

Wersja zanonimizowana

Tłumaczenie

C-76/24-1

Sprawa C-76/24

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Data wpływu:

1 lutego 2024 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

Bundesgerichtshof (Niemcy)

Data wydania postanowienia o wystąpieniu z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym:

23 stycznia 2024 r.

Strona pozwana i strona wnosząca skargę rewizyjną:

Tradeinn Retail Services S.L.

Strona powodowa i druga strona postępowania rewizyjnego:

PH

Uwierzytelniony odpis

BUNDESGERICHTSHOF (trybunał federalny, Niemcy)

POSTANOWIENIE

[...]

Ogłoszone w dniu:
23 stycznia 2024 r.
[...]

W sporze prawnym

Tradeinn Retail Services S.L., [...] Celra (Girona), Hiszpania,

strona pozwana i strona wnosząca skargę rewizyjną,

[...]

przeciwko

PH, [...] Schierling,

strona powodowa i druga strona postępowania rewizyjnego,

[...]

I izba cywilna Bundesgerichtshof (trybunału federalnego) na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2023 r.[...]

postanowiła:

I. Postępowanie zostaje zawieszono.

II. Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostają przedłożone następujące pytania prejudycjalne dotyczące wykładni art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 336 z dnia 23 grudnia 2015 r., s. 1):

1. Czy właściciel krajowego znaku towarowego może uzyskać na podstawie art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 zakaz magazynowania¹ przez osobę za granicą towarów naruszających ten znak towarowy w celu oferowania tych towarów lub wprowadzania ich do obrotu w kraju ochrony?
2. Czy w ramach pojęcia magazynowania w rozumieniu art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 istotny jest rzeczywisty dostęp do towarów naruszających znak towarowy, czy też wystarczająca jest możliwość wywarcia wpływu na osobę, która ma rzeczywisty dostęp do tych towarów?

Uzasadnienie:

- 1 A. Powód jest właścicielem przedstawionych poniżej słownych i graficznych znaków towarowych, zarejestrowanych w Deutsches Patent- und Markenamt (Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych) m.in. dla „aparatów do

¹ Nota tłumacza: w niemieckiej wersji dyrektywy w miejscu użytego w wersji polskiej słowa „magazynowanie” widnieje słowo „besitzen”, które w języku polskim oznacza „posiadać”. Również w MarkenG niemiecki ustawodawca posługuje się pojęciem „besitzen”. W związku z powyższym w dalszej części tłumaczenia, w szczególności w odniesieniu do kontekstu krajowego, mowa będzie o posiadaniu.

nurkowania, kombinezonów do nurkowania, rękawic do nurkowania, masek do nurkowania i aparatów oddechowych do nurkowania”:

nr 30426551



nr 30426550



- 2 Pozwana, z siedzibą w Hiszpanii, reklamowała lub oferowała akcesoria do nurkowania przy użyciu znaków towarowych powoda za pośrednictwem swojej strony internetowej www.scubastore.com oraz platformy handlowej www.amazon.de. W niektórych przypadkach wykorzystano zdjęcia produktów, które przedstawiały towary opatrzone znakami towarowymi powoda.
- 3 Pozwana m.in. za pośrednictwem platformy handlowej www.amazon.de reklamowała z użyciem znaków towarowych powoda torbę na ołowiane ciężarki do nurkowania, którą powód nabył w dniu 8 czerwca 2019 r. w ramach zakupu testowego. Znaki towarowe powoda nie były nadrukowane ani na opakowaniu, ani na dostarczonej torbie na ołowiane ciężarki do nurkowania.
- 4 Po bezskutecznym upomnieniu w dniu 15 września 2020 r. powód wniósł o nakazanie pozwanej o pod rygorem bliżej określonych środków porządkowych zaniechania używania przedmiotowych znaków (niemieckich słowno-graficznych znaków towarowych nr 30426551 lub nr 30426550 powoda) w Republice Federalnej Niemiec dla akcesoriów do nurkowania w obrocie handlowym bez zgody właściciela znaku towarowego, w szczególności do umieszczania znaków na akcesoriach do nurkowania lub ich opakowaniach, do oferowania, produkcji, dystrybucji lub innego wprowadzania akcesoriów do nurkowania do obrotu pod tymi znakami, do reklamowania ich lub posiadania ich do wyżej wymienionych celów.
- 5 Ponadto powód wniósł również o stwierdzenie odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanej, udzielenie informacji i zwrot kosztów upomnienia wraz z odsetkami.
- 6 Pozwana uznała powództwo w zakresie, w jakim powód domagał się nakazania jej zaniechania oferowania lub reklamowania akcesoriów do nurkowania pod

znakami towarowymi oraz w zakresie, w jakim powód – w związku z tymi czynnościami – domagał się udzielenia przez nią informacji i stwierdzenia jej odpowiedzialności odszkodowawczej.

- 7 Landgericht (sąd okręgowy, Niemcy) orzekł przeciwko pozwanej w wyroku częściowym i końcowym zgodnie z jej uznaniem, a także zasądził zwrot na rzecz powoda kosztów upomnienia w wysokości 1.398,25 EUR wraz z odsetkami. Pozostałe żądania pozwu zostały oddalone.
- 8 W odpowiedzi na apelację powoda sąd drugiej instancji dodał do orzeczenia w sprawie nakazania zaniechania przez pozwaną słowa „oraz do dystrybucji lub posiadania w wyżej wymienionym celu”, rozszerzył związane z tym wnioski następce o te czyny, a także zasądził od pozwanej zwrot kosztów upomnienia w wysokości 1.822,96 EUR wraz z odsetkami. Sąd oddalił apelację powoda w pozostałym zakresie (Oberlandesgericht Nürnberg (wyższy sąd krajowy w Norymberdze, Niemcy), GRUR 2023, 260).
- 9 Pozwana w swojej skardze rewizyjnej, która została dopuszczona przez sąd drugiej instancji i której oddalenia żąda powód, domaga się przywrócenia wyroku sądu pierwszej instancji.
- 10 B. Uwzględnienie skargi rewizyjnej zależy od wykładni art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (EU) 2015/2436. Przed wydaniem orzeczenia w sprawie skargi rewizyjnej postępowanie musi zatem zostać zawieszona i należy zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym na podstawie art. 267 akapit pierwszy lit. b) i akapit trzeci TFUE.
- 11 I. Sąd drugiej instancji uznał apelację powoda za dopuszczalną i częściowo uzasadnioną. W uzasadnieniu stwierdził – o ile ma to znaczenie dla instancji rewizyjnej:
- 12 Sądy niemieckie mają jurysdykcję międzynarodową zgodnie z art. 7 pkt 2 i art. 26 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (rozporządzenie Bruksela Ia).
- 13 Roszczenie o nakazanie zaniechania naruszeń rozciąga się poza uznane przez pozwanego naruszające prawa czynności „reklamowania” i „oferowania” na czynności „dystrybucji” i „posiadania”, które są co do istoty identyczne. W tym względzie należy przyjąć zasadę, że wszystkie sposoby działania zgodnie z § 14 ust. 3 Markengesetz (ustawy o znakach towarowych, zwanej dalej „MarkenG”) są co do istoty identyczne i że jeśli tylko jeden ze sposobów działania zostanie zrealizowany, domniemanie ryzyka powtórzenia rozciąga się również na pozostałe. W świetle okoliczności sprawy nie wydaje się całkowicie nieprawdopodobne, że pozwana nie tylko reklamowała i oferowała towary naruszające znak towarowy za pośrednictwem Internetu, ale także sprzedawała i posiadała reklamowane i oferowane towary. W odniesieniu do użytkowania

w formie „sprzedawania” i „posiadania” istnieją również dochodzone dodatkowe żądania dotyczące odszkodowania i udzielenia informacji.

- 14 Powodowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości 1.822,96 EUR wraz z odsetkami w przypadku w pełni uzasadnionego upomnienia. Wbrew stanowisku Landgericht (sądu okręgowego) redukcja tego roszczenia w aspekcie jedynie częściowo uzasadnionego upomnienia nie wchodzi w rachubę.
- 15 II. Skarga jest dopuszczalna (zobacz B II 1). Uwzględnienie skargi rewizyjnej pozwanej zależy od wykładni art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (EU) 2015/2436 (zobacz B II 2).
- 16 1. Skarga jest dopuszczalna. Międzynarodowa jurysdykcja sądów niemieckich [...] wynika dla pozwanej mającej siedzibę w Hiszpanii w każdym razie z wdania się przez nią w spór przed sądem zgodnie z art. 26 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Bruksela Ia. [...]
- 17 2. W zakresie, w jakim w skardze rewizyjnej kwestionowana jest ocena sądu drugiej instancji, że należy uznać, iż pozwana posiadała akcesoria do nurkowania naruszające znaki towarowe powoda, powodzenie środka odwoławczego zależy od wyjaśnienia kwestii dotyczących wykładni art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436. Od tego też zależy także, czy wyrok w tym zakresie nakazujący pozwanej udzielenie informacji i stwierdzający jej obowiązek odszkodowawczy jest zasadny.
- 18 a) Roszczenia dochodzone przez powoda należy oceniać zgodnie z prawem niemieckim. Zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 (rozporządzenia Rzym II) prawem właściwym dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej jest prawo państwa, na podstawie którego dochodzi się ochrony. Zgodnie z tym prawem należy w szczególności ocenić istnienie prawa, własność prawa przez stronę poszkodowaną, treść i zakres ochrony, a także fakty i konsekwencje prawne naruszenia (utrwalone orzecznictwo; zobacz BGH, GRUR 2022, 1675 [juris, pkt 31] – Google-Drittauskunft, z dalszymi odniesieniami). Ponieważ przedmiotem powództwa są roszczenia oparte na naruszeniu niemieckich znaków towarowych, w sporze zastosowanie ma niemieckie prawo znaków towarowych.
- 19 b) Używanie oznaczenia, któremu sprzeciwia się powód, ma niezbędne, istotne z handlowego punktu widzenia powiązanie z tym państwem.
- 20 aa) Ze względu na zasadę terytorialności obowiązującą w prawie własności intelektualnej zakres ochrony krajowego znaku towarowego jest ograniczony do terytorium Republiki Federalnej Niemiec. Roszczenie o zaniechanie zgodnie z § 14 ust. 2 i 5 MarkenG, jak również roszczenia o odszkodowanie i udzielenie informacji zgodnie z § 14 ust. 6 i § 19 ust. 1 MarkenG wymagają zatem dokonania w kraju czynności używania, która narusza prawo do znaku towarowego (zob. BGH, wyrok z dnia 13 października 2004 r. – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 [juris, pkt 21] = WRP 2005, 493 – HOTEL MARITIME; wyrok

z dnia 7 listopada 2019 r. – I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 [juris, pkt 25] = WRP 2020, 730 – Club Hotel Robinson). Ma to regularnie miejsce, w przypadku gdy towary lub usługi są oferowane w kraju przy użyciu tego znaku towarowego (BGH, GRUR 2005, 431 [juris, pkt 21] – HOTEL MARITIME; BGH, wyrok z dnia 8 marca 2012 r. – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 [juris, pkt 34] = WRP 2012, 716 – OSCAR; wyrok z dnia 9 listopada 2017 r. – I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 [juris pkt 37] = WRP 2018, 466 – Resistograph). Jednak nie każda oferta usług lub towarów z zagranicy, do której można uzyskać dostęp w Internecie w kraju, powoduje powstanie roszczeń na podstawie prawa znaków towarowych w przypadku podwójnej identyczności lub prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przez pomylenie z krajowym znakiem towarowym. Wymagane jest raczej, aby oferta miała wystarczające, istotne z handlowego punktu widzenia powiązanie z tym państwem („commercial effect”). Wymóg ten jest spełniony, jeśli budzące zastrzeżenia zachowanie ma punkt ciężkości w kraju, a nie za granicą. Jeżeli budzące zastrzeżenia zachowanie ma punkt ciężkości za granicą, należy ustalić na podstawie całościowej oceny okoliczności, czy istnieje wystarczające, istotne z handlowego punktu widzenia powiązanie z Niemcami (zob. BGH, GRUR 2018, 417 [juris, pkt 37] – Resistograph, z dalszymi odniesieniami; GRUR 2020, 647 [juris, pkt 28] – Club Hotel Robinson).

- 21 bb) Zachowanie, które zarzuca się pozwanej, nie ma punktu ciężkości za granicą, ale w Niemczech. Sąd drugiej instancji uznał, że pozwana reklamowała i oferowała produkty z naruszeniem znaków towarowych za pośrednictwem stron internetowych, które były dostępne w Niemczech i były przeznaczone na rynek krajowy. Stwierdził on również, że pozwana dostarczyła towary oferowane i reklamowane pod znakami towarowymi będącymi przedmiotem pozwu do Niemiec i wprowadziła je na rynek niemiecki. Te działania naruszające prawo ustanawiają wymagane powiązanie z tym państwem, nawet jeśli pozwana ma siedzibę w Hiszpanii, utrzymuje europejską sieć sprzedaży online, dostarcza towary nie tylko do Niemiec i magazynuje sprzedawane towary w Hiszpanii. Ponieważ zachowanie, które zarzucane jest pozwanej, ma swój środek ciężkości w kraju, a nie za granicą, nie ma potrzeby dokonywania żadnych szczególnych ustaleń w drodze całościowej oceny interesów i okoliczności, czy zarzucane zachowanie ma wystarczające, istotne z handlowego punktu widzenia powiązanie z tym państwem.
- 22 c) Każda osoba, która bez zgody właściciela znaku towarowego używa w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak towarowy jest chroniony, może zgodnie z § 14 ust. 2 zdanie pierwsze pkt 1, ust. 5 zdanie pierwsze MarkenG zostać pozwana przez właściciela znaku towarowego występującego o wydanie nakazu zaniechania, jeżeli istnieje ryzyko powtórzenia. Zgodnie z § 14 ust. 5 zdanie drugie MarkenG roszczenie istnieje również wtedy, gdy naruszenie grozi po raz pierwszy. Jeżeli spełnione są wymogi określone w § 14 ust. 2 MarkenG, zabronione jest w szczególności oferowanie towarów pod oznaczeniem, wprowadzanie ich do obrotu lub ich posiadanie w wymienionych celach (§ 14 ust. 3 pkt 2 MarkenG) oraz używanie oznaczenia w dokumentach

handlowych lub w reklamie (§ 14 ust. 3 pkt 6 MarkenG). Przepisy § 14 ust. 2 i 3 MarkenG wdrażają art. 10 ust. 2 lit. a) i ust. 3 lit. b) i e) dyrektywy (UE) 2015/2436 i w związku z tym muszą być interpretowane zgodnie z tą dyrektywą (zobacz wyrok BGH z dnia 28 czerwca 2018 r. – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 [juris, pkt 15] = WRP 2019, 200 – keine-vorwerkvertretung; wyrok z dnia 12 stycznia 2023 r. – I ZR 86/22, GRUR 2023, 808 [juris, pkt 14] = WRP 2023, 715 – DACHSER).

- 23 d) Sąd drugiej instancji oparł swoją ocenę na fakcie, że pozwana dopuściła się naruszenia znaku towarowego zgodnie z § 14 ust. 2 zdanie pierwsze pkt 1 MarkenG, ponieważ bez zgody powoda używała w obrocie handlowym identycznych ze znakami towarowymi będącymi przedmiotem pozwu oznaczeń dla identycznych towarów. Bezsporne jest, że pozwana oferowała i reklamowała produkty naruszające znak towarowy za pośrednictwem prowadzonej przez siebie strony internetowej oraz platformy handlowej www.amazon.de. W tym zakresie sąd drugiej instancji przyjął również, że istniało ryzyko powtórzenia. Ocena ta nie jest przedmiotem sporu między stronami. Pozwana już w pierwszej instancji uznała roszczenia dochodzone pozwem w zakresie czynności „reklamowania” i „oferowania” akcesoriów do nurkowania.
- 24 e) Zarzuty w skardze rewizyjnej przeciwko ocenie sądu drugiej instancji, że powodowi oprócz roszczeń uznanych przez pozwaną w odniesieniu do naruszających czynności „oferowania” i „reklamowania” przysługują również roszczenia dochodzone w pozwie w odniesieniu do czynności sprzedawania (§ 14 ust. 2 zdanie pierwsze pkt 1, ust. 3 pkt 2 i 6, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 6, § 19 ust. 1 MarkenG) są zdaniem izby nieskuteczne.
- 25 f) W zakresie, w jakim powód domaga się nakazania pozwanej zaprzestania posiadania akcesoriów do nurkowania, istnieją kwestie dotyczące wykładni prawa Unii, które wymagają wyjaśnienia.
- 26 aa) Sąd drugiej instancji orzekł, że fakt, iż pozwana ma siedzibę w Hiszpanii i posiada tam towary, nie stoi na przeszkodzie uznaniu, że pozwana w sposób nieuprawniony posiada towary opatrzone znakami towarowymi będącymi przedmiotem pozwu w celu oferowania ich lub wprowadzania ich do obrotu w Republice Federalnej Niemiec. Zdaniem tego sądu posiadanie w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu jest typowym działaniem wstępnym, przy którym nie ma znaczenia, czy zasadniczo wewnętrzne działanie przedsiębiorstwa w postaci posiadania zostało dokonane w Niemczech czy za granicą (w Europie). Jedynym decydującym czynnikiem jest to, że związany z tym cel oferowania lub wprowadzania do obrotu w kraju albo już został, albo niebawem zostanie zrealizowany. Według sądu drugiej instancji oferta internetowa pozwanej jest przeznaczona dla niemieckich klientów, dlatego posiadanie odbywa się bezpośrednio w celu oferowania w Niemczech. Ponadto posiadanie ma na celu wprowadzenie produktu do obrotu w Niemczech. Zdaniem sądu drugiej instancji pozwana ma siedzibę w innym kraju Unii i w strefie Schengen, utrzymuje europejską sieć sprzedaży online z 17 indywidualnymi

sklepami i może realizować przychodzące zamówienia bezpośrednio i z nakładem pracy porównywalnym do nakładu niemieckiego sprzedawcy.

- 27 bb) Izba interpretuje sentencję i uzasadnienie wyroku sądu drugiej instancji w ten sposób, że sąd ten zakazał pozwanej posiadania akcesoriów do nurkowania naruszających znak towarowy w celu ich oferowania i dystrybucji. Wprawdzie biorąc pod uwagę budowę zdań i brzmienie sentencji, to zawarty w niej zakaz posiadania towarów naruszających znak towarowy odnosi się wyłącznie do „wspomnianego celu” dystrybucji, to jednak z uzasadnienia wyroku niewątpliwie wynika, że zakazane ma być również posiadanie w celu oferowania towarów naruszających znak towarowy. W razie potrzeby izba wyjaśni sentencję wyroku apelacyjnego w swoim wyroku rewizyjnym.
- 28 Ponadto sentencję tę należy interpretować w ten sposób, że sąd drugiej instancji zakazał pozwanej posiadania towarów w ww. celach w Republice Federalnej Niemiec i Królestwie Hiszpanii. W tym zakresie sąd drugiej instancji dokonał prawidłowej wykładni żądania pozwu w oparciu o jego uzasadnienie.
- 29 cc) Aby spełniony został warunek nieuprawnionego posiadania towarów zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 2 MarkenG, musi zostać spełniony element materialny, to znaczy musi zaistnieć posiadanie towarów naruszających prawo do znaku towarowego oraz subiektywny element umyślności polegający na zamiarze posiadania w celu wprowadzenia towaru do obrotu w ramach dowolnej czynności prawnej, w tym poprzez jego oferowanie (zobacz opinia rzecznika generalnego w sprawie C-567/18 z dnia 28 listopada 2019 r., pkt 48). Ponieważ zakres ochrony krajowego znaku towarowego jest ograniczony do terytorium Republiki Federalnej Niemiec, zamiarem musi być objęte oferowanie lub wprowadzanie do obrotu towarów naruszających znak towarowy w Niemczech.
- 30 dd) Zgodnie z ustaleniami sądu drugiej instancji element subiektywny po stronie pozwanej został spełniony. Posiada ona akcesoria do nurkowania naruszające znaki towarowe będące przedmiotem pozwu w celu wprowadzenia towaru do obrotu w Republice Federalnej Niemiec w ramach dowolnej czynności prawnej, w tym poprzez jego oferowanie.
- 31 ee) Wątpliwe jest jednak, czy właściciel krajowego znaku towarowego może uzyskać na podstawie art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 zakaz magazynowania przez osobę za granicą towarów naruszających ten znak towarowy w celu oferowania tych towarów do sprzedaży lub wprowadzania ich do obrotu w kraju ochrony (pierwsze pytanie prejudycjalne).
- 32 (1) Może to być sprzeczne z zasadą terytorialności. Zgodnie ze zbieżnym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunału Federalnego zasada terytorialności, która jest decydująca w prawie własności intelektualnej, stanowi z jednej strony, że warunki ochrony krajowego prawa własności intelektualnej są regulowane przez prawo państwa, w którym ta ochrona jest dochodzona, a z drugiej strony, że krajowe prawa własności

intelektualnej korzystają jedynie z ochrony ograniczonej do terytorium państwa i tylko czyny popełnione na terytorium krajowym mogą podlegać sankcji (w sprawie prawa znaków towarowych i znaków towarowych, patrz ETS, wyrok z dnia 22 czerwca 1994 r. – C-9/93, Zb.Orz. 1994, I-2789 = GRUR Int. 1994, 614 [juris, pkt 22] – IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger [Ideal Standard]; wyrok z dnia 19 kwietnia 2012 r. – C-523/10, GRUR 2012, 654 [juris, pkt 25] – Wintersteiger; BGH, wyrok z dnia 25 kwietnia 2012 r. – I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 [juris, pkt 17, 23 i nast.] = WRP 2012, 1530 – Clinique happy; BGH, GRUR 2020, 647 [juris, pkt 25] – Club Hotel Robinson, z dalszymi odniesieniami; odnośnie prawa autorskiego zobacz ETS, wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. – C-192/04, Zb.Orz. 2005, I-7199 = GRUR 2006, 50 [juris pkt 46] – Lagardère Active Broadcast). Sugerowałoby to, że osoba, która posiada towary za granicą, nawet jeśli robi to w celu oferowania ich do sprzedaży i wprowadzania ich do obrotu pod oznaczeniem w Niemczech, nie narusza krajowego znaku towarowego.

- 33 (2) Możliwe jest jednak również dopuszczenie – jak uczynił to sąd drugiej instancji – że dla naruszenia krajowego znaku towarowego wystarczające jest, aby posiadanie było wykonywane za granicą w celu oferowania towarów oznaczonych tym znakiem i wprowadzania ich do obrotu w państwie ochrony. Trybunał orzekł już w sprawie prawa autorskiego, że prawo pokrewne, które jest chronione tylko w Niemczech, może być również naruszone przez działania, które mają miejsce za granicą. Przykładowo, handlowiec mający siedzibę za granicą, który kieruje swoją reklamą do kraju ochrony i tworzy lub udostępnia szczególny system dostawy oraz szczególny sposób zapłaty lub zezwala na takie działanie osobie trzeciej, umożliwiając w ten sposób odbiorcom w kraju ochrony dostarczenie im towarów naruszających prawa własności intelektualnej, popełnia czyn naruszający prawa własności intelektualnej w kraju ochrony (w sprawie praw autorskich zobacz wyrok ETS z dnia 21 czerwca 2012 r. - C-5/11, GRUR 2012, 817 [juris, pkt 30] = WRP 2012, 927 – Donner).
- 34 (3) Na pierwsze pytanie prejudycjalne nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trybunał orzekł wprawdzie, że sąd, do którego wniesiono sprawę w kraju, w którym prawo własności intelektualnej jest chronione, może również przyznać mu ochronę, jeżeli szkoda wynika z czynów popełnionych za granicą, które mogą spowodować szkodę w Niemczech. Sąd krajowy, do którego wniesiono sprawę, jest wówczas właściwy wyłącznie w zakresie szkody wyrządzonej na terytorium państwa członkowskiego, któremu podlega (zobacz wyrok ETS z dnia 3 października 2013 r. – C-170/12, GRUR 2014, 100 [juris, pkt 39 i 47] = WRP 2013, 1456 - Pinckney/KDG Mediatech). Jednakże to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zostało wydane w kwestii tego, czy naruszenie danego krajowego prawa własności intelektualnej zostało popełnione przez czyn popełniony za granicą, ale skierowany na terytorium krajowe, ale w sprawie zakresu międzynarodowej jurysdykcji sądu, przed którym wytoczono powództwo w kraju ochrony. Na podstawie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie „Donner” (ETS, GRUR

2012, 817) również nie można udzielić odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne. Zostało ono bowiem wydane nie w odniesieniu do prawa znaków towarowych, ale prawa autorskiego. Chodziło w nim o kwestię, czy rozpowszechnianie kopii z zagranicy narusza prawo autora do rozpowszechniania w kraju ochrony. W niniejszej sprawie pierwsze pytanie prejudycjalne nie dotyczy tego, czy pozwanej należy zakazać oferowania lub sprzedaży z zagranicy do Niemiec, ale tego, czy – w oparciu o krajowy znak towarowy – można zakazać jej posiadania towarów naruszających znak towarowy za granicą w celu ich oferowania i sprzedaży. Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie „Donner” nie odnosi się do tego.

- 35 ff) W niniejszej sprawie nasuwa się ponadto pytanie, czy w ramach pojęcia magazynowania w rozumieniu art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 istotny jest rzeczywisty dostęp do towarów naruszających znak towarowy, czy też wystarczająca jest możliwość wywarcia wpływu na osobę, która ma rzeczywisty dostęp do tych towarów (drugie pytanie prejudycjalne).
- 36 (1) Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przepisom prawa Unii, które nie odsyłają wyraźnie do prawa państw członkowskich w celu ustalenia ich znaczenia, należy co do zasady nadawać autonomiczną i jednolitą wykładnię w całej Unii Europejskiej (zob. wyrok ETS z dnia 3 września 2014 r. - C-201/13, GRUR 2014, 972 [juris, pkt 14] = WRP 2014, 1181 – Deckmyn i Vrijheidsfonds; wyrok z dnia 13 października 2022 r. – C-256/21, GRUR 2022, 1669 [juris, pkt 33] = WRP 2023, 40 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Ponieważ dyrektywa (UE) 2015/2436 nie odnosi się wyraźnie do prawa państw członkowskich w odniesieniu do pojęcia magazynowania, izba zakłada, że pojęcie to należy interpretować autonomicznie i jednolicie w całej Unii.
- 37 (2) Zgodnie z prawem niemieckim pojęcie posiadania jest szerokie (zobacz BeckOGK.BGB/Götz, stan na dzień 1 października 2023 r., § 854 pkt 25–30). Zgodnie z § 854 ust. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (kodeksu cywilnego, zwanego dalej „BGB”) posiadanie rzeczy nabywa się poprzez uzyskanie faktycznego władztwa nad rzeczą; posiadanie kończy się, gdy właściciel zrzeka się lub w inny sposób traci faktyczne władztwo nad rzeczą (§ 856 ust. 1 BGB). Zgodnie z prawem niemieckim ogólne pojęcie posiadania obejmuje również posiadanie pośrednie, oprócz bezpośredniego posiadania charakteryzującego się faktycznym władztwem nad przedmiotem, jak uregulowano w powyższych przepisach. Jeśli ktoś jest posiadaczem rzeczy na podstawie stosunku, na mocy którego jest uprawniony lub zobowiązany wobec innej osoby przez określony czas, druga osoba jest zgodnie z § 868 BGB również (pośrednim) posiadaczem. W przypadku umowy sprzedaży wysyłkowej – jak w spornej sprawie – która została zawarta przez Internet, zgodnie z prawem niemieckim dany dostawca usług logistycznych, który transportuje towary od sprzedawcy do kupującego, staje się bezpośrednim posiadaczem. Po przekazaniu towarów spedytorowi lub przewoźnikowi, wysyłający jest również posiadaczem, aczkolwiek tylko pośrednim (zob. wyrok BGH z dnia 28 czerwca 2001 r. - I ZR 13/99, TranspR 2001, 471 [juris, pkt 19];

BeckOK.BGB/Fritzsche, wydanie 68 [stan na dzień 1 sierpnia 2023 r.], § 854 pkt 7; MünchKomm.BGB/F. Schäfer, wydanie 9, § 854, pkt 1). Zgodnie z prawem niemieckim, jeśli pozwana zleca wysyłkę towarów naruszających znak towarowy, jest ona (pośrednim) posiadaczem tych towarów w Niemczech w momencie ich przybycia do Niemiec. Mogłoby to zostać jej zakazane – zgodnie z żądaniem powoda – w odniesieniu do terytorium Republiki Federalnej Niemiec, gdyby posiadanie pośrednie, znane prawu niemieckiemu, zostało uznane za posiadanie naruszające prawo w rozumieniu § 14 ust. 3 pkt 2 MarkenG i art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436.

- 38 (3) Wątpliwe jest, czy art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 zezwala na takie przypisanie posiadania osób trzecich.
- 39 W sprawie „Coty” rzecznik generalny wskazał, że wyrażenie „posiadanie” nie występuje we wszystkich wersjach językowych art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 w sprawie unijnego znaku towarowego. Tylko w wersjach francuskiej („détenir”) i niemieckiej („besitzen”) użyto słów bezpośrednio związanych z instytucją prawną posiadania (possessio). W innych wersjach, takich jak hiszpańska, włoska, portugalska, angielska i szwedzka („almacenarlos”, „stoccaggio”, „armazená-los”, „stocking”, względnie „lagra”) użyto raczej czasowników lub rzeczowników oznaczających czynność składowania towarów. Rzecznik generalny był w tamtej sprawie jednak zdania, że we wszystkich językach występuje idea posiadania w celach handlowych, ponieważ składowanie (lub posiadanie w wersjach, w których użyto tego wyrażenia) jest uzupełnione o przesłankę, aby czynność ta była wykonywana „w tym celu”, to znaczy w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu towarów, przy czym w odniesieniu do drugiej części zdania nie można zaobserwować rozbieżności językowych (opinia rzecznika generalnego w sprawie C-567/18 z dnia 28 listopada 2019 r., pkt 46 i nast.).
- 40 Fakt, że inne wersje językowe dyrektywy (UE) 2015/2436 często używają terminu „magazynowanie” zamiast „posiadanie” sugeruje raczej, że posiadanie w rozumieniu art. 10 ust. 3 lit. b) dyrektywy (UE) 2015/2436 wymaga bezpośredniego dostępu do towarów i że osoba, która przekazuje towary przewoźnikowi lub spedytorowi traci posiadanie z chwilą przekazania, ponieważ „magazynowanie” kończy się w tym momencie.
- 41 Z drugiej strony prawo Unii zezwala na przypisanie przedsiębiorcy działań zaangażowanego przez niego dostawcy usług logistycznych lub przewoźnika, które prowadzą do naruszenia krajowego prawa własności intelektualnej. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał na przykład przedsiębiorcę za odpowiedzialnego nie tylko za każde działanie podjęte przez niego, ale także za działania podjęte w jego imieniu, jeżeli dany przedsiębiorca miał na celu oferowanie i dystrybucję produktów naruszających prawo w kraju chronionym i nie mógł być nieświadomy zachowania tej osoby trzeciej (w sprawie prawa autorskiego, zobacz ETS, GRUR 2012, 817 [juris, pkt 27] – Donner).

- 42 (4) Drugie pytanie prejudycjalne nie może zostać wyjaśnione na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa znaków towarowych. Orzeczenie w sprawie „Donner” zostało wydane w odniesieniu do prawa autorskiego i nie dotyczy kwestii przypisania posiadania. Brak jest również orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie wykładni pojęcia naruszającego posiadania w przepisach prawa Unii dotyczących innych praw własności przemysłowej, w których – podobnie jak w prawie znaków towarowych – pojęcie to występuje (art. 12 ust. 1 zdanie drugie dyrektywy 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów oraz art. 19 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych).

[...]

Sądy niższych instancji:

Landgericht Nürnberg-Fürth (sąd krajowy w Norymberdze-Fürth, Niemcy),
orzeczenie z dnia 3 lutego 2022 r. [...]

Oberlandesgericht Nürnberg (wyższy sąd krajowy w Norymberdze, Niemcy),
orzeczenie z dnia 29 listopada 2022 r. [...] – sporządzono:

uwierzytelniono

[...]