere decizia pronunțată în cauza Google France și Google, nu avem nicio îndoială că eBay utilizează semne identice mărcilor în momentul în care le selectează și le cumpără în calitate de cuvinte-cheie de la un operator de servicii de

94. În primul rând, trebuie să se menționeze că eBay utilizează cuvinte-cheie care conduc către linkurile sale sponsorizate în legătură cu piața sa electronică. Cu alte cuvinte, obiectivul acesteia este să își promoveze propriul serviciu. Este de necontestat că acest serviciu nu este identic produselor acoperite de mărcile L'Oréal. Problema dacă acesta este singurul aspect relevant în legătură cu legislația privind mărcile în care sunt utilizate semnele selectate în calitate de cuvinte-cheie este în discuție.

53 — Cu privire la faptul că utilizarea trebuie să aibă loc în cadrul comerțului, că trebuie să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii și că trebuie să existe un semn care este identic mărcii.

95. Potrivit L'Oréal, eBay însuși face publicitate produselor vândute pe pagina sa de internet chiar prin selectarea semnelor în calitate de cuvinte-cheie care sunt identice mărcilor. Din faptul că accesarea linkului sponsorizat conduce utilizatorul direct la anunțurile publicitare sau la ofertele de vânzare pentru produse identice celor pentru care este înregistrată marca rezultă că operatorul pieței electronice utilizează semnul „pentru” produse. Opinii în mare parte similare sunt susținute de guvernele francez, polonez și portughez.

96. Cu toate acestea, eBay susține că nu există vreun motiv pentru aplicarea protecției acordate de articolul 5 din Directiva 89/104, deoarece există o epuizare a dreptului în sensul articolului 7 din Directiva 89/104. În această privință, eBay observă că, atât în cadrul comerțului electronic, cât și în cadrul comerțului tradițional, intermediarii utilizează mărci în anunțurile publicitare cu scopul de a informa publicul că sunt implicați în distribuția de produse care poartă marca respectivă. Nu există niciun motiv să se interzică această practică, în special datorită faptului că intermediarii de pe internet au la dispoziție chiar mai puține mecanisme de control decât intermediarii care operează în lumea comerțului neelectronic. Pentru acești intermediari ar fi imposibil, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere practic, să instituie mecanisme de control care să asigure că fiecare articol oferit spre vânzare este ireproșabil.

97. Guvernul Regatului Unit susține că utilizarea unui semn identic unei mărci

înregistrate în calitate de cuvânt-cheie al operatorului unui motor de căutare nu este în mod necesar „pentru produse sau servicii”. Într-adevăr, dacă semnul este foarte îndepărtat de ofertele de a furniza produse reale, este puțin probabil ca un consumator mediu să facă legătura între utilizarea de către operatorul pieței electronice a semnului respectiv într-un link sponsorizat și ofertele ulterioare de a furniza produse sub acest semn. În orice caz, respectiva utilizare nu va intra sub incidența articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 în cazul în care consumatorul mediu percepe utilizarea semnului de către operatorul pieței doar ca pe un link la ofertele unor terți care nu au legătură cu acest operator de a furniza produse care nu provin de la operatorul pieței.

98. Comisia susține de asemenea că nu există „utilizare” pentru produsele oferite spre vânzare de terți pe pagina de internet a operatorului pieței electronice în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, chiar dacă operatorul pieței „utilizează” semnul în înțelesul acestei dispoziții dacă l-a cumpărat în calitate de cuvânt-cheie care conduce către linkurile sale sponsorizate.

99. În opinia noastră, a cincea condiție se referă la utilizarea unui semn în scopul identificării produselor sau a serviciilor sau în

vederea distingerii⁵⁴ între produse sau servicii (de proveniență comercială diferită). Conform susținerilor High Court, utilizarea unui semn pentru produse sau servicii înseamnă utilizare în vederea distingerii produselor și a serviciilor în cauză, și anume ca pe o marcă propriu-zisă.

100. Acest lucru înseamnă că o marcă este utilizată pentru produse atât în cazul în care este utilizată de către titularul mărcii în scopul de a distinge produsele sale de produsele unui terț, cât și în cazul în care este utilizată de către un terț cu scopul de a distinge produsele sale de produsele titularului mărcii. În plus, un terț poate utiliza marca pentru a distinge între produsele titularului mărcii și alte produse care pot să fie sau să nu fie propriile sale produse. Dacă această analiză este corectă, o parte care este într-o situație similară cu cea a unui intermediar sau a unui operator al unei piețe utilizează de asemenea un semn „pentru produse” în cazul în care utilizează un semn care este identic unei mărci cu scopul de a distinge între bunurile care sunt disponibile prin intermediul serviciilor sale și cele care nu sunt disponibile în acest mod.

54 — Funcția de identificare sau funcția mărcii de a distinge între produse și servicii nu este de regulă separată de funcția privind proveniența. Cu toate acestea, capacitatea mărcii de a distinge anumite produse și servicii de alte produse și servicii poate fi utilizată și în alte scopuri decât indicarea provenienței acestor produse și servicii. De exemplu, în cuprinsul manualului de utilizare a unei telecomenzi universale, mărcile pot fi utilizate pentru a indica produsele care sunt incompatibile cu telecomanda respectivă. Pentru acest aspect, a se vedea în doctrina scandinavă Pihljarinne, T., *Toisen tavaramerkin sallittu käyttö* [Utilizarea permisă a mărcii care aparține unui terț], Lakimiesliiton kustannus, Helsinki, 2010, p. 47-48.

101. Amintim că, în Hotărârea Google France și Google⁵⁵, Curtea a concluzionat că, în majoritatea cazurilor, utilizatorul de internet care introduce denumirea unei mărci în calitate de cuvânt de căutare urmărește să găsească informații sau oferte cu privire la produsele sau la serviciile acoperite de această marcă. Atunci când alături de rezultatele naturale ale căutării sau deasupra acestora sunt afișate linkuri promoționale către pagini de internet care propun produse sau servicii ale concurenților titularului mărcii respective, utilizatorul de internet poate percepe respectivele linkuri promoționale ca linkuri ce oferă o alternativă în raport cu produsele sau serviciile titularului mărcii. În această situație, ne aflăm în prezența utilizării semnului respectiv pentru produsele sau serviciile concurenților respectiv.

102. În opinia noastră, această analiză este aplicabilă și în împrejurările în care linkurile promoționale relevante nu aparțin concurenților direcți ai titularului mărcii respective, care oferă produse alternative, ci concurenților pieței electronice care oferă o sursă alternativă pentru aceleași produse acoperite de marca respectivă, în raport cu rețeaua de distribuție a titularului mărcii în cauză.

103. Astfel, deși împărtășim opinia guvernului Regatului Unit și a Comisiei cu privire la faptul că utilizarea unei mărci de către operatorul unei piețe electronice este în mod intrinsec diferită de utilizarea unei mărci

55 — Hotărârea Google France și Google, punctele 68 și 69.

de către un vânzător de produse, nu putem admite că operatorul pieței, în cazul în care utilizează un semn identic mărcii în propriul anunț publicitar, nu ar utiliza această marcă pentru produsele comercializate pe piața respectivă.

utilizatorului final identitatea provenienței produselor sau a serviciilor de marcă, acordându-i acestuia posibilitatea de a distinge produsele sau serviciile respective de alte produse sau servicii de proveniență diferită⁵⁶.

104. Această concluzie nu este infirmată de faptul că pot exista situații în care, în realitate, pe piața respectivă nu sunt disponibile produse acoperite de această marcă, în pofida faptului că operatorul pieței a făcut publicitate utilizând marca în cauză.

107. Curtea a observat în continuare că se aduce atingere funcției de indicare a originii mărcii în cazul în care anunțul unui terț care apare în urma accesării unui cuvânt-cheie care este identic unei mărci nu permite sau permite numai cu dificultate „utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent” să își dea seama dacă produsele sau serviciile vizate în anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau dacă, dimpotrivă, provin de la un terț⁵⁷.

Condițiile care reies din jurisprudență: utilizare susceptibilă să afecteze în mod negativ anumite funcții ale mărcii

105. Pe baza analizei prezentate mai sus, este necesar să examinăm dacă utilizarea de către eBay a unor semne identice mărcilor în calitate de cuvinte-cheie în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet cu plată afectează sau este susceptibilă să afecteze unele dintre funcțiile acestor mărci. Aceasta este cea de a șasea condiție menționată la punctul 63 de mai sus.

108. În opinia noastră, „utilizatorul de internet normal informat și suficient de atent” este capabil să înțeleagă diferența dintre o piață electronică, un vânzător direct de bunuri sau servicii și proveniența comercială a acestor bunuri sau servicii. Și aceasta deoarece orice persoană adultă care trăiește într-o economie de piață are cunoștință despre existența unor diferite activități economice intermediare, cum ar fi activitatea distribuitorilor, a brokerilor, a caselor de licitație, a piețelor și a agenților imobiliari. Prin urmare, o greșeală cu privire la proveniența produselor sau a serviciilor nu poate fi prezumată doar din

106. În Hotărârea Google France și Google, Curtea a reiterat că funcția principală a unei mărci este să garanteze clientului sau

56 — Hotărârea Google France și Google, punctul 82.

57 — Hotărârea Google France și Google, punctele 83 și 84.

cauză că un link conduce la un anunț al unui operator de piață electronică dacă anunțul însuși nu creează confuzie cu privire la natura operatorului.

109. O chestiune de fapt care trebuie apreciată de instanța națională este aspectul dacă natura activităților anumitor piețe electronice precum eBay este atât de bine cunoscută în general încât este puțin probabil să existe o afectare a funcției de indicare a provenienței, chiar dacă natura operatorului pieței respective nu este indicată în anunț.

110. În plus, în cazul produselor fără ambalaj sau din afara SEE, funcția de indicare a provenienței nu poate fi afectată. Acestea sunt produse L'Oréal veritabile, indiferent dacă oferta de vânzare a acestor produse aduce sau nu aduce atingere mărcii L'Oréal. În ceea ce privește produsele contrafăcute, analiza este inversă.

111. Efectul negativ asupra funcției de indicare a originii apare în acele cazuri în care produsele comercializate pe piață sunt produse contrafăcute. Acest efect negativ nu este totuși rezultatul utilizării de către un operator de piață a unui semn în calitate de cuvânt-cheie în cadrul serviciului de referențiere pe internet ca atare. Un efect negativ ar apărea de asemenea în cazurile în care piața este afișată doar în rezultatele naturale ale motorului de căutare, și nu și în linkurile sponsorizate,

sau în cazurile în care operatorul pieței nu ar utiliza marca în anunțurile sale publicitare. Cauza efectului negativ asupra funcției de indicare a provenienței este rezultatul afișat pe pagina de internet a operatorului de piață electronică. Astfel cum vom explica mai târziu, utilizarea unor semne identice mărcilor în aceste rezultate nu reprezintă utilizarea mărcii de către un operator de piață electronică pentru produsele respective, ci utilizare de către utilizatorii acelei piețe.

112. Cu privire la chestiunea efectului negativ asupra funcției de publicitate, considerăm, pe baza argumentației similare care în cadrul Hotărârii Google France și Google a exclus existența unui astfel de efect negativ în contextul linkurilor sponsorizate ale sistemelor de referențiere pe internet⁵⁸, că un astfel de efect este exclus în contextul piețelor electronice care utilizează publicitatea plecând de la cuvinte-cheie.

113. Astfel cum am menționat deja, comercializarea unor produse contrafăcute sub mărci L'Oréal trebuie să aibă un efect negativ asupra funcției de indicare a provenienței. În ceea ce privește funcțiile de calitate și de investiție, considerăm că este evident faptul că anunțurile individuale ale utilizatorilor eBay care conțin mărci aparținând unor terți și care sunt afișate pe site-ul internet eBay pot aduce atingere acestor funcții.

58 — Hotărârea Google France și Google, punctele 91-98. În ceea ce privește funcția de comunicare, se pare că în doctrină se consideră că elementele acestei funcții sunt acoperite într-o mare măsură de funcția de distingere și de indicare a provenienței, de funcția de publicitate și de funcția de investiție. Prin urmare, în cazul de față nu este necesar să abordăm separat această funcție.

Comercializarea produselor contrafăcute prejudiciază, iar comercializarea produselor fără ambalaj este susceptibilă să prejudicieze renumele unor mărci foarte cunoscute de produse cosmetice de lux și, prin urmare, și investițiile pe care titularul mărcii le-a făcut pentru a crea imaginea mărcii sale. Prin urmare, este de asemenea prejudiciată garanția implicită a calității care este inerentă mărcii și care este comunicată de aceasta.

114. Totuși, articolele 6 și 7 din Directiva 89/104 permit o utilizare destul de largă a mărcilor fără consimțământul titularului mărcii, printre care și menționarea mărcii în cadrul publicității. Acest aspect a fost clarificat recent, în Hotărârea Portakabin⁵⁹, în legătură cu vânzările produselor de ocazie.

115. Dacă unei părți i se permite să utilizeze marca unui terț sau să facă trimitere la respectiva marcă, aceste acțiuni nu pot fi considerate nelegale în cazul unui operator care administrează o piață pentru acești utilizatori⁶⁰. În opinia noastră, nu există nicio îndoială cu privire la faptul că, de exemplu, un centru comercial poate să utilizeze în cadrul strategiei sale de marketing mărci ale unor

produse sau servicii oferite de întreprinderi care își desfășoară activitatea în spațiul său.

116. În cazul în care s-ar considera că o astfel de utilizare este relevantă în raport cu anumite funcții ale mărcii, ar trebui în orice caz să se considere că este permisă pentru indicarea sortimentelor de produse în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104 sau că este necesară în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (c) pentru funcționarea unui serviciu al pieței electronice în care astfel de produse sunt comercializate fără a solicita operatorului să analizeze în cazul fiecărui articol dacă dreptul conferit de marcă este epuizat în temeiul articolului 7. O astfel de utilizare nu poate fi, așadar, interzisă de către titularul mărcii.

117. Ca principiu, nu considerăm că problemele potențiale care pot apărea în raport cu comportamentul participanților particulari de pe piață ar putea fi imputate operatorului pieței respective, cu excepția cazului când există motive pentru răspunderea subsidiară potrivit dreptului intern. Unei companii care administrează un centru comercial nu i se poate angaja răspunderea în cazul în care o băcănie amplasată în centrul comercial respectiv vinde mere putrede. De asemenea, aceleași companii nu i se poate angaja în mod automat răspunderea pentru încălcarea unei mărci care are loc în cadrul centrului comercial în situația în care, de exemplu, un membru al unei rețele de distribuție selectivă continuă să vândă produse de marcă chiar și după ce titularul mărcii a reziliat acordul de distribuție cu efect imediat. Operatorul unei piețe are dreptul să presupună, până la

⁵⁹ — Hotărârea Portakabin, punctul 91.

⁶⁰ — Curtea a confirmat, în Hotărârea Dior (punctul 38), că, după epuizarea dreptului conferit de marcă, un vânzător subsecvent are, pe lângă posibilitatea de a revinde aceste produse, posibilitatea de a utiliza marca pentru a aduce la cunoștința publicului comercializarea ulterioară a produselor menționate. A se vedea de asemenea Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, Rec., p. I-905, punctul 54).

momentul în care este informat în mod efectiv despre situația contrarie, că participanții de pe piață care utilizează serviciile sale acționează în mod legal și respectă termenii și condițiile contractuale convenite cu privire la utilizarea pieței în cauză.

118. În consecință, dacă în cuprinsul anunțului afișat împreună cu rezultatele căutării prezentate de un motor de căutare pe internet se comunică în mod suficient de clar că operatorul este o piață, faptul că anumiți utilizatori ai acelei piețe pot aduce atingere unei mărci nu este în sine susceptibil să producă un efect negativ asupra funcțiilor de calitate, de comunicare și de investiție ale respectivei mărci.

C — Condițiile pentru invocarea drepturilor conferite de o marcă pe propria pagină de internet a operatorului pieței electronice

119. Cu toate acestea, în scop de claritate, ar trebui să adăugăm că, dacă utilizarea contestată de titularul mărcii constă în afișarea semnului chiar pe pagina de internet a unui operator de piață electronică, și nu pe un link sponsorizat al unui motor de căutare, nu discutăm despre utilizarea mărcii pentru produse de către operatorul pieței electronice, ci de către utilizatorii acestei piețe. Activitatea operatorului constă în stocarea și în afișarea

anunțurilor pe care le încarcă utilizatorii în sistemul său, precum și în administrarea unui sistem pentru a facilita încheierea de tranzacții. Acesta nu utilizează mărci într-o măsură mai mare decât un ziar care publică anunțuri clasificate care menționează mărci, însă identitatea vânzătorului nu este divulgată în cuprinsul anunțului, ci trebuie solicitată de la ziar. Prin urmare, chiar dacă publicarea unor produse protejate de marcă de către utilizatorii unei piețe electronice poate încălca funcția de indicare a provenienței, funcția de calitate sau funcția de investiție a mărcii, aceste încălcări nu pot fi atribuite operatorului pieței respective, cu excepția cazului în care sunt aplicabile norme de drept intern și principiul cu privire la răspunderea în subsidiar pentru atingerile aduse mărcii.

120. Ar trebui adăugat că activitatea eBay care constă în funcțiile de căutare și de afișare aplicabile anunțurilor este similară din punct de vedere tehnic cu activitatea desfășurată de motoarele de căutare pe internet, precum Google (fără „suplimentul” serviciului de referențiere cu plată), deși modelul comercial este diferit. Pe serverele eBay, căutările privesc anunțurile stocate de utilizatorii acestei piețe, în timp ce în cazul motoarelor de căutare pe internet căutările privesc paginile de internet pe care acestea le-au stocat pe

propriile servere. Prin urmare, în raport cu aceste funcții, utilizarea și afișarea mărcilor unor terți nu reprezintă utilizarea unui semn în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 89/104 pentru motivele enunțate în Hotărârea Google France și Google. Operatorul pieței permite de asemenea clienților săi să utilizeze semne identice anumitor mărci fără a utiliza el însuși semnele respective⁶¹.

VIII — Produse din afara SEE

121. Cea de a șaptea întrebare privește produsele pentru care este efectuată publicitatea și care sunt propuse spre vânzare pe pagina de internet menționată în a șasea întrebare, care nu au fost introduse pe piața din cadrul SEE de către titularul mărcii sau cu acordul acestuia. Instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă aplicarea dispozițiilor relevante este determinată de publicitatea sau de oferta de vânzare care este destinată unor consumatori care se află pe teritoriul acoperit de marcă.

122. L'Oréal, guvernul Regatului Unit, guvernele polonez și portughez și Comisia susțin că, în cazul în care produsele oferite spre vânzare pe piața electronică nu au fost încă introduse pe piață în SEE de către sau cu consimțământul titularului mărcii, este, cu toate acestea, suficient, pentru a se aplica dreptul exclusiv conferit de marca națională sau de marca comunitară, să se demonstreze că publicitatea este destinată unor consumatori care se află pe teritoriul acoperit de marcă.

123. Potrivit eBay, nu poate fi vorba despre vreo utilizare a unei mărci în cadrul Uniunii Europene dacă (și până în momentul în care) produsele în cauză nu sunt introduse pe această piață. În consecință, nu este suficient că publicitatea sau oferta spre vânzare este destinată unor consumatori care se află pe teritoriul acoperit de marcă.

124. Apreciem că răspunsul propus de părți, cu excepția eBay, este corect.

125. În primul rând, din perspectiva teoriei efectelor aplicată în special în materia dreptului concurenței UE⁶², se poate afirma că o acțiune care are loc în afara teritoriului Uniunii, dar care produce în mod direct efecte relevante din punct de vedere juridic asupra obiectului legislației UE, nu se poate sustrage

61 — A se vedea Hotărârea Google France și Google, punctele 55 și 56. Cu toate acestea, concluzia potrivit căreia serviciul de referințiere cu plată nu operează în cadrul comerțului (punctele 57 și 58) nu poate fi aplicată activităților operatorilor de piață legate de propriile pagini de internet.

62 — A se vedea Hotărârea din 27 septembrie 1988, Ahlström Osakeyhtiö și alții/Comisia (89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 și 125/85-129/85, Rec., p. 5193, punctele 12-14).

aplicării normelor UE prin simplul fapt că actele care provoacă aceste efecte au loc în afara teritoriului Uniunii.

126. În contextul furnizării serviciilor internet, teoria efectelor trebuie nuanțată. Altfel, întrucât comunicațiile pe internet sunt în principiu accesibile oriunde, comerțul electronic și furnizarea de servicii ar face obiectul a numeroase norme și a unor drepturi de proprietate intelectuală cu valabilitate teritorială variabilă care ar supune aceste activități unor riscuri juridice necontrolabile și ar conferi drepturilor de proprietate intelectuală contradictorii o protecție nerezonabil de largă.

127. Pe de altă parte, dacă nu numai efectul obiectiv, ci și intenția subiectivă a persoanelor vizate este de a produce astfel de efecte în cadrul UE, evaluarea trebuie să fie diferită. În caz contrar, activitățile care vizează piețele UE s-ar putea sustrage aplicării normelor UE privind, de exemplu, protecția consumatorului, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, concurența neloială și siguranța produselor prin simpla situare într-o țară terță a activității sau a paginii de internet a societății responsabile pentru activitatea respectivă. Prin urmare, protecția mărcii nu poate fi limitată la cazurile în care bunurile în cauză sunt introduse pe piața din UE.

128. Cum se cunoaște dacă o piață electronică este „destinată” cumpărătorilor dintr-o anumită jurisdicție, în acest caz cumpărătorilor de pe teritoriul Uniunii Europene? Este o întrebare complicată, aflată în prezent în analiza Curții în cadrul a două cauze aflate pe rol⁶³.

129. În opinia noastră, acesta este un aspect de fapt care trebuie soluționat de instanțele naționale. În legătură cu această chestiune pot fi obținute elementele utile din Recomandarea comună WIPO din 2001 cu privire la dispozițiile privind protecția mărcilor și a altor drepturi de proprietate industrială referitoare la semne de pe internet⁶⁴. Potrivit articolului 2 din recomandarea comună, utilizarea unui semn pe internet constituie utilizare într-un stat membru în sensul acestor dispoziții doar în cazul în care această utilizare are efect comercial în statul membru respectiv astfel cum se precizează la articolul 3. În conformitate cu ultimul articol menționat, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare toate împrejurările relevante pentru a determina dacă utilizarea unui semn pe internet are efect comercial într-un stat membru. Aceste împrejurări pot include, dar nu se limitează la cinci criterii principale împărțite în mai multe elemente specifice indicate în dispoziția în cauză.

63 — A se vedea Concluziile avocatului general Trstenjak prezentate în cauza C-585/08, Pammer, și în cauza C-144/09, Hotel Alpenhof.

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

IX — Exonerarea de răspundere în cazul unui furnizor de servicii de stocare-hosting

acțiunile în justiție și cooperarea între statele membre.

130. A noua întrebare se referă la măsura în care și dacă eBay ar putea beneficia de limitarea răspunderii prevăzute la articolul 14 din Directiva 2000/31 privind comerțul electronic în privința „stocării-hosting”. Întrebarea ca atare este nouă pentru Curte, dar, astfel cum am menționat, aspectele cu privire la răspunderea subsidiară au fost discutate și soluționate în instanțe din state membre și din alte jurisdicții⁶⁵. Pentru a plasa interpretarea articolului 14 într-un context corect, trebuie să amintim anumite caracteristici generale ale Directivei 2000/31⁶⁶.

132. Directiva 2000/31 are o sferă largă de aplicare. Normele prevăzute în directivă influențează o multitudine de domenii juridice, deși reglementează doar anumite aspecte specifice din aceste domenii, armonizarea pe care o prevede fiind în același timp orizontală și specifică⁶⁷.

Aplicarea exonerării de răspundere în cazul operatorului unei piețe electronice

131. Potrivit articolului 1, Directiva 2000/31 își propune să contribuie la buna funcționare a pieței interne prin asigurarea liberei circulații a serviciilor societății informaționale între statele membre, apropiind, în măsura necesară atingerii obiectivelor menționate, anumite dispoziții de drept intern aplicabile serviciilor societății informaționale în ceea ce privește piața internă, stabilirea furnizorilor de servicii, comunicările comerciale, contractele încheiate prin mijloace electronice, răspunderea intermediarilor, codurile de conduită, soluționarea extrajudiciară a litigiilor,

133. *Prima parte* a celei de a noua întrebări se referă la aplicarea exonerării de răspundere în cazul operatorului unei piețe electronice.

134. În lumina definiției de la articolul 2 litera (a) din Directiva 2000/31 coroborat cu articolul 1 alineatul (2) din Directiva 98/34 și cu considerentul (18) al Directivei 2000/31, serviciile operatorului unei piețe electronice care au ca scop facilitarea contactului dintre vânzătorii și cumpărătorii tuturor

65 — A se vedea nota de subsol 33 de mai sus.

66 — Observăm că, deși această directivă a fost adoptată în urmă cu aproximativ 10 ani, există doar câteva hotărâri ale Curții cu privire la interpretarea dispozițiilor sale.

67 — A se vedea COM(2003) 702 final: Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: Primul raport privind aplicarea Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic).

categoriilor de produse precum cele furnizate de eBay pot fi considerate servicii ale societății informaționale și pot intra, așadar, în sfera de aplicare a Directivei 2000/31.

135. Dispozițiile cu privire la răspunderea furnizorilor de servicii intermediare sunt prevăzute în capitolul II („Principii”) secțiunea 4 din directivă. Secțiunea 4 este formată din patru articole: articolul 12 („Simpla transmitere” („Mere conduit”)), articolul 13 („Stocarea-caching”), articolul 14 („Stocarea-hosting”) și articolul 15 („Absența obligației generale în materie de supraveghere”).

136. S-ar putea susține faptul că dispozițiile cu privire la răspundere din cuprinsul articolelor 12, 13 și 14 din Directiva 2000/31 ar trebui privite ca excepții de la răspundere și, din acest motiv, ar trebui interpretate în mod restrictiv. În opinia noastră, nu este neapărat cazul, deoarece în multe state membre răspunderea unui furnizor de servicii în situațiile menționate în aceste articole ar fi exclusă din cauza lipsei vinovăției. Astfel, aceste dispoziții sunt mai degrabă reafirmări sau clarificări ale normelor existente decât excepții de la acestea⁶⁸.

68 — A se vedea Sorvari, K., *Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä* [Răspunderea pentru încălcarea dreptului de autor pe internet] WSOY, Helsinki, 2005, p. 513-526, lucrare în care autorul analizează aplicarea Directivei 2000/31 în Germania, în Suedia și în Finlanda.

137. Deși în Hotărârea Google France și Google s-a abordat răspunderea unui operator de servicii de referențiere pe internet cu plată, în prezenta cauză este vorba despre răspunderea operatorului unei piețe electronice.

138. În Hotărârea Google France și Google, Curtea a interpretat articolul 14 din Directiva 2000/31 în lumina considerentelor directivei. Potrivit Curții, din considerentul(42) al directivei rezultă că derogările în materie de răspundere prevăzute de această directivă nu acoperă decât cazurile în care activitatea furnizorului de servicii ale societății informaționale prezintă un caracter „pur tehnic, automat și pasiv”, ceea ce presupune că furnizorul respectiv „nu cunoaște și nici nu controlează informațiile transmise sau stocate”. Prin urmare, pentru a verifica dacă răspunderea furnizorului serviciului de referențiere cu plată ar putea fi limitată în temeiul articolului 14 din Directiva 2000/31, trebuie să se examineze dacă rolul exercitat de furnizorul respectiv este neutru, în sensul că este pur tehnic, automat și pasiv, presupunând lipsa cunoașterii sau a controlului datelor pe care le stochează⁶⁹.

139. Avem anumite dificultăți în ceea ce privește această interpretare.

69 — Hotărârea Google France și Google, punctele 113 și 114.

140. Când a condiționat criteriile de limitare a răspunderii furnizorului de servicii de stocare la „neutralitate”, Curtea a făcut referire la considerentul (42) al Directivei 2000/31. Împărtășim îndoielile exprimate de eBay cu privire la aspectul dacă acest considerent (42) se referă în vreo măsură la stocarea menționată la articolul 14.

141. Deși considerentul (42) al directivei folosește termenul „derogări” la plural, acesta pare că se referă la derogările menționate în considerentul (43). Derogările menționate în acest din urmă considerent se referă – în mod expres – la „simpla transmitere” și la forma de stocare denumită „caching”. Dacă este interpretat astfel, considerentul (42) devine mai clar: acesta menționează „procesul tehnic de exploatare și de a acorda acces la o rețea de comunicații cu privire la care informațiile furnizate prin terți sunt *transmise* sau *stocate temporar*, exclusiv în scopul de a *îmbunătăți eficacitatea transmiterii*” (sublinierea noastră). În opinia noastră, acesta se referă exact la „simpla transmitere” și la „caching”, menționate la articolele 12 și 13 din Directiva 2000/31.

142. În opinia noastră, mai degrabă considerentul (46) se referă la furnizorii de servicii de stocare-hosting menționați la articolul 14 din Directiva 2000/31, întrucât acest considerent se referă în mod expres la stocarea informațiilor. Prin urmare, limitarea răspunderii unui furnizor de servicii de

stocare nu trebuie condiționată și restrânsă prin raportare la considerentul (42). Se pare că, dacă în prezenta cauză se confirmă aplicarea condițiilor stabilite în Hotărârea Google France și Google pentru răspunderea furnizorului serviciului de stocare și în privința piețelor electronice, un element esențial în dezvoltarea serviciilor de comerț electronic din cadrul societății informaționale, obiectivele Directivei 2000/31 ar fi puse în mod serios în pericol și sub semnul întrebării.

143. Astfel cum arată în mod corect Comisia cu privire la utilizarea unui semn identic unei mărci protejate pe pagina de internet a operatorului unei piețe electronice, această pagină de internet prezintă un anumit conținut, și anume textul ofertelor furnizate de vânzătorii care sunt destinatarii serviciului și care este stocat la cererea acestora. Având în vedere faptul că anunțurile sunt încărcate de utilizatori fără vreo inspecție sau vreun control prealabil din partea operatorului pieței electronice, care ar implica interacțiunea dintre persoanele fizice, reprezentante ale operatorului, și utilizator⁷⁰, ne aflăm în situația

70 — Acesta a constituit un factor crucial pentru instanțele germane atunci când au exclus răspunderea penală și civilă a operatorilor de piețe electronice în raport cu anunțuri care încalcă marca și au limitat această răspundere la prevenirea unor încălcări viitoare în limite rezonabile, având în vedere modelul comercial al acestor operatori, astfel cum este definit în ordinul pronunțat de instanță. A se vedea Rühmkorf, A., „eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L'Oréal v eBay”, (2009) 6:3 *SCRIPTed* 685, p. 694, <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp>.

stocării informațiilor care au fost furnizate de un destinatar al acestui serviciu. În aceste împrejurări, operatorul pieței electronice nu are cunoștințe efective cu privire la activitatea sau la informația ilicită. De asemenea, operatorul nu ar avea cunoștință despre faptele sau împrejurările care ar proba o activitate sau o informație ilicită. În consecință, ar fi îndeplinite condițiile pentru exonerarea răspunderii pentru stocare-hosting, astfel cum sunt definite la articolul 14 din Directiva 2000/31.

144. Cu toate acestea, în ceea ce privește un serviciu de referențiere pe internet cu plată și utilizarea unui semn identic unei mărci protejate în linkurile sponsorizate ale operatorului unei piețe electronice, informația nu este stocată de operatorul care acționează în acel moment ca o persoană care face publicitate, ci mai degrabă de către operatorul care administrează motorul de căutare. Prin urmare, condițiile cu privire la stocare-hosting, astfel cum sunt acestea definite la articolul 14 din Directiva 2000/31, nu sunt îndeplinite în această privință în raport cu operatorul pieței electronice.

145. Hotărârea Google France și Google pare a sugera că furnizorul de servicii de stocare-hosting menționat la articolul 14 din Directiva 2000/31 ar trebui să rămână neutru în ceea ce privește datele stocate. S-a susținut în fața Curții că eBay nu este neutră, având în vedere faptul

că aceasta dă instrucțiuni clienților săi cu privire la modul de elaborare a anunțurilor și supraveghează conținutul afișărilor.

146. Astfel cum am explicat, „neutralitatea” nu pare a fi chiar testul corect pe care directiva îl instituie în această privință. Într-adevăr, ni s-ar părea ciudat ca, în cazul în care intervine și orientează prin diferite metode tehnice conținutul afișărilor din sistemul său, eBay să fie, din această cauză, lipsită de protecția cu privire la stocarea informațiilor încărcate de utilizatori, conferită de articolul 14⁷¹.

147. În plus, ca o observație generală cu privire la cele trei excepții prevăzute la articolele 12, 13 și 14 din Directiva 2000/31, am dori să spunem un lucru ce poate părea evident. Cele trei articole urmăresc să instituie excepții de la anumite *tipuri de activitate* exercitate de către furnizorul de servicii. În

71 — Considerentul (40) al Directivei 2000/31 prevede că dispozițiile prezentei directive cu privire la răspundere nu ar trebui să împiedice elaborarea și funcționarea eficientă, de către diferitele părți interesate, a sistemelor tehnice de protecție și identificare, precum și a instrumentelor tehnice de supraveghere, devenită posibilă prin tehnologii digitale, în limitele prevăzute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de Directiva 97/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind prelucrarea datelor personale și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor.

opinia noastră, este de neconceput să credem că aceste articole ar viza exonerarea *unui tip de furnizor de servicii* ca atare.

148. Într-adevăr, este greu de crezut că Directiva 2000/31 ar impune trei tipuri diferite de activitate care ar fi exonerate doar în cazul în care fiecare dintre ele ar fi exercitate în mod izolat. Dacă una dintre companii furnizează servicii de stocare-caching și o alta furnizează servicii de stocare-hosting, atunci ambele sunt cu siguranță exonerate. Cu toate acestea, o astfel de separare poate apărea extrem de rar. În opinia noastră, în cazul în care o companie exercită ambele tipuri de activități – lucru ce nu pare deloc excepțional în lumea reală – exonerările ar trebui să se aplice și acestei companii. Același lucru ar trebui să fie aplicabil și în cazul în care una sau mai multe dintre activitățile exonerate sunt combinate în cadrul activităților furnizorului de conținut internet⁷². Limitarea exonerărilor la anumite tipuri de activități ar fi o abordare nefuncțională, în special într-un domeniu caracterizat prin schimbări constante și aproape imprevizibile. Însăși propunerea Comisiei pentru Directiva 2000/31 a pornit de la această perspectivă avansată într-un domeniu care se află în evoluție constantă.

72 — Un operator poate, de exemplu, să vândă clienților săi pachete care constau în acces la internet, capacitate pe server pentru propria pagină internet a clientului și o adresă de e-mail (furnizare de servicii), precum și propria pagină principală a furnizorului cu toate diversele servicii accesibile de pe portalul operatorului drept pagină de pornire (furnizare de conținut). A se vedea Sorvari, K., *op. cit.*, p. 66. În acest exemplu oferta operatorului ar include, în afară de „simpla transmitere” și „stocare-caching”, și stocare-hosting și furnizare de conținut.

149. Nu credem că este posibil să schițăm parametrii unui model comercial care s-ar încadra perfect în condițiile de aplicare a exonerării cu privire la stocare-hosting. Și chiar dacă acest lucru ar fi posibil, o definiție pe care am da-o astăzi nu ar fi valabilă probabil pentru mult timp. În schimb, ar trebui să ne concentrăm pe un tip de activitate și ar trebui să precizăm în mod clar că, deși anumite activități prestate de un furnizor de servicii sunt exonerate de răspundere, astfel cum este necesar pentru a îndeplini obiectivele stabilite de directivă, toate celelalte nu sunt exonerate și rămân sub incidența regimului „normal” al răspunderii din statele membre, și anume răspunderea civilă și răspunderea penală.

150. Prin urmare, dacă se acceptă că anumite activități ale unui furnizor de servicii sunt exonerate de răspundere, acest lucru înseamnă că, dimpotrivă, activitățile care nu sunt acoperite de o exonerare pot determina angajarea răspunderii în temeiul dreptului intern.

151. Astfel, pentru eBay, stocarea de tip hosting a informațiilor furnizate de un client ar putea să beneficieze de o derogare de la regimul răspunderii dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 14 din Directiva 2000/31. Cu toate acestea, excepția cu privire la stocarea de tip hosting nu exonerează eBay de vreo potențială răspundere care ar putea să îi incumbe în contextul utilizării de către aceasta a unui serviciu de referențiere pe internet cu plată.

Sfera activităților acoperite de excepție

Obligațiile operatorului pieței electronice în legătură cu încălcări viitoare

152. În *partea a doua* a celei de a noua întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă, în situația în care activitățile unui operator de piață electronică nu includ numai activitățile menționate la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31, ci includ și altfel de activități, operatorul unei piețe electronice este în continuare exonerat de răspundere în ceea ce privește activitățile acoperite de această dispoziție (deși nu este exonerat în ceea ce privește activitățile care nu intră sub incidența acestui articol) și care este situația în cazul unor „altfel de activități” în special în ceea ce privește acordarea de daune interese sau alte despăgubiri financiare pentru activitățile care nu beneficiază de această exonerare.

153. Din argumentația prezentată mai sus rezultă că operatorul rămâne exonerat de răspundere cu privire la activitățile care intră sub incidența articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31. Pe de altă parte, operatorul nu este exonerat în ceea ce privește activitățile care nu intră sub incidența acestui articol. Situația trebuie evaluată pe baza dispozițiilor și principiilor relevante de drept intern, în special în ceea ce privește acordarea de daune interese sau a altor despăgubiri financiare pentru activitățile care nu beneficiază de această exonerare.

154. *Partea a treia* a celei de a noua întrebări se referă la situația în care a avut deja loc o anumită activitate ilicită în cadrul pieței. Instanța de trimitere solicită să se determine care sunt obligațiile operatorului pieței cu privire la încălcări viitoare într-o astfel de situație.

155. Trebuie amintit că articolul 14 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2000/31 reflectă principiul „notificării și retragerii” („notice and take-down”). În consecință, furnizorul serviciilor de stocare-hosting trebuie să acționeze prompt pentru a elimina informațiile nelegale sau pentru a bloca accesul la acestea în momentul în care are informații efective despre activitatea sau despre informația ilicită sau despre fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația este ilicită.

156. Pentru aplicarea principiului „notificării și retragerii” trebuie luat în considerare considerentul (46) al Directivei 2000/31. Potrivit acestuia, este oportun să se procedeze la înlăturarea informațiilor în cauză sau la blocarea accesului la acestea cu respectarea principiului libertății de exprimare și a procedurilor stabilite în acest sens la nivel național. În plus, directiva nu afectează posibilitatea statelor membre de a defini cerințe specifice care trebuie îndeplinite prompt înainte de

înlăturarea informațiilor sau de blocarea accesului la acestea.

din Directiva 2000/31 se referă în mod expres la procedurile instituite la nivel național și autorizează statele membre să prevadă cerințe specifice care trebuie duse la îndeplinire prompt înainte de eliminarea informațiilor sau de blocarea accesului la acestea.

157. Amintim că anunțurile încărcate de utilizatorii unei piețe electronice sunt comunicări comerciale și sunt protejate în această calitate de dreptul fundamental privind libertatea de exprimare și de informare, prevăzut la articolul 11 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a transmite informații sau idei fără intervenția autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.

159. În Finlanda, de exemplu, normele interne de aplicare a Directivei 2000/31 prevăd, din motive constituționale⁷⁴, că un furnizor de servicii de stocare-hosting este obligat, în cazul încălcării unei mărci, să elimine informațiile stocate în sistemul său doar după ce a primit un ordin judecătoresc în acest sens sau, în cazul unei pretinse încălcări a unui drept de autor sau a unui drept conex, după ce a fost informat de titularul dreptului respectiv. În ultimul caz, utilizatorul are posibilitatea de a se opune eliminării în termen de 14 zile⁷⁵.

158. În mod evident, libertatea de exprimare și de informare nu permite încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Ultimele drepturi sunt protejate în mod egal de cartă, la articolul 17 alineatul (2). Totuși, aceasta impune ca protecția drepturilor titularului mărcii în contextul comerțului electronic să nu poată lua forme care ar aduce atingere drepturilor utilizatorilor inocenți ai unei piețe electronice sau care să lase persoana despre care se presupune că ar fi adus atingere acestor drepturi fără posibilități adecvate de opoziție și de apărare⁷³. În opinia noastră, considerentul (46) și articolul 14 alineatul (3)

160. Se susține că luarea la cunoștință menționată la articolul 14 din Directiva 2000/31 are loc la primirea unui ordin judecătoresc sau a unei informări⁷⁶.

73 — Pentru o apreciere a efectelor programului VeRo de la eBay în legătură cu comerțul legal, a se vedea Pilitik, S., „eBay's Secondary Trademark Liability Problem and its VeRO Program”, publicată pe <http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilitik.html>.

74 — Această cerință a fost confirmată de Comisia de drept constituțional a Parlamentului finlandez, a se vedea avizul PeVL 60/2001 vp - HE 194/2001 vp.

75 — Observăm că eBay susține, în pledoaria sa, că proceduri specifice de „notificare și retragere” au fost prevăzute doar în Finlanda, în Franța și în Spania.

76 — A se vedea Sorvari, *op. cit.*, p. 521-523, și Legea privind furnizarea de servicii în cadrul societății informaționale (Finlanda) („laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta”) 5.6.2002/458, articolele 15, 16 și 20-25, disponibilă în limba engleză la adresa www.finlex.fi/en.

161. În ceea ce privește interpretarea articolului 14 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2000/31, cerința de „a avea cunoștință” constă, în opinia noastră, în două aspecte.

162. În primul rând este evident că furnizorul de servicii trebuie să aibă efectiv cunoștință, și nu doar o suspiciune sau o presupunere cu privire la activitatea sau la informația ilicită. De asemenea, considerăm că termenul „cunoștință” se poate referi, din punct de vedere juridic, numai la un moment trecut și/sau prezent, iar nu la un moment viitor. Prin urmare, în cazul unei pretense atingeri aduse unei mărci pe o piață electronică, obiectul cunoașterii trebuie să fie o activitate încheiată sau în desfășurare sau un fapt sau o împrejurare existentă.

163. În al doilea rând, cerința de a avea cunoștință efectiv pare să excludă cunoștințele presupuse. Nu este suficient ca furnizorul de servicii să trebuiască să fi cunoscut sau să aibă motive întemeiate de a suspecta o activitate ilicită. Această interpretare este în concordanță cu articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31, care interzice statelor membre să impună furnizorilor obligația generală de supraveghere a informațiilor pe care le transmit sau le stochează sau obligația generală de a căuta în mod activ fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitățile sunt ilicite.

164. În consecință, a avea cunoștință efectiv înseamnă a avea cunoștință despre informații, activități sau fapte trecute sau prezente pe care furnizorul de servicii le deține în urma unor informări externe sau pe baza cercetării sale voluntare.

165. De la început, aceasta pare să excludă faptul că un furnizor de servicii ar putea avea cunoștință efectiv sau ar putea avea cunoștință în legătură cu încălcări viitoare care este probabil să se întâmple. Ne temem că situația nu este chiar atât de simplă.

166. Pornim de la premisa că nu există cunoștințe în mod efectiv despre atingerea adusă de către B mărcii X întrucât A aduce atingere sau a adus atingere mărcii X. De asemenea, nu poate fi vorba despre cunoștință în mod efectiv nici cu privire la atingerea adusă de către A mărcii Y întrucât s-a constatat că A a adus atingere mărcii X, chiar dacă marca ar avea același titular.

167. Cu toate acestea, dacă A a fost descoperit că a adus atingere mărcii X prin afișarea unei oferte pe piața electronică în septembrie, nu am exclude posibilitatea ca operatorul pieței să aibă cunoștință în mod efectiv despre informații, activități, fapte sau circumstanțe în cazul în care A încarcă în octombrie o nouă ofertă pentru aceleași produse sau pentru produse similare sub marca X. În astfel de situații, ar fi mult mai firesc să vorbim despre aceeași încălcare în formă continuată decât

despre două încălcări diferite⁷⁷. Amintim că articolul 14 alineatul (1) litera (a) se referă la „activitate” ca la un obiect despre care se are cunoștință efectiv. O activitate în desfășurare are loc în trecut, în prezent și în viitor.

168. Prin urmare, în ceea ce privește același utilizator și aceeași marcă, operatorul pieței electronice are cunoștință efectiv în cazul în care aceeași activitate continuă sub forma unor anunțuri ulterioare, iar acesta poate fi de asemenea obligat să blocheze accesul la informațiile pe care le va încărca acest utilizator în viitor. Cu alte cuvinte, exonerarea de răspundere nu se aplică în cazurile în care operatorul pieței electronice a fost informat cu privire la o utilizare care aduce atingere unei mărci și în cazurile în care același utilizator continuă sau repetă aceeași încălcare.

X — Ordine judecătorești împotriva intermediarilor

169. A zecea întrebare se referă la posibilitatea titularului unei mărci de a obține un ordin

judecătoresc în temeiul articolului 11 din Directiva 2004/48 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, nu numai împotriva terțului care aduce atingere mărcii, ci și împotriva intermediarului ale cărui servicii au fost utilizate pentru a se aduce atingere respectivei mărci înregistrate. Instanța de trimitere solicită să se stabilească în special dacă acest articol impune emiterea unui ordin în temeiul dreptului Uniunii pentru a împiedica încălcarea ulterioară a mărcii menționate, iar în caz afirmativ, care este întinderea acestui ordin ce poate să fie solicitat⁷⁸. Pentru prima dată, Curții i se solicită să interpreteze articolul 11 din Directiva 2004/48.

170. Toate părțile admit că ordinele împotriva intermediarilor sunt reglementate de Directiva 2004/48. Cu toate acestea, deși eBay susține că un ordin emis împotriva unui furnizor de servicii de stocare-hosting poate privi doar un conținut individual specific și bine identificat, celelalte părți consideră că ordinele pot include măsuri pentru a împiedica încălcări ulterioare.

77 — Este evident că în cazul de față există o trimitere la modul de interpretare a noțiunii de încălcare în dreptul intern, chiar dacă noțiunile utilizate la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31 trebuie să aibă un înțeles autonom în cadrul legislației UE, independent de dreptul penal național și de conceptul de răspundere delictuală. De exemplu: constituie o singură încălcare sau mai multe încălcări dacă A vinde fără consimțământul titularului mărcii (i) produse identice mai multor clienți, (ii) produse similare, dar nu identice, acoperite de aceeași marcă sau (iii) dacă actul vânzării se prelungește o anumită perioadă și constă în tranzacții separate?

171. Provocarea majoră în interpretarea Directivei 2004/48 este obținerea unui echilibru între aplicarea prea agresivă a drepturilor de proprietate intelectuală și aplicarea lipsită de

78 — High Court susține că această dispoziție nu a dat naștere niciunei transpuneri specifice deoarece s-a considerat că legislația existentă este conformă cu aceasta. Instanța de trimitere are îndoieli cu privire la corectitudinea acestei concluzii.

orice strictetețe a drepturilor respective. Această sarcină a fost comparată cu trecerea lui Odiseu prin strâmtoarea păzită de cei doi monștri, Scila și Caribda⁷⁹. Deși este posibil ca Directiva 2004/48 să fie interpretată în sensul că are drept scop instituirea unei ideologii puternice sau a unei ideologii slabe de respectare a drepturilor, pare a fi necesar ca în toate demersurile cu privire la interpretarea directivei să se ia în considerare articolul 3 din aceasta. Din articolul 3 rezultă că Directiva 2004/48 instituie o obligație generală a statelor membre de a prevedea măsuri, proceduri și mijloace de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și de a adopta măsuri adecvate împotriva celor vinovați de contrafacere și de piratare. Măsurile, procedurile și mijloacele de reparație trebuie să fie suficient de disuasive, însă trebuie să fie aplicate astfel încât să se evite crearea unor obstacole în calea comerțului legal și să se ofere protecție împotriva folosirii lor abuzive.

172. Dispozițiile principale ale Directivei 2004/48 sunt prevăzute în capitolul II (intitulat „Măsuri, proceduri și mijloace de reparație”). Două secțiuni ale acestui capitol par să prezinte relevanță. Deși atât secțiunea 4 („Măsuri provizorii și de conservare” – articolul 9), cât și secțiunea 5 („Măsuri care rezultă dintr-o hotărâre de fond”) prevăd măsuri ce pot fi solicitate împotriva contravenientului și a intermediarului, secțiunea 5 este cea care prezintă un interes special în speță. Această

secțiune cuprinde articolul 10 (măsuri corective), articolul 11 (ordine judecătorești) și articolul 12 (măsuri alternative).

173. Primele două teze ale articolului 11 se referă la ordinele judecătorești care pot fi solicitate împotriva *contravenientului* care a încălcat un drept de proprietate intelectuală. A treia teză impune să existe posibilitatea de a solicita pronunțarea unui ordin judecătoresc împotriva *intermediarilor* ale căror servicii sunt utilizate de un terț pentru a încălca un drept de proprietate intelectuală. Obiectul ordinelor judecătorești pronunțate împotriva unui intermediar nu este definit, însă, având în vedere că acest aspect este adăugat ca un element complementar primelor două teze, credem că pentru interpretarea celei de a treia teze trebuie să se pornească de la acestea două.

174. Trebuie amintit că prima teză a articolului 11 din Directiva 2004/48 prevede ca „atunci când se pronunță o hotărâre judecătorească de constatare a încălcării unui drept de proprietate intelectuală”, autoritățile judecătorești din statele membre să poată pronunța împotriva contravenientului „un ordin judecătoresc prin care interzic continuarea încălcării”. Interpretarea literală a acestui text ar sugera existența unei probe concrete

79 — A se vedea Norrgård, M., „The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights”, *ERA Forum* 4/2005, p. 503.

cu privire la o încălcare și o împiedicare a continuării acestei încălcări specifice de către contravenient.

175. În ceea ce privește caracterul ordinelor judecătorești care pot fi solicitate împotriva contravenientului, se pare că legislația Uniunii Europene impune ca prin intermediul acestora să se poată înceta o încălcare constatată pe cale judiciară. Prevenirea încălcărilor ulterioare este de asemenea posibilă, chiar dacă modul de formulare a directivei devine mai precaut. Având în vedere menționarea aspectului cu privire la „continuarea” încălcării, formularea mai precaută cu privire la „viitoare” încălcări și la principiul proporționalității, am înțelege din aceste prime două teze că legislația UE nu merge într-atât de departe încât să impună posibilitatea de a solicita pronunțarea unui ordin judecătoresc împotriva unui contravenient pentru a împiedica posibile încălcări viitoare⁸⁰.

176. Cu privire la intermediar, ar exista o posibilă interpretare în temeiul Directivei 2004/48 potrivit căreia obiectul ordinului judecătoresc pronunțat împotriva intermediarului, ca aspect al dreptului Uniunii Europene, nu trebuie să fie diferit de cel pronunțat împotriva contravenientului.

177. Totuși, nu suntem convinși că aceasta este interpretarea corectă.

178. Considerăm că aplicarea primei teze a articolului 11 din Directiva 2004/48 impune identificarea contravenientului, care în aceste condiții este împiedicat să continue încălcarea. Cu toate acestea, cea de a treia teză nu menționează termenul „contravenient”, ci doar termenul „un terț” care utilizează serviciile unui intermediar pentru a încălca un drept de proprietate intelectuală.

179. Această alegere de redactare a fost făcută dintr-un motiv întemeiat: există cazuri, mai ales în mediul internetului, în care încălcarea este evidentă, dar contravenientul rămâne neidentificat. Se știe că un terț utilizează serviciile unui intermediar pentru a încălca un drept de proprietate intelectuală, dar identitatea reală a acestui contravenient rămâne necunoscută. În astfel de cazuri, protecția juridică a titularului drepturilor poate impune ca acesta să poată solicita pronunțarea unui ordin judecătoresc împotriva intermediarului a cărui identitate este cunoscută și care poate, în aceste condiții, să fie acționat în justiție și poate opri continuarea încălcării.

180. În ceea ce privește obiectul sau conținutul unui ordin judecătoresc care

80 — A se vedea considerentele (22), (23), (24) și (25) și articolul 11 din Directiva 2004/48.

trebuie pronunțat împotriva unui intermediar, nu credem că legislația Uniunii Europene ar impune alte cerințe specifice în afara caracterului eficient, disuasiv și proporțional prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2004/48.

disproporționate sau nelegale, așa cum este obligația generală de supraveghere.

181. Cerința proporționalității ar exclude, în opinia noastră, pronunțarea unui ordin judecătoresc împotriva intermediarului pentru a împiedica orice încălcări viitoare ale unei mărci. Cu toate acestea, nu am identificat nicio dispoziție în Directiva 2004/48 care să interzică pronunțarea unor ordine judecătorești împotriva intermediarului prin care acesta este obligat nu doar să împiedice continuarea unui act de încălcare specific, ci să prevină și repetarea aceleași încălcări sau a unei încălcări similare în viitor, dacă aceste ordine judecătorești sunt prevăzute în legislația internă. Ceea ce este important, bineînțeles, este faptul că intermediarul poate cunoaște cu precizie ceea ce i se solicită și că ordinul judecătoresc nu impune sarcini imposibile,

182. O limită adecvată pentru întinderea ordinului judecătoresc poate fi cea a dublei cerințe a identității. Acest lucru înseamnă că terțul contravenient ar trebui să fie același⁸¹ și ca marca căreia i s-a adus atingere să fie identică în toate cazurile vizate. Prin urmare, un ordin judecătoresc poate fi pronunțat împotriva unui intermediar pentru a împiedica continuarea sau repetarea unei încălcări a unei anumite mărci specifice de către un utilizator specific. Un astfel de ordin judecătoresc poate fi executat de către un furnizor de servicii în cadrul societății informaționale prin simpla închidere a contului de client al utilizatorului în cauză⁸².

81 — Cerința ca terțul contravenient să fie același ar însemna în primul rând să fie vorba de aceeași identitate stabilită pe baza elementelor de identificare a utilizatorului în sistemul furnizorilor de servicii, dacă acestea există. În plus, furnizorul de servicii i se poate solicita să aplice măsuri rezonabile de descoperire a identității adevărate a unui utilizator care se ascunde sub mai multe elemente de identificare a utilizatorului. Această obligație nu ar prezenta caracteristicile obligației generale de supraveghere, interzisă la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2000/31, ci o obligație acceptabilă și specifică de supraveghere.

82 — A se vedea de asemenea trei cauze germane, cunoscute în general drept „Licitații pe internet I, II și III”, BGH I ZR 304/01 din 11 martie 2004 (traducere în limba engleză în [2006] *European Commercial Cases*, partea I, 9), BGH I ZR 35/04 din 19 aprilie 2007 (traducere în limba engleză în [2007] *European Trade Mark Reports*, partea 11, p. 1) și BGH I ZR 73/05 din 30 aprilie 2008. Instancele s-au pronunțat în sensul că operatorii piețelor electronice au îndeplinit condițiile pentru a beneficia de exonerarea de răspundere prevăzută la articolul 14 din Directiva 2000/31. Cu toate acestea, instanțele respective au formulat numeroase criterii pentru ordinele judecătorești pronunțate împotriva operatorilor care pot ridica, în ceea ce privește întinderea lor, anumite probleme de compatibilitate cu Directiva 2000/31.

XI — Concluzie

183. Propunem Curții să răspundă la întrebările adresate de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, după cum urmează:

- „1) În cazul în care parfumul, produsele cosmetice pentru testare și mostrele care nu sunt destinate vânzării către consumatori sunt furnizate gratuit către distribuitorii autorizați ai titularului mărcii, acestea nu sunt produse «introduse pe piață» în sensul articolului 7 alineatul (1) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și al articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară.
- 2), 3) și 4) Titularul mărcii are dreptul să se opună comercializării ulterioare a produselor fără ambalaje, în sensul articolului 7 alineatul (2) din Directiva 89/104 și al articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, în cazul în care parfumurile și produsele cosmetice au fost scoase din ambalajul exterior fără acordul titularului mărcii dacă, în urma scoaterii ambalajul exterior, produsele nu indică informațiile impuse de articolul 6 alineatul (1) din Directiva Consiliului 76/768/CEE din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice sau dacă scoaterea acestor produse din ambalajul exterior poate fi considerată de asemenea natură încât să schimbe sau să afecteze starea produselor respective sau comercializarea ulterioară prejudiciază sau este susceptibilă să prejudicieze imaginea produselor și, în consecință, reputația mărcii. În împrejurările din acțiunea principală, acest efect trebuie prezumat dacă oferta nu privește un singur articol sau doar un număr mic de articole oferite de un vânzător care în mod evident nu acționează în cadrul comerțului.

- 5) În cazul în care un comerciant care administrează o piață electronică achiziționează, de la un administrator al unui motor de căutare, utilizarea unui semn identic cu o marcă înregistrată și destinat să fie utilizat drept cuvânt-cheie, astfel încât semnul este afișat unui utilizator de motorul de căutare într-un link sponsorizat către pagina de internet a operatorului pieței electronice, afișarea semnului în linkul sponsorizat constituie o «utilizare» a semnului în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 și al articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94.
- 6) Accesarea linkului sponsorizat menționat la a cincea întrebare de mai sus, care trimite utilizatorul direct la publicitate sau la oferte de vânzare a unor produse identice cu cele pentru care este înregistrată marca sub semnul plasat pe pagina de internet de către terți, unele dintre aceste produse aducând atingere mărcii, iar altele neaducând atingere acesteia, în funcție de statutul diferit al produselor respective, constituie o utilizare a semnului de către operatorul pieței electronice «pentru» produsele care încalcă marca în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 și al articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, dar nu are un efect negativ asupra funcțiilor mărcii, dacă un consumator mediu înțelege pe baza informațiilor cuprinse în linkul sponsorizat că operatorul pieței electronice stochează în sistemul său anunțuri publicitare sau oferte de vânzare ale unor terți.
- 7) În cazul în care produsele oferite spre vânzare pe piața electronică nu au fost încă introduse pe piață în SEE de către sau cu consimțământul titularului mărcii, este, cu toate acestea, suficient, pentru a se aplica dreptul exclusiv conferit de marca națională sau de marca comunitară, să se demonstreze că publicitatea este destinată unor consumatori care se află pe teritoriul acoperit de marcă.
- 8) În cazul în care utilizarea contestată de titularul mărcii constă în afișarea semnului chiar pe pagina de internet a unui operator de piață electronică,

iar nu pe un link sponsorizat de pe pagina de internet a operatorului unui motor de căutare, semnul nu este utilizat de operatorul pieței electronice «pentru» produsele care aduc atingere mărcii în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 și al articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94.

- 9) litera a) Utilizarea menționată la a cincea întrebare nu constă în și nu include «stocarea informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului» de către operatorul pieței electronice în sensul articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă, întrucât utilizarea menționată la a șasea întrebare poate consta în sau poate include o astfel de stocare.

- 9) litera b) În cazul în care utilizarea nu constă exclusiv în activități care intră sub incidența articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31, dar include astfel de activități, operatorul pieței electronice este exonerat de răspundere în măsura în care utilizarea constă în astfel de activități, însă, în temeiul dreptului intern, pot fi acordate daune interese sau alte despăgubiri financiare pentru o astfel de utilizare în măsura în care acesta nu este exonerat de răspundere.

- 9) litera c) În cazul în care operatorul unei piețe electronice are cunoștință de faptul că anumite produse au făcut obiectul unei publicități, au fost propuse spre vânzare sau vândute pe pagina sa de internet cu încălcarea drepturilor aferente mărcii înregistrate și că este probabil că încălcările unor astfel de mărci înregistrate pot continua cu privire la aceleași produse sau la produse similare, aceasta echivalează cu faptul de a avea «cunoștință [în mod efectiv]» despre activitatea sau informațiile ilicite sau de a avea «cunoștință» despre fapte sau împrejurări în sensul articolului 14 alineatul (1) din Directiva 2000/31.

- 10) În cazul în care serviciile unui intermediar, precum un operator al unei pagini de internet, au fost utilizate de un terț pentru a aduce atingere unei mărci înregistrate, articolul 11 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală impune statelor membre să asigure că titularul mărcii poate obține un ordin eficient, proporțional și disuasiv împotriva intermediarului pentru a împiedica continuarea sau repetarea acestor încălcări de către terțul respectiv. Condițiile și procedurile cu privire la astfel de ordine judecătorești sunt definite în dreptul intern.”