

Raport IP

odpowiedzialność pośrednika
za naruszenie prawa do znaku towarowego

W RAPORCIE:

- Odpowiedzialność pośredników internetowych - dostawców usług internetowych i platform handlu elektronicznego
- Odpowiedzialność pośredników działających na rynku fizycznym

GOOGLE ADWORDS

A OCHRONA ZNAKÓW TOWAROWYCH

Wyrok Trybunału z dnia 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych C-236/08 - C-238/08



Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA, Luteciel SARL, Centre National de Recherche en Relations Humaines SARL (CNRRH) i inni

Stan faktyczny

Spór dotyczył systemu reklamowego o nazwie Google AdWords. Usługa ta umożliwia przedsiębiorcom sprawienie, poprzez zastrzeżenie kilku słów kluczowych, że w razie zbieżności między tymi słowami a hasłem wpisanym przez internautę do wyszukiwarki ukaże się link reklamowy do ich strony.

Powodowie Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA i Luteciel SARL oraz Centre National de Recherche en Relations Humaines SARL (CNRRH) twierdzili, że w przypadku wprowadzenia przez internautę do wyszukiwarki Google wyrazów stanowiących zarejestrowane na ich rzecz znaki towarowe, w rubryce linków sponsorowanych wyświetlają się linki do stron konkurentów lub do stron oferujących podrobione towary, co według powodów oznaczało naruszenie ich praw wyłącznych. Jednocześnie Powodowie podnosili, że Google jako usługodawca - wyszukiwarka, finansowana przez reklamodawców, przyczynił się do naruszenia praw do znaków towarowych oraz stworzył warunki do popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji i prowadzenia niezgodnej z prawem reklamy.

W niniejszej sprawie francuski Sąd Kasacyjny (Cour de Cassation) zwrócił się do Trybunału o rozstrzygnięcie, czy właściciele znaków towarowych są uprawnieni na mocy przepisów unijnych do zakazania dostawcy usług wyszukiwania korzystania z systemu, który umożliwia reklamodawcom wybór jako słów kluczowych terminów identycznych z zarejestrowanymi znakami towarowymi lub do nich podobnymi.

Rozstrzygnięcie Trybunału

- Właściciel znaku towarowego uprawniony jest do zakazania reklamodawcy reklamowania według słowa kluczowego identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli reklama ta nie pozwala lub z trudnością pozwala przeciętnemu internaucie na zorientowanie się, czy towary lub usługi, których dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo, czy też przeciwnie - od osoby trzeciej.
- Dostawcę usługi odsyłania w Internecie, umożliwiającego reklamodawcom wybór jako słów kluczowych oznaczeń identycznych z zarejestrowanymi znakami towarowymi, przechowującego te oznaczenia i wyświetlającego na ich podstawie reklamy swych klientów, należy uznać za podmiot działający „w obrocie handlowym”, jednak nie jest to wystarczające, aby ustalić, że usługodawca sam „używał” tych oznaczeń.
- Ustalenie przez Google warunków płatności czy udzielania klientom ogólnych informacji nie może skutkować pozbawieniem Google możliwości skorzystania z przewidzianych w dyrektywie o handlu elektronicznym (Dyrektywie 2000/31/WE) wyłączeń w zakresie odpowiedzialności. Zgodność między wybranym słowem kluczowym a wyszukiwanym hasłem wpisanym przez internautę nie wystarczy sama w sobie, by uznać, że Google posiada wiedzę o informacjach wprowadzanych do jego systemu przez reklamodawców lub że ma nad nimi kontrolę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PLATFORM E-COMMERCE ZA NARUSZENIE PRAW DO ZNAKÓW TOWAROWYCH

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie C-324/09



L'Oréal SA i inni v. eBay International AG i inni

Stan faktyczny

L'Oréal SA, producent i dostawca perfum, kosmetyków oraz produktów do pielęgnacji włosów, wszczęła postępowanie przeciwko serwisowi aukcyjnemu eBay oraz jego użytkownikom, zarzucając wprowadzenie przez eBay bez zgody L'Oréal należących do niej towarów do obrotu na rynku online.

L'Oréal była właścicielem krajowych znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie oraz wspólnotowych znaków towarowych. Z kolei za pośrednictwem serwisu eBay sprzedawane były produkty, przy czym zarówno sprzedający, jak i kupujący zobowiązani byli do akceptacji ustalonych przez eBay warunków korzystania z rynku elektronicznego online, w tym przestrzegania zakazu sprzedaży towarów podrobionych i nie naruszania praw do znaków towarowych.

W niniejszej sprawie L'Oréal wniosła powództwo o stwierdzenie, że

1. eBay i jego użytkownicy naruszyli przysługujące jej prawa do graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego elementy słowne „Amor Amor” i do słownego krajowego znaku towarowego „Lancôme”, sprzedając podrobione produkty, próbki dostarczone bezpłatnie dystrybutorom, produkty bez pudełek oraz produkty spoza EOG;
2. eBay ponosi odpowiedzialność za używanie znaków L'Oréal z tytułu wyświetlania tych znaków w swoim serwisie i w serwisach operatorów wyszukiwarek takich jak Google, jak również wyświetlania linków sponsorowanych uaktywnianych przez wpisanie do wyszukiwarki hasła odpowiadającego wspomnianym znakom.

L'Oréal podniosła również, że nawet gdyby eBay nie ponosił odpowiedzialności za naruszenia praw do jej znaków, należałoby wydać wobec niego nakaz na podstawie art. 11 dyrektywy 2004/48/WE (Dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej).

L'Oréal zawarła ugodę z niektórymi z pozwanych osób fizycznych, w stosunku jednak do eBay prowadzone było nadal postępowanie sądowe. High Court of Justice uznał jednak, że nie może rozstrzygnąć, czy eBay ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw do znaku towarowego w wyniku wykorzystania przez niego linków sponsorowanych w wyszukiwarkach osób trzecich i na jego własnej stronie bez odwoływania się do Trybunału Sprawiedliwości.

Rozstrzygnięcie Trybunału

Sprzedaż produktów naruszających prawo

- Co do zasady na przysługujące z tytułu znaków towarowych prawa wyłączne można powoływać się jedynie względem podmiotów gospodarczych, ponieważ właściciel znaku towarowego może zakazać innym osobom używania oznaczenia identycznego lub podobnego do jego znaku towarowego, jedynie gdy używanie to następuje w obrocie handlowym. Gdy osoba fizyczna dokonuje sprzedaży towaru za pośrednictwem rynku online, jednak transakcja ta nie jest zawierana w kontekście prowadzonej przez nią działalności handlowej, właściciel znaku towarowego nie może powołać się na przysługujące mu prawa, chyba, że transakcja ta wykracza – ze względu na rozmiar, częstotliwość lub inne cechy – poza sferę prywatnej działalności.
- W przypadku gdy towary opatrzone znakiem towarowym zarejestrowanym w państwie członkowskim lub wspólnotowym znakiem towarowym, które znajdują się w państwie trzecim i nie były wcześniej przedmiotem sprzedaży w EOG, są sprzedawane przez przedsiębiorcę za pośrednictwem rynku online i bez zgody właściciela tego znaku, konsu-

mentów przebywających na wspomnianym terytorium, właściciel może sprzeciwić się tej sprzedaży, ofercie sprzedaży lub reklamie. Jednak sama dostępność serwisu internetowego na terytorium, na którym chroniony jest znak towarowy, nie jest jeszcze dostateczna dla stwierdzenia, że prezentowane w nim oferty sprzedaży kierowane są do konsumentów przebywających na tym terytorium.

- Właściciel znaku towarowego może, na podstawie prawa wyłącznego przyznanego mu przez znak towarowy, sprzeciwić się odsprzedaży towarów bez opakowanie, jeżeli w wyniku usunięcia opakowania brakuje istotnych informacji, takich jak informacje dotyczące tożsamości producenta.
- Jeżeli usunięcie opakowania nie spowodowało braku tych informacji, właściciel znaku towarowego może mimo to sprzeciwić się odsprzedaży produktów oznaczonych jego znakiem towarowym bez opakowania, jeżeli wykaże, że miało to negatywny wpływ na wizerunek produktu i tym samym na reputację znaku.

Naruszenie praw do znaków poprzez korzystanie z linków sponsorowanych

- Właściciel znaku towarowego jest uprawniony do zakazania operatorowi rynku elektronicznego reklamowania na sprzedaż towarów oznaczonych jego znakiem towarowym przy użyciu słowa kluczowego identycznego ze znakiem towarowym, jeżeli reklama ta nie pozwala właściwie poinformowanemu i uważnemu internaucie na stwierdzenie czy dane towary pochodzą od właściciela znaku towarowego lub od powiązanego z nim przedsiębiorstwa, czy też przeciwnie, od osoby trzeciej. Reklama pochodząca od operatora rynku online i wyświetlana przez operatora wyszukiwarki musi zatem w każdym wypadku wskazywać tożsamość operatora rynku i fakt, że towary markowe będące przedmiotem reklamy są sprzedawane za pośrednictwem prowadzonego przez niego rynku elektronicznego.
- W zakresie, w jakim operator rynku online umożliwia swoim klientom jedynie wyświetlanie na swojej stronie internetowej oznaczeń odpowiadających znakom towarowym w ramach ich działalności handlowej, sam nie "używa" tych oznaczeń. Takiego używania dokonują jego klienci.
- Artykuł 14 ust. 1 dyrektywy o handlu elektronicznym ogranicza odpowiedzialność hostingodawców, jeżeli nie odgrywają oni aktywnej roli, która umożliwiłaby poznanie przechowywanych danych lub kontrolę nad nimi. Jeżeli podmiot gospodarczy odgrywa "aktywną rolę", która daje mu wiedzę na temat danych dotyczących ofert sprzedaży lub kontrolę nad nimi, gdy udziela pomocy, takiej jak optymalizacja prezentacji ofert sprzedaży online lub ich promocja, nie może już powoływać się na zwolnienie z odpowiedzialności, które przyznaje art. 14 ust. 1.
- Nawet jeżeli podmiot gospodarczy nie odgrywał aktywnej roli, nie może on powoływać się na zwolnienie z odpowiedzialności, jeżeli wiedział o okolicznościach faktycznych lub okolicznościach, na podstawie których przedsiębiorca wykazujący należyłą staranność powinien stwierdzić bezprawność danych ofert sprzedaży, i w przypadku posiadania takiej wiedzy nie podjął niezwłocznie działań w celu usunięcia takich ofert i danych ze swojej strony internetowej.

Nakazy sądowe wydawane w stosunku do operatora rynku online

- Wobec osób, które wykorzystują usługę online do naruszeń praw własności intelektualnej można nakazać podjęcie działań pozwalających na ułatwienie identyfikacji jego klientów-sprzedających.
- Prawo unijne wymaga od państw członkowskich zapewnienia, aby sądy krajowe mogły nakazać operatorowi strony internetowej podjęcie środków, które przyczynią się nie tylko do zaprzestania naruszeń, ale również do zapobiegania dalszym naruszeniom. Nakazy te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające i nie mogą tworzyć barier dla legalnego handlu.

[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4796013)

[text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4796013](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4796013)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIERŻAWCY ADRESÓW IP

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 2018 w sprawie C-521/17



Coöperatieve Vereniging SNB-React U.A. v. Deepak Mehta

Stan faktyczny

SNB-React U.A., organizacja zbiorowego zarządzania, reprezentująca właścicieli znaków towarowych, wystąpiła z powództwem przeciwko D. Mehtie, zarzucając, że zarejestrował on nazwy domen internetowych, które niezgodnie z prawem wykorzystywały oznaczenia identyczne ze znakami towarowymi, do których uprawnieni są członkowie SNB-React, a także strony internetowe, na których niezgodnie z prawem sprzedawane były towary opatrzone takimi oznaczeniami. Ponadto SNB-REACT podniosła, że D. Mehta był właścicielem adresów IP odpowiadających tym nazwom domen i stronom.

W ramach obrony D. Mehta twierdził, że nie zarejestrował wskazanych przez SNB-REACT nazw domen i stron internetowych ani nie używał w żaden sposób oznaczeń identycznych ze znakami towarowymi należącymi do członków tej organizacji. Ponadto D. Mehta, chociaż przyznał, że jest posiadaczem 38000 adresów IP, wskazał, iż ogranicza się do ich dzierżawienia na rzecz innych spółek. Wyjaśnił on, że z uwagi na tę działalność należy go postrzegać jedynie jako dostawcę dostępu do sieci łączności elektronicznej oraz usługodawcę w zakresie przekazywania informacji.

W postanowieniu odsyłającym Tallinna Ringkonnakohus (sądu apelacyjnego w Tallinie) zwrócił się do Trybunału o rozstrzygnięcie dwóch kwestii: czy organizacji takiej jak SNB-REACT przysługuje legitymacja do wniesienia powództwa w niniejszej sprawie oraz czy za usługodawcę, do którego mają zastosowanie przepisy dotyczące wyłączenia odpowiedzialności, należy także uznawać usługodawcę, którego usługa polega na tym, że dzierżawi oraz rejestruje on adresy IP, umożliwiając przez to ich anonimowe połączenie z domenami.

Rozstrzygnięcie Trybunału:

- Gdy organizacja odpowiedzialna za zbiorowe zarządzanie prawami własności intelektualnej i uprawniona do reprezentacji podmiotów tych praw, zostaje uznana przez odpowiednie przepisy prawa krajowego za posiadającą bezpośredni interes w obronie tych praw oraz posiada na podstawie tych przepisów zdolność sądową, państwa członkowskie są zobowiązane uznać legitymację tej organizacji do występowania o zastosowanie środków, procedur i środków naprawczych przewidzianych przez dyrektywę 2004/48/WE (Dyrektywę w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej).
- Art. 12, 13 i 14 dyrektywy o handlu elektronicznym należy interpretować w ten sposób, że przewidziane w nich ograniczenia odpowiedzialności znajdują zastosowanie do podmiotu świadczącego usługę dzierżawy i rejestracji adresów IP pozwalającą na korzystanie z nazw domen internetowych w sposób anonimowy, taką jak usługa będąca przedmiotem sprawy w postępowaniu głównym, pod warunkiem że usługa ta należy do kategorii usług, o których mowa w tych artykułach, i spełnia wszystkie odpowiednie przesłanki, czyli że działalność tego usługodawcy ma charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny, co oznacza, że nie posiada on wiedzy na temat informacji przekazywanych lub przechowywanych przez jego klientów ani kontroli nad nimi oraz że nie odgrywa on aktywnej roli poprzez umożliwienie tym klientom optymalizacji ich działalności polegającej na sprzedaży online.

[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204736&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2090632)

[text=&docid=204736&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2090632](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204736&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2090632)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA ZAJMUJĄCEGO SIĘ ROZLEWEM NAPOJÓW

Wyrok Trybunału z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie C-119/10



Frisdranken Industrie Winters BV v. Red Bull GmbH

Stan faktyczny

Frisdranken Industrie Winters BV, przedsiębiorstwo zajmujące się głównie napełnianiem puszek, zajmowała się na rozlewem napoju orzeźwiającego na zlecenie spółki Smart Drinks. W tym celu Smart Drinks dostarczała spółce Winters puste puszki i pasujące do nich wieczka, które opatrzone były różnymi oznaczeniami, ozdobami i napisami – min. „BULLFIGHTER”, „PITTBULL”, „RED HORN” (zmienionym następnie na „LONG HORN”) oraz „LIVE WIRE”. Smart Drinks dostarczała Winters również ekstrakt, wchodzący w skład napoju. Winters rozlewała do puszek określoną ilość ekstraktu, dodawała do niego wodę i w razie potrzeby dwutlenek węgla, po czym zamykała puszki – wszystko to zgodnie ze wskazówkami i receptami dostarczonymi przez Smart Drinks.

Red Bull GmbH, producent znanego na całym świecie napoju energetyzującego, w ramach postępowania zabezpieczającego wniosła o nakazanie Winters zaprzestania jakiegokolwiek używania oznaczeń, które są podobne do zarejestrowanych znaków towarowych Red Bull lub mogą być kojarzone z tymi znakami. Red Bull wskazała, że poprzez napełnianie puszek opatrzonych oznaczeniami „BULLFIGHTER”, „PITTBULL”, „RED HORN”, „LONG HORN” i „LIVE WIRE” Winters narusza przysługujące jej prawa do znaków towarowych.

Rozpatrujący sprawę Hoge Raad der Nederlanden (holenderski Sąd najwyższy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: czy sam rozlew płynów do opakowań opatrzonych oznaczeniem należy zakwalifikować jako używanie oznaczenia w obrocie handlowym, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy używanie oznaczenia może zostać zakazane w Beneluksie na podstawie art. 5 dyrektywy 89/104 również wtedy, gdy towary opatrzone oznaczeniem są przeznaczone wyłącznie na wywóz z terytorium Beneluxu lub poza Unię Europejską.

Rozstrzygnięcie Trybunału

- Stworzenie warunków technicznych niezbędnych do korzystania ze znaku i uiszczenie opłaty za tę usługę nie oznacza, że strona oferująca usługę sama korzysta z tego znaku.
- Usługodawca, który na zlecenie i według wskazówek innej osoby jedynie napełnia puszki zawierające oznaczenia podobne do zarejestrowanych znaków towarowych, sam nie "używa" dla towarów lub usług", które są identyczne lub podobne do tych, dla których znak towarowy został zarejestrowany. Tak więc usługodawca, który wykonuje jedynie techniczną część procesu produkcyjnego produktu końcowego, nie mając żadnego interesu w zewnętrznym przedstawianiu puszek, a w szczególności znajdujących się na nich oznaczeń nie narusza praw wyłącznych właścicieli znaków towarowych.
- Napełnianie puszek opatrzonych oznaczeniami podobnymi do zarejestrowanych znaków towarowych nie jest ze swej natury porównywalne z usługą mającą na celu promowanie i wprowadzania do obrotu towarów opatrzonych tymi oznaczeniami. Przedsiębiorstwo dokonujące rozlewu nie jest widoczne dla konsumenta, co wyklucza wszelkie skojarzenia między jego usługami a spornymi oznaczeniami.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=116683&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2095779>

ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY HALI TARGOWEJ, PODNAJMUJĄCEGO PUNKTY SPRZEDAŻY, W KTÓRYCH PODROBIONE PRODUKTY SĄ OFEROWANE DO SPRZEDAŻY

Wyrok Trybunału z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie C- 494/15

Tommy Hilfiger Licensing LLC i inni v. Delta Center a.a.

Stan faktyczny

Spółka Delta Centre jest dzierżawcą placu targowego zwanego „Pražská tržnice” (praskie hale targowe). Poddzierżawia ona indywidualnym podmiotom stanowiska handlowe na tym placu. Umowy dzierżawy nakładają obowiązek przestrzegania prawa. Ponadto poddzierżawcy otrzymują sporządzone w języku czeskim i wietnamskim ulotki zatytułowane „Ostrzeżenie dla sprzedawców”. Ulotki te podkreślają, że sprzedaż podróbionych towarów jest zabroniona i może skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy stanowiska handlowego.

Producenci i dystrybutorzy towarów markowych – Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd – ustalili, że na „Pražská tržnice” sprzedawane są podróbki ich towarów i wystąpili z żądaniem, by sąd nakazał Delta Center min. :

- zaprzestania zawierania lub przedłużania umów dzierżawy stanowisk handlowych w tych halach z osobami, w odniesieniu do których stwierdzono decyzją sądu lub organu administracji, że ich działania stanowiły naruszenie lub stwarzały ryzyko naruszenia znaków towarowych;
- zaprzestania zawierania lub przedłużania tego rodzaju umów, jeśli postanowienia tych umów nie zawierają zobowiązania podmiotu handlującego do powstrzymania się od naruszania praw własności intelektualnej bądź klauzuli, zgodnie z którą Delta Center może wypowiedzieć umowę w przypadku naruszenia lub ryzyka naruszenia tych praw.

Czeski Sąd Najwyższy (Nejvyšší soud) zwrócił się do Trybunału o rozstrzygnięcie czy dzierżawca placu targowego, który udostępnia indywidualnym podmiotom handlującym, do ich użytku, stragany i miejsca, na których stragany mogą zostać umieszczone, jest pośrednikiem w rozumieniu art. 11 Dyrektywy 2004/48/WE oraz czy wobec niego mogą zostać nałożone środki przewidziane w tej dyrektywie.

Rozstrzygnięcie Trybunału

- Aby dany podmiot gospodarczy mógł zostać zakwalifikowany jako „pośrednik” w rozumieniu art. 11 dyrektywy 2004/48/WE, należy wykazać, że świadczy on usługę, która może być wykorzystywana przez jedną lub szereg innych osób do naruszania jednego lub szeregu praw własności intelektualnej, przy czym nie ma potrzeby, by utrzymywał on z tą lub z tymi osobami szczególny stosunek. Podmiot świadczący na rzecz osób trzecich usługi w zakresie wynajmu lub podnajmu miejsc na targowisku, a tym samym oferujący tym osobom trzecim możliwość sprzedaży podróbionych towarów na tym targowisku, powinien zostać uznany za „pośrednika” w rozumieniu tej dyrektywy.
- Określenie zasad wydawania nakazów na podstawie art. 11 dyrektywy 2004/48/WE, warunki jakie należy spełnić i procedury, których należy przestrzegać, należy do prawa krajowego. Owe reguły prawa krajowego powinny pozwalać na osiągnięcie celów przyświecających tej dyrektywie. Oznacza to, że nakazy powinny być skuteczne i odstrasżające, słuszne i proporcjonalne. Jednocześnie nie mogą one być nadmiernie kosztowne i nie mogą tworzyć ograniczeń handlu prowadzonego zgodnie z prawem. Nie można też wymagać od pośrednika ogólnego i stałego nadzorowania jego klientów. Pośrednik może natomiast zostać zmuszony do podjęcia działań zapobiegających wystąpieniu dalszych naruszeń tego samego rodzaju przez ten sam podmiot handlujący.
- Przesłanki wydania przez organ sądowy nakazu przeciwko pośrednikowi świadczącemu usługę wynajmu punktów sprzedaży w halach targowych są identyczne z przesłankami odnoszącymi się do nakazów, które mogą być skierowane do pośredników na rynku elektronicznym online, określonymi przez Trybunał w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in. w sprawie C-324/09.

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181465&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4800536>

ODPOWIEDZIALNOŚĆ POŚREDNIKA SKŁADUJĄCEGO TOWARY W RAMACH SYSTEMU ZAWIESZENIA CŁA

Wyrok Trybunału z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie C-379/14



**TOP Logistics BV, Van Caem International BV v. Bacardi & Company Ltd,
Bacardi International Ltd; Bacardi & Company Ltd,
Bacardi International Ltd v TOP Logistics BV, Van Caem International BV**

Stan faktyczny

Mevi (później TOP Logistics), licencjonowany operator składu celnego i akcyzowego, składował towary dla importera Van Caema, w tym kilka partii rumu Bacardi, które zostały przywiezione spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Towary te zostały objęte zawieszającą procedurą celną tranzytu zewnętrznego lub procedurą składu celnego, uzyskując status „towarów T1”. Niektóre z tych towarów zostały następnie dopuszczone do swobodnego obrotu i objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Towary te nie były już zatem objęte zawieszającymi procedurami celnymi uregulowanymi w art. 91, 92 i 98 kodeksu celnego i znalazły się w składzie podatkowym.

Bacardi nie zgodziła się nigdy na wprowadzenie składowanych towarów do EOG. Ponadto powzięła wiadomość, że kody towarów zostały usunięte z części butelek. Wobec tego Bacardi wystąpiła do sądu o orzeczenie środków zabezpieczających i nakazowych, powołując się na naruszenie przysługujących jej praw do znaków towarowych zarejestrowanych na terytorium Beneluxu.

Sąd Apelacyjny w Hadze (Gerechtshof Den Haag) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi, min.: Czy w okolicznościach takich jak w niniejszej sprawie, w odniesieniu towarów pochodzących spoza EOG, które po tym, gdy zostały wprowadzone na obszar EOG (nie przez właściciela znaku towarowego ani nie za jego zgodą), zostały w państwie członkowskim Unii Europejskiej objęte procedurą celną tranzytu zewnętrznego bądź procedurą składu celnego [...]. należy uznać, że nastąpił ich przywóz w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. c) dyrektywy 89/104, tak że doszło do „używania (oznaczenia) w obrocie handlowym”, którego to używania właściciel znaku towarowego może zakazać.

Rozstrzygnięcie Trybunału

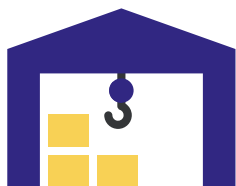
- Działania podmiotu gospodarczego polegające na przywozie do Unii towarów bez zgody właściciela znaku towarowego i na objęciu tych towarów procedurą zawieszenia poboru akcyzy poprzez ich przechowywanie w składzie podatkowym w oczekiwaniu na uiszczenie podatku akcyzowego i dopuszczenie do konsumpcji – należy zakwalifikować jako „używanie w obrocie handlowym” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, któremu może sprzeciwić się właściciel tego znaku.
- Terminów "używanie" i "w obrocie handlowym" użytych w art. 5 ust. 1 nie można interpretować w ten sposób, że odnoszą się one wyłącznie do bezpośrednich stosunków między przedsiębiorcą a konsumentem.
- Świadczenie usług składowania towarów oznaczonych znakiem towarowym innej osoby nie stanowi używania oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowany, lub podobnych do nich. W zakresie, w jakim usługodawca ten umożliwia swojemu klientowi takie używanie, rolę tego usługodawcy nie należy oceniać w świetle przepisów odnoszących się do znaków towarowych, lecz należy ją w danym wypadku rozpatrywać poprzez odniesienie do innych przepisów prawa.

[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165921&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5562560)

[text=&docid=165921&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5562560](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165921&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5562560)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRY SKŁADUJE NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ TOWARY NARUSZAJĄCE PRAWO DO ZNAKU TOWAROWEGO

Wyrok Trybunału z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie C-567/18



Coty Germany GmbH v. Amazon Services Europe Sàrl i inni

Stan faktyczny

Powyższy wyrok został wydany na tle sporu, który wynikł w Niemczech w 2014 r. „Tajemniczy klient” zatrudniony przez firmę kosmetyczną Coty Germany GmbH (licencjobiorcę unijnego znaku towarowego DAVIDOFF) w ramach zakupu testowego nabył przez stronę internetową amazon.de flakon perfum „Davidoff Hot Water”. Produkt oferowany był do sprzedaży za pośrednictwem programu „Realizacja przez Amazon”, w ramach którego produkty sprzedawane są przez zewnętrzne podmioty, przechowywane i składowane przez spółki należące do koncernu Amazon, a wysyłka realizowana jest przez zewnętrznych usługodawców.

Początkowo Coty wystąpiła z żądaniem wydania wszystkich perfum znajdujących się w magazynie Amazon. W przypadku 29 z 30 przekazanych flakonów nie doszło do wyczerpania praw wynikających ze spornego znaku towarowego. Część flakonów pochodziło od innego sprzedawcy, którego Amazon nie był w stanie zidentyfikować. Coty wystąpiła przeciwko Amazon z roszczeniami o naruszenie znaku towarowego w Niemczech do sądów w Monachium, które orzekły na korzyść Amazon. W następstwie odwołania sprawą zajął się Federalny Trybunał Sprawiedliwości, który skierował do TSUE następujące pytanie prejudycjalne:

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

Rozstrzygnięcie Trybunału

- Chociaż przepisy unijne nie zawierają definicji „używania” znaku towarowego, TSUE powołał się na swój dorobek orzeczniczy. Pośrednik jest w stanie skutecznie uniemożliwić wszelkim osobom trzecim używanie w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym, a tym samym zastosować się do roszczeń uprawnionego do tego znaku towarowego tylko wtedy gdy sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad czynnością stanowiącą to używanie.
- Przedsiębiorstwo zajmujące się przechowywaniem towarów narusza prawa do znaku towarowego tylko wtedy, gdy realizuje cel w swojej komunikacji handlowej, jakim jest oferowanie towarów do sprzedaży lub wprowadzanie ich do obrotu. Fakt stworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania oznaczenia i pobierania za tę usługę wynagrodzenia nie oznacza, że podmiot świadczący taką usługę sam używa spornego oznaczenia.

[http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=347374)

[text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=347374](http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224883&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=347374)

AUTORZY



dr Anna Sokołowska-Ławniczak
Rzecznik patentowy, Partner
anna.sokolowska@trape.pl



Julia Jewgraf
Aplikantka adwokacka

Pytania prosimy kierować na adres:
pwp@trape.pl