

Sprawa C-184/21**Streszczenie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 98 § 1 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości****Data wpływu:**

24 marca 2021 r.

Oznaczenie sądu odsyłającego:

tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Belgia)

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

22 marca 2021 r.

Strona skarżąca:

Christian Louboutin

Strona pozwana:

Amazon.com, Inc.

Amazon Services LLC

I. Przedmiot i okoliczności faktyczne sporu:

- 1 Christian Louboutin jest właścicielem pozycyjnego znaku towarowego zwanego „czerwoną podeszwą”, przedstawionego i opisanego w następujący sposób w jego dokumentach rejestracyjnych dla towarów należących do klasy 25 „obuwie na wysokich obcasach (z wyjątkiem obuwia ortopedycznego)”, a mianowicie rejestracji nr 8845539 unijnego znaku towarowego Unii Europejskiej i rejestracji nr 0874489 znaku towarowego Beneluxu:



„Znak towarowy utworzono z koloru czerwonego (Pantone 18-1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi zatem części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”.

- 2 Grupa Amazon oferuje w sprzedaży on-line różne towary i usługi zarówno bezpośrednio na własny rachunek, jak i pośrednio dla sprzedawców zewnętrznych.
- 3 Amazon regularnie rozpowszechnia na swoich stronach internetowych reklamy dotyczące butów o czerwonych podeszwach wprowadzonych do obrotu bez zgody Christiana Louboutina.
- 4 W dniu 1 marca 2019 r. Christian Louboutin wniósł powództwo o zaniechanie naruszeń prawa do swojego znaku towarowego Beneluksu do prezesa tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (francuskojęzycznego sądu ds. gospodarczych w Brukseli) przeciwko spółkom Amazon Europe core, Amazon eu i Amazon services Europe.
- 5 W orzeczeniu z dnia 7 sierpnia 2019 r. prezes sądu orzekł w szczególności, że pozwane strony były odpowiedzialne za używanie znaku towarowego we wszystkich zarzucanych reklamach i zakazał go pod groźbą grzywny.
- 6 Wyrokiem z dnia 25 czerwca 2020 r. cour d'appel de Bruxelles (sąd apelacyjny w Brukseli) częściowo zmienił to orzeczenie, orzekając w szczególności, że jedynie reklamy dotyczące butów sprzedawanych przez Amazon mogą być przedmiotem środków mających na celu zaniechanie naruszeń, ponieważ używanie w innych reklamach można przypisać wyłącznie sprzedawcom zewnętrznym.
- 7 Christian Louboutin wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku.
- 8 W dniu 19 września 2019 r. Christian Louboutin wniósł powództwo o zaniechanie używania jego unijnego znaku towarowego i o naprawienie szkody spowodowanej tym używaniem do tribunal d'arrondissement de Luxembourg (sądu okręgowego w Luksemburgu) przeciwko spółkom Amazon Europe core, Amazon eu i Amazon services Europe, które wspólnie wykorzystują na różnych zasadach strony amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it i amazon.co.uk, skierowane w szczególności do konsumentów w Unii Europejskiej.
- 9 W orzeczeniu z dnia 5 marca 2021 r. tribunal d'arrondissement de Luxembourg (sąd okręgowy w Luksemburgu) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, obecnie zawisłym pod numerem sprawy C-148/21.
- 10 W dniu 4 października 2019 r. Christian Louboutin wniósł powództwo o zaniechanie używania jego unijnego znaku towarowego pod rygorem nałożenia grzywny do prezesa tribunal d'arrondissement de Luxembourg (sądu okręgowego

w Luksemburgu) przeciwko spółkom prawa amerykańskiego Amazon.com Inc. i Amazon Services LLC (zwanym dalej również „Amazonem”), które wspólnie wykorzystują stronę amazon.com, skierowaną w szczególności do konsumentów w Unii Europejskiej.

II. Prawo Unii:

Rozporządzenie (UE) 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej

11 Artykuł 9 we fragmentach istotnych dla niniejszej sprawy stanowi co następuje:

„Prawa wynikające z unijnego znaku towarowego

1. Rejestracja unijnego znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.

2. Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego właściciel tego unijnego znaku towarowego jest uprawniony do uniemożliwienia wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towarów lub usług, oznaczenia, w przypadku gdy:

a) oznaczenie jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których unijny znak towarowy został zarejestrowany;

[...]

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

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

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

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;

e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/WE.

[...]”.

III. Stanowisko stron:

Christian Louboutin

- 12 Powód opiera swoje powództwo o zaniechanie i naprawienie szkody na art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, zarzucając Amazonowi używanie bez jego zgody identycznego oznaczenia (czerwona podeszwa) dla identycznych towarów w obrocie handlowym.
- 13 Co się tyczy pojęcia używania w obrocie handlowym w odniesieniu do towaru, Christian Louboutin podkreśla fakt, że używanie może obejmować zarówno działania podejmowane publicznie, na przykład w reklamie, jak i działania niewidoczne publicznie, takie jak magazynowanie towaru w celu wprowadzenia go do obrotu.
- 14 Christian Louboutin podkreśla fakt, że wyjątkowość, ogromna siła i wielki sukces przedsiębiorstwa Amazon, jednego z najbardziej zyskowych na świecie, tkwi przede wszystkim w tworzeniu nadzwyczajnie wydajnej logistyki, która pozwala mu na realizację zamówień w rekordowym tempie. Przedsiębiorstwo Amazon posiada zatem 175 centrów dystrybucyjnych na świecie, o całkowitej powierzchni 14 mln metrów kwadratowych, w których pracuje około 250.000 osób, którym powierzono przyjmowanie i przechowywanie towarów dostawców, rejestrację wszystkich zamówień i zarządzanie nimi, przy czym to ostatnie często obejmuje także wysyłkę przez Amazon zamówionych towarów i zarządzanie ewentualnymi zwrotami.

Christian Louboutin podnosi, że w swojej komunikacji Amazon nieustannie podkreśla tę specyfikę, co wzmacnia jego wizerunek dystrybutora.

- 15 Christian Louboutin podkreśla, że bezsporne jest, iż Amazon promuje wszystkie oferowane w ten sposób towary poprzez wyświetlanie na swojej stronie reklam przedstawiających towar i wskazujących jego cenę zakupu, oraz że wszystkie te reklamy mają zasadniczo następujące cechy:
 - Wszystkie one odpowiadają bardzo surowym kryteriom prezentacji narzuconym przez Amazon, co nadaje wszystkim reklamom dużą jednolitość, która nieuchronnie wywołuje wrażenie, że pochodzą one z tego samego źródła;
 - Wszystkie one ukazują tylko jedno dominujące oznaczenie odróżniające, a mianowicie przedstawiony poniżej półgraficzny znak towarowy Amazon, znak towarowy, który uzyskał szeroką renomę jako znak towarowy dystrybutora bardzo różnorodnych towarów:



- To dominujące oznaczenie odróżniające znajduje się w nagłówku każdej z ofert reklamowych, przy czym Amazon samodzielnie decyduje o wyświetlaniu tego nagłówka, nad którym ma kontrolę.

Tytułem uzupełnienia Christian Louboutin zauważa ponadto, że wszystkie te reklamy są zgrupowane w różnych rubrykach ogólnych lub w rozwijanych menu według kategorii towarów („*Fashion*”, „*Electronics*”, „*Home and Kitchen*”, „*Luggage*” – „*Moda*”, „*Elektronika*”, „*Dom i Kuchnia*”, „*Bagaż*”) i to pod różnymi tytułami opisowymi, takimi jak „*Amazon best sellers*”, „*Amazon most wished for*”, „*Amazon gift ideas*”, „*Amazon hot new releases*”, itp.

Dodaje on, że wyświetlaniu tych reklam towarzyszy systematyczne używanie przez Amazon przymiotnika dzierżawczego „nasze”, który wyraźnie odsyła do Amazonu w wyrażeniach takich jak „*our most popular products based on sales*”, „*our best-selling new and future releases*”, „*our biggest gainers in sales rank over the past 24 hours*”, „*our most popular products offered as gifts*”, „*our top deals*”, „*our selection*”, „*our warehouses*” – „*nasze najbardziej poszukiwane towary*”, „*nasze obecne i przyszłe bestsellery*”, „*nasze najszybciej sprzedawane towary w ostatnich 24 godzinach*”, „*nasze najlepsze transakcje*”, „*nasz wybór*”, „*nasze magazyny*”, itp.

- 16 W niniejszej sprawie Christian Louboutin stwierdził, że bardzo wiele reklam tego rodzaju zostało niedawno wyświetlonych na stronie amazon.com.
- 17 Christian Louboutin wyjaśnia, że dopiero po przeglądnięciu, poprzez szereg kliknięć, wszystkich szczegółów tych ofert uzyskuje się informację, czy oferowane towary są w przypadku zamówienia:
 - albo sprzedawane i wysyłane przez Amazon, co zdaniem Ch. Louboutina jest w pełni zgodne z wizerunkiem dystrybutora przybranym przez Amazon;
 - albo wysyłane przez Amazon, choć sprzedawane przez osobę trzecią;
 - albo sprzedawane i wysyłane przez osobę trzecią, w którym to przypadku taka informacja jest dość dyskretna, co niewątpliwie wynika z faktu, że zasady te nie są zgodne z modelem gospodarczym przyjętym przez Amazon.

Christian Louboutin zauważa, że w tych trzech przypadkach Amazon zajmuje się reklamą tych towarów jednolicie je prezentując, rejestruje zamówienia i pobiera cenę sprzedaży.

W dwóch pierwszych przypadkach Amazon zajmuje się ponadto przechowywaniem zamówionych towarów, ich pakowaniem (ewentualnie „na

prezent”) pod swoim znakiem towarowym Amazon oraz ich wysyłką pod tym znakiem towarowym do nabywcy, a także zwrotami.

W ostatnim przypadku Amazon wystawia nabywcy re-fakturę, po otrzymaniu zapłaty i dostawie towaru, faktury wystawionej przez tę osobę trzecią.

W dwóch ostatnich przypadkach Amazon pobiera prowizję oszacowaną przeciętnie w wysokości 15% ceny sprzedaży, poza kosztami przetwarzania towarów (składowanie i wysyłka) w drugim przypadku.

- 18 Christian Louboutin podnosi, że wszystko wskazuje ponadto, iż większość wyświetlanych cen jest ustalana przez Amazon, nawet w odniesieniu do towarów rzekomo sprzedawanych przez osoby trzecie. Są one bowiem mocno zachęcane do wyrażenia zgody – tak aby ich towary były oferowane w stosownej kolejności! – na ustalanie tych cen za pomocą stosowanej przez Amazon gry algorytmów, przy czym cena może zmieniać się w każdej chwili w zależności od szeregu nieustannie uaktualnianych parametrów.

Zauważa on również, że w przeciwieństwie do sposobu, w jaki są prezentowane oferty wyświetlane na stronie internetowej Amazonu, wszystkie podobne oferty zamieszczone w serwisach sprzedaży online prowadzonych przez eBay, Facebook, Google, Marktplaats i Alibaba, wyraźnie ukazują, że pochodzą one od osób trzecich, z czego właściwie poinformowany i dostatecznie uważny internauta zdaje sobie sprawę, ponieważ witryny te są powszechnie znane jako rynki elektroniczne.

- 19 Co się tyczy możliwości przypisania czynności używania, Christian Louboutin twierdzi przede wszystkim, że z wyroku z dnia 3 marca 2016 r., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134) wynika, iż używanie, o którym mowa, można przypisać każdej osobie, która odgrywała czynną rolę w podjęciu działania stanowiącego to używanie i ma nad nim bezpośrednią lub pośrednią kontrolę. Orzekając w przedmiocie analogicznego przepisu dyrektywy 2008/95 w sprawie znaków towarowych, Trybunał Sprawiedliwości wskazał:

„39 Na wstępie, co się tyczy brzmienia tego art. 5 ust. 1, należy tytułem przykładu wskazać, że zgodnie z jego zwykłym rozumieniem wyrażenie »zu benutzen«, »using«, »faire usage«, »usare«, »het gebruik«, »használ« – użyte odpowiednio w wersjach językowych niemieckiej, angielskiej, francuskiej, włoskiej, niderlandzkiej i węgierskiej tego przepisu – wymaga czynnego zachowania i bezpośredniego lub pośredniego kierowania czynnością stanowiącą używanie. Taka sytuacja nie ma zaś miejsca, gdy czynność ta jest dokonywana przez niezależny podmiot bez zgody reklamodawcy, a nawet wbrew wyraźnej woli tego reklamodawcy.

40 Następnie, jeśli chodzi o systematykę art. 5 dyrektywy 2008/95, należy stwierdzić, że we wspomnianym art. 5 ust. 3 – w którym zawarto niewyczerpujące wyliczenie rodzajów używania, którego właściciel znaku towarowego może zakazać (zob. wyrok Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08,

EU:C:2010:159, pkt 65 i przytoczone tam orzecznictwo) – wskazano wyłącznie czynne zachowania osoby trzeciej, takie jak »umieszczanie« oznaczenia na towarach i ich opakowaniach lub »używanie« oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie, »oferowanie« towarów, »wprowadzanie ich do obrotu« lub ich »magazynowanie« w tym celu pod takim oznaczeniem, »przywóz« lub »wywóz« towarów pod takim oznaczeniem lub też »oferowanie« lub »świadczenie« usług pod tym oznaczeniem.

41 Wreszcie, co się tyczy celu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95, z przepisu tego wynika jasno, że ma on na celu przyznanie właścicielowi instrumentu prawnego pozwalającego mu zakazać wszelkiego używania jego znaku towarowego przez osobę trzecią bez jego zgody – i tym samym je zakończyć. Niemniej jedynie osoba trzecia, która bezpośrednio lub pośrednio kieruje czynnością stanowiącą używanie, może faktycznie zakończyć to używanie i dostosować się w ten sposób do wspomnianego zakazu”.

20 Christian Louboutin dodaje, że w braku czynnego zachowania przy podejmowaniu działania stanowiącego używanie Trybunał Sprawiedliwości w swoim wcześniejszym orzecznictwie orzekł, iż używanie nie może być przypisane osobom trzecim, które ograniczają się do „stworzenia technicznych warunków niezbędnych” do podjęcia przez inne osoby działania stanowiącego używanie:

– A więc, podmiotowi świadczącemu jedynie usługę odsyłania w Internecie (wyrok z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 57 i 58);

– Analogicznie, dostawcy jedynie usług hostingowych (w społeczeństwie informacyjnym) dla reklamy zawierającej oznaczenie, ponieważ taki dostawca usług hostingowych wykonuje jedynie, z założenia zgodną z prawem, działalność mającą „charakter czysto techniczny, automatyczny i bierny, co oznacza, że usługodawca nie ma wiedzy o przekazywanych lub przechowywanych informacjach ani nie ma kontroli nad nimi” (wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 3, 101 i 102);

– Lub osobie trzeciej, która „ogranicza się”, zgodnie z instrukcjami osoby trzeciej, do realizacji jednego etapu produkcji polegającego na napełnieniu puszek już opatrzonych oznaczeniem (wyrok z dnia 15 grudnia 2011 r., Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 29 i 30);

– Lub też osobie trzeciej, świadczącej jedynie usługę składowania (wyrok z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in., C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 45).

21 Christian Louboutin wskazuje ponadto, że z postanowienia z dnia 19 lutego 2009 r., UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:11) wynika, iż okoliczności, że osoba trzecia działa jako pośrednik lub że ta osoba trzecia nie posiada żadnego tytułu dotyczącego towarów, do których używanie się odnosi, lub że ta osoba

trzecia nie jest zainteresowaną stroną przy sprzedaży towarów, których dotyczy to używanie, są pozbawione znaczenia.

- 22 Dodaje on, że chociaż z orzecznictwa Trybunału jasno wynika, iż ostatecznym kryterium oceny możliwości przypisania używania jest kryterium czynnej roli, jaką osoba trzecia odegrała w podjęciu działania stanowiącego używanie, Trybunał Sprawiedliwości czasami stosuje uzupełniające lub alternatywne kryterium „własnej komunikacji handlowej”, aby orzec o możliwości przypisania używania w komunikacji (handlowej) (wyroki: z dnia 23 marca 2010 r., Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 57; z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 102; z dnia 16 lipca 2015 r., TOP Logistics i in., C-379/14, EU:C:2015:497, pkt 41 i 42).
- 23 Christian Louboutin twierdzi ponadto, że jeśli chodzi konkretnie o używanie identycznego oznaczenia w reklamie, Trybunał Sprawiedliwości uściślił w wyroku z dnia 5 września 2019 r., AMS Neve i in. (C-172/18, EU:C:2019:674):
- „54 Wyrażenie »naruszenie« należy wobec tego rozumieć jako odnoszące się do czynów, o których mowa w tym art. 9, a które powód zarzuca pozwanemu, takich jak w niniejszym wypadku czyny, o których mowa w ust. 2 lit. b) i d) tego artykułu, polegające na reklamowaniu i oferowaniu do sprzedaży pod oznaczeniem identycznym z rozpatrywanym znakiem towarowym, przy czym należy uznać, że czyny te są »popelniane« na terytorium, na którym nadano im ich charakter reklamowy bądź charakter oferty sprzedaży, co oznacza rzeczywiste udostępnienie treści handlowej konsumentom i profesjonalistom, do których jest kierowana. Kwestia, czy owe reklamy i oferty doprowadziły później do nabycia towarów pozwanego, jest natomiast bez znaczenia”.
- 24 Christian Louboutin wywodzi z tego, że z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika zatem, iż:
- Używanie (w obrocie handlowym w odniesieniu do towaru) można przypisać każdej osobie, która odegrała czynną rolę w podjęciu działania stanowiącego używanie, mając nad nim bezpośrednią lub pośrednią kontrolę;
 - W konsekwencji okoliczność działania w charakterze pośrednika nie wyklucza statusu używającej osoby trzeciej, chyba że pośrednik oferuje tylko usługę neutralną w stosunku do działania stanowiącego używanie, jak na przykład dostawca jedynie usług hostingowych lub jedynie właściciel składu;
 - W dalszej konsekwencji używanie oznaczenia w reklamie można przypisać każdej osobie, która je włączyła do swojej własnej komunikacji handlowej, niezależnie od tego, czy owa reklama prowadzi do zakupów, z których korzystałaby ta osoba.
- 25 Christian Louboutin powołuje się również na wyrok z dnia 30 kwietnia 2020 r., A (Naruszenie przez przywóz łożysk kulkowych) (C-772/18, EU:C:2020:341, pkt 27), zgodnie z którym: „Jeżeli chodzi o kwestię, czy można przyjąć, że

zainteresowany osobiście używał oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, gdy działał w interesie gospodarczym osoby trzeciej, należy zauważyć, że własność towarów, na których jest umieszczony znak towarowy, nie ma znaczenia dla stwierdzenia używania w obrocie handlowym. Trybunał orzekł bowiem, że okoliczność, że dany podmiot używa oznaczenia odpowiadającego znakowi towarowemu dla towarów, które nie są jego własnymi w tym znaczeniu, że nie posiada on tytułu prawnego do nich, sama w sobie nie stoi na przeszkodzie temu, by używanie to było objęte zakresem stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95 (zob. podobnie wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 91)".

- 26 W konsekwencji Christian Louboutin argumentuje, że sporne reklamy stanowią w całości część komunikacji handlowej Amazonu, ponieważ w nagłówku każdej reklamy widnieje półgraficzny znak towarowy Amazonu, będący znakiem dystrybutora o dużej renomie, a także dlatego, że ich układ przypomina zwyczajowe reklamy dużych dystrybutorów, a mianowicie reklamy zawierające znak towarowy dystrybutora, zdjęcie oferowanego towaru i jego cenę.
- 27 Z drugiej strony, Christian Louboutin ponadto opowiada się również za tym, że odpowiedź na pytanie, czy reklama pochodzi z własnej komunikacji handlowej określonej osoby, powinna być oceniana w odniesieniu do właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego konsumenta, do którego reklama ta jest skierowana.
- 28 Zdaniem Christiana Louboutina wszystko pozwala sądzić, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i w drodze analogii do utrwalonego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego informacji adresowanej do konsumentów, w szczególności przez Internet, że sposób postrzegania tych informacji przez odbiorców jest bardzo istotny dla oceny charakteru i zgodności z prawem takich informacji, w tym poprzez używanie znaków towarowych, narzędzi komunikacji w najpełniejszym znaczeniu. Przypomina on, że z utrwalonego orzecznictwa wynika zatem, iż naruszenia prawa do znaku towarowego poprzez używanie identycznego lub podobnego oznaczenia należy oceniać z punktu widzenia danego kręgu odbiorców.
- 29 Christian Louboutin uważa, że Trybunał Sprawiedliwości nie wypowiedział się jeszcze w tej istotnej kwestii. Proponuje on w związku z tym przedstawić mu pytanie prejudycjalne.
- 30 Christian Louboutin dodaje, że Amazon nie tylko bierze czynny udział w tworzeniu treści spornych reklam, ale przede wszystkim, że poprzez ich ujednoliconą prezentację mieszającą jego własne towary i towary osób trzecich wszystkie te reklamy wydają się być własną reklamą Amazonu, co w żaden sposób nie ma miejsca w przypadku reklam zamieszczonych na dużych platformach takich jak Google, eBay, Alibaba lub Rakuten. Dodaje on, że przywłaszczenie przez Amazon tych ogłoszeń znajduje również potwierdzenie

w fakcie, iż oferuje on większość usług oferowanych tradycyjnie przez sprzedawców towarów zachwalanych przez te reklamy.

- 31 Christian Louboutin zarzuca po drugie Amazonowi używanie oznaczenia naruszającego jego znak towarowy przy wysyłce towarów opatrzonych wspomnianym oznaczeniem. Podnosi on, że Amazon nie kwestionuje tego, iż wysyłanie do nabywcy towaru opatrzonym oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym stanowi czynność używania tego oznaczenia, podobnie jak okoliczności faktyczne wyraźnie wymienione w rozporządzeniu polegające na przywozie lub wywozie takiego towaru.
- 32 Co się tyczy możliwości przypisania tego rodzaju działania, zdaniem Christiana Louboutina nie może ono być objęte odstępstwami w dziedzinie odpowiedzialności przewidzianymi w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31. Christian Louboutin powołuje się w tym względzie na opinię rzecznika generalnego M. Camposa Sánchez-Bordona w sprawie Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, pkt 62 i 63):

„Wyłączenia te ograniczają się do technicznego procesu wykorzystywania i ułatwiania dostępu do sieci komunikacyjnej, za pomocą której *informacje* przekazywane przez osoby trzecie są czasowo przesyłane lub przechowywane. Nie można ich zatem stosować do działalności takiej jak fizyczne składowanie i faktyczna dostawa towarów.

Ponadto Trybunał odrzucił, by art. 14 ust. 1 dyrektywy 2000/31 miał zastosowanie do operatora rynku elektronicznego on line, który odgrywa czynną rolę, na przykład poprzez udzielanie »wsparcia, które polega w szczególności na optymalizacji prezentacji [...] ofert sprzedaży lub na ich promocji«”.

- 33 Christian Louboutin uważa zatem, że używanie poprzez wysyłkę takiego towaru można z pewnością przypisać nadawcy, w niniejszym przypadku Amazonowi, który wie lub powinien wiedzieć, że towar jest opatrzony oznaczeniem.

Dodaje on, że Amazon nie może utrzymywać, iż używanie to można mu zarzucić tylko wtedy, gdyby miał rzeczywistą wiedzę o naruszeniu, której nie ma, ponieważ nie sprawdza wizualnie wszystkich towarów, które wysyła. Christian Louboutin powołuje się w tym zakresie na opinię rzecznika generalnego M. Camposa Sánchez-Bordona w sprawie Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, pkt 82):

„Szczególne zaangażowanie wspomnianych przedsiębiorstw we wprowadzanie towarów do obrotu za pośrednictwem tego programu oznacza, że można od nich wymagać szczególnej staranności w odniesieniu do kontroli zgodności z prawem towarów, które są przedmiotem obrotu owych przedsiębiorstw. Właśnie dlatego, że przedsiębiorstwa te są świadome, iż bez takiej kontroli mogą one być z łatwością wykorzystywane jako kanał sprzedaży »nielegalnych, podrobionych, pirackich, skradzionych lub w inny sposób niezgodnych z prawem lub nieetycznych towarów, które naruszają prawa własności osób trzecich«, nie mogą

po prostu zwolnić się z odpowiedzialności poprzez przypisanie jej wyłącznie sprzedawcy”.

- 34 Christian Louboutin wywodzi z tego, że wysyłka przez Amazon obuwia noszącego oznaczenie naruszające prawo stanowi niezgodne z prawem używanie, które można przypisać Amazonowi.
- 35 Podkreśla on, że w wyroku z dnia 2 kwietnia 2020 r., Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267) Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie przyjmuje hipotezę, iż z jednej strony podmiot prowadzący skład nie wie o naruszeniu, a z drugiej strony osoba trzecia wprowadza towar do obrotu. Twierdzi on, że wyprowadzenie z tego wyroku wniosku, iż takiej samej odpowiedzi należy udzielić, gdyby podmiot prowadzący skład lub nadawca wiedział o naruszeniu prawa, jest „odważne”.

Christian Louboutin podnosi z drugiej strony, że wysyłka towaru do konsumenta, który go zamówił, nie może być utożsamiana z samym magazynowaniem towaru, ponieważ wysyłka, gdy stanowi ona wykonanie zamówienia, oznacza, że nadawca wiedział o tym, co wysłał.

Amazon

- 36 W odpowiedzi Amazon wskazuje przede wszystkim, że nie kwestionuje, iż używanie oznaczenia w reklamie może stanowić używanie znaku towarowego. Przekonuje on jednak, że „oferty obuwia rzekomo naruszającego prawo opublikowane przez sprzedawców zewnętrznych w jego serwisach sprzedażowych oraz wysyłka tych butów sprzedawanych przez tych sprzedawców nie stanowi używania znaku towarowego przez Amazon”. Dodaje on, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie może on, jako operator rynku elektronicznego online, ponieść odpowiedzialności za używanie (bez upoważnienia) znaku towarowego przez osoby trzecie.
- 37 Amazon opiera się na wyroku z dnia 25 czerwca 2020 r. (przytoczonym w pkt 6), w którym cour d'appel de Bruxelles (sąd apelacyjny w Brukseli) orzekł:

„13. W konsekwencji, używania znaku towarowego w ogłoszeniu oferty sprzedaży towarów naruszających prawo przez sprzedawcę zewnętrznego nie można przypisać operatorowi rynku elektronicznego online – nawet jeśli tożsamość tego ostatniego jest widoczna, ponieważ nie jest ono objęte jego własną komunikacją handlową. Okoliczność, że ogłoszenie oferty sprzedaży pochodzi od osoby trzeciej, a nie od operatora internetowej platformy handlowej, która ma charakter obiektywny, jest wystarczająca do uznania, że ów operator nie używa oznaczenia.

[Trybunał Sprawiedliwości] nie wymaga, aby odbiorcy postrzegali ponadto, że ogłoszenie o wprowadzeniu do obrotu pochodzi od sprzedawcy zewnętrznego, a nie od operatora internetowej platformy handlowej; sposób postrzegania przez odbiorców nie ma zatem znaczenia, gdy chodzi o określenie osoby, która

w niniejszym kontekście jest sprawcą niezgodnego z prawem używania oznaczenia. [...]

15. Christian Louboutin na próżno podkreśla wyrok [z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 116], w którym [Trybunał Sprawiedliwości] określa warunki, na jakich należy uznać, że operator rynku elektronicznego online zajmował pozycję neutralną lub przeciwnie, odgrywał czynną rolę (jego wsparcie polegało w szczególności na optymalizacji prezentacji ofert sprzedaży lub ich promocji). Rozważania te odnoszą się do odpowiedzialności operatora rynku elektronicznego online w świetle dyrektywy o handlu elektronicznym: zdaniem [Trybunału Sprawiedliwości] okoliczność, że operator strony internetowej odgrywa czynną rolę przy sporządzaniu ogłoszenia reklamowego, może w odpowiednim przypadku skutkować pozbawieniem go przywileju przewidzianych na jego rzecz ograniczeń odpowiedzialności w odniesieniu do przepisów prawa powszechnego dotyczących odpowiedzialności. (...).

16. Christian Louboutin również na próżno powołuje się na zasady wypracowane w wyroku [z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], ponieważ okoliczności faktyczne tej sprawy różnią się wyraźnie od okoliczności, które doprowadziły do wydania wyroku [z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474] oraz od okoliczności faktycznych niniejszego sporu. W wyroku w sprawie Daimler ustalono, że to sprzedający – autor ogłoszenia reklamowego – a nie podmiot prowadzący stronę internetową, na której umieszczono ogłoszenie, był użytkownikiem znaku towarowego widniejącego w ogłoszeniu. Pytanie przedłożone [Trybunałowi Sprawiedliwości] dotyczyło kwestii, czy sprzedawca nadal używał znaku towarowego w sytuacji, gdy ogłoszenie było kontynuowane wbrew jego woli i wysiłkom związanym z jego usunięciem. W wyroku tym, powołując się na wyroki [Google France i Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, pkt 51 i 52; a także Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, pkt 36], rozpoczęto od stwierdzenia, że zamieszczenie w sieci ogłoszenia reklamowego na stronie internetowej można przypisać reklamodawcy, który zamówił to ogłoszenie i według wskazówek którego działał w charakterze usługodawcy podmiot prowadzący tę stronę internetową. Prawdą jest, że w wyroku wskazano dalej, iż ogłoszenia nie można już przypisywać temu reklamodawcy, jeżeli podmiot prowadzący stronę utrzymuje ogłoszenie, podczas gdy reklamodawca wyraźnie zażądał jego usunięcia (wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, pkt 34). Jednakże w ten sposób wyrok w sprawie Daimler nie podważa faktu, że ogłoszenie należy przypisać reklamodawcy (a nie operatorowi strony internetowej) dopóty, dopóki jego zamieszczenie na stronie jest zgodne ze wskazówkami reklamodawcy; przede wszystkim nie wypowiada się on w przedmiocie możliwości przypisania używania znaku towarowego podmiotowi prowadzącemu stronę internetową. Ponadto, chociaż w wyroku stwierdzono konieczność czynnego działania osoby trzeciej, o którym mowa w art. 5 dyrektywy 2008/95 (umieszczanie oznaczenia, jego używanie w dokumentach handlowych i w reklamie, a także oferowanie, magazynowanie, wprowadzanie do

obrotu, przywóz, wywóz [...] towaru), należy podkreślić, że konieczne jest, aby zarzucana czynność używania była podejmowana przez osobę, która kierowała tym używaniem, ponieważ tylko osoba, „która bezpośrednio lub pośrednio kieruje czynnością stanowiącą używanie, może faktycznie zakończyć to używanie i dostosować się w ten sposób do wspomnianego zakazu” ([wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], pkt 41).

17. Z powyższego wynika, że w niniejszej sprawie używanie zakwestionowanego oznaczenia w reklamach, które pojawiają się na stronach internetowych Amazon.fr i Amazon.de na rachunek sprzedawcy zewnętrznego – niezależnie od tego, czy jego tożsamość została wymieniona, czy też nie – należy przypisać wspomnianemu sprzedawcy zewnętrznemu, a nie samemu Amazonowi, nawet jeśli odbiorcy postrzegają to w inny sposób, a mianowicie, że oferta sprzedaży pochodziła od podmiotu prowadzącego stronę, który używa znaku towarowego w ramach swojej własnej marki handlowej.

W świetle powyższego nie ma potrzeby przedstawiania drugiego pytania prejudycjalnego zasugerowanego przez Christiana Louboutina, ponieważ opiera się ono na nieprawidłowym założeniu, że sposób postrzegania autora reklamy przez odbiorców jest istotny”.

- 38 Amazon wywodzi z tego wyroku, że również w niniejszej sprawie należy orzec, iż umieszczenie w reklamach, które Amazon uważa za dokonywane przez sprzedawców zewnętrznych w odniesieniu do butów na wysokich obcasach, oznaczeń identycznych ze znakiem towarowym Christiana Louboutina, nie stanowi używania znaku towarowego, które można przypisać Amazonowi.
- 39 Amazon dodaje, w odniesieniu do kwestii, czy należy brać pod uwagę sposób postrzegania przez przeciętnego konsumenta, właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego, będącego odbiorcą reklamy, przy dokonywaniu oceny, czy reklama ta jest objęta komunikacją handlową danego podmiotu, że wbrew temu, co twierdzi Christian Louboutin, Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział już na to pytanie.
- 40 Amazon podnosi w tym względzie, że okoliczność, iż w żadnym punkcie w wyroku z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in. (C-324/09, EU:C:2011:474) nie wspomniano o postrzeganiu przez konsumenta, świadczy o tym, że parametr ten nie ma znaczenia dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Zdaniem Amazon, nie uwzględniając sposobu postrzegania przez konsumenta w celu zbadania, czy używanie znaku towarowego można przypisać stronie (takiej jak operator rynku elektronicznego online), Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się w tej kwestii w sposób dorozumiany, lecz bezspornie.
- 41 Czyniąc to, Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie wskazał, że czynnik ten nie ma znaczenia dla sprawy i że nie należy go uwzględniać przy ocenie możliwości przypisania używania znaku towarowego. Amazon uważa zatem, że dla Trybunału Sprawiedliwości sposób postrzegania przez konsumenta nie ma

znaczenia przy ustalaniu możliwości przypisania używania znaku towarowego operatorowi rynku elektronicznego online.

- 42 Amazon twierdzi ponadto, że w wyroku z dnia 2 kwietnia 2020 r., *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2020:267), Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie wskazał, iż jeżeli podmiot gospodarczy sam nie realizuje celu oferowania towarów lub wprowadzenia ich do obrotu, nie można stwierdzić, że czynność stanowiąca używanie znaku towarowego jest dokonywana przez ten podmiot ani że oznaczenie jest używane w ramach jego własnej komunikacji handlowej.
- 43 Amazon odnosi się również w tej kwestii do ww. wyroku *cour d'appel de Bruxelles* (sądu apelacyjnego w Brukseli), zgodnie z którym:

„28. Czynność ta nie stanowi jednak czynności używania przez Amazon. [...]

29. [...] Z wyroku *Coty* wynika zasadniczo, że używania znaku towarowego nie można przypisać podmiotowi gospodarczemu, który sam nie realizował celu oferowania na sprzedaż towarów pod zakwestionowanym oznaczeniem ([wyrok z dnia 2 kwietnia 2020 r., *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267], pkt 45 i 47) – jeśli ten podmiot gospodarczy jest operatorem internetowej platformy handlowej, oferującym także usługę składowania towarów w celu ich wysyłki. [Trybunał Sprawiedliwości] przypomina w tym względzie swoje orzecznictwo, zgodnie z którym »[f]akt stworzenia technicznych warunków niezbędnych do używania oznaczenia i pobierania za tę usługę wynagrodzenia nie oznacza [...], że podmiot świadczący taką usługę sam używa wspomnianego oznaczenia« ([*ibidem*], pkt 43).

Mimo że [Trybunał Sprawiedliwości] zastrzega dwie sytuacje, w których używanie znaku towarowego w ofercie sprzedaży można przypisać podmiotowi gospodarczemu takiemu jak operator rynku elektronicznego online, przypadki te nie mają związku z wnioskiem Christiana Louboutina. W pierwszym przypadku podmiot gospodarczy sam oferuje towary na sprzedaż pod zakwestionowanym oznaczeniem i magazynuje je na własny rachunek, a nie na rachunek sprzedawców zewnętrznych, a w drugim przypadku nie jest w stanie ustalić sprzedawców zewnętrznych ([*ibidem*], pkt 48).

Jakkolwiek [Trybunał Sprawiedliwości] rozpatrywał jedynie czynność używania, która została mu przedstawiona – pytanie prejudycjalne dotyczyło składowania dla osoby trzeciej towarów naruszających prawo – to jednak wnioski płynące z tego wyroku znajdują zastosowanie do wysyłki, ponieważ stanowi ona jedynie przedłużenie pierwszego działania, stanowiąc w pewnym sensie »magazynowanie w ruchu«. Stwierdzenie to nasuwa się nawet wtedy, gdy prowadzący skład – lub w niniejszym przypadku nadawca – wie lub powinien wiedzieć, że towar jest opatrzony oznaczeniem naruszającym prawo.

30. Nie ma potrzeby przedkładania [Trybunałowi Sprawiedliwości] nowego pytania prejudycjalnego, ponieważ rozstrzygnięcie zostało już wyraźnie wskazane przez [Trybunał Sprawiedliwości].

Apelacja Christiana Louboutina nie jest zasadna w tym zakresie”.

Amazon przekonuje w konsekwencji, że w niniejszej sprawie również kwestia możliwości przypisania Amazonowi wysyłki „identycznych towarów” (obuwie na wysokich obcasach) „opatrzonych oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym” sprzedawanych przez sprzedawców zewnętrznych powinna zostać rozstrzygnięta w ten sam sposób: nie chodzi tu o używanie przez Amazon znaku towarowego, które można przypisać temu ostatniemu.

IV. Ocena sądu:

- 44 Sąd oddala zarzuty niedopuszczalności podniesione przez Amazon i stwierdza, że posiada jurysdykcję międzynarodową na podstawie art. 125 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 (dawniej art. 97 rozporządzenia nr 207/2009), ponieważ obie pozwane spółki mające siedzibę w państwie trzecim prowadzą przedsiębiorstwo w Belgii za pośrednictwem srl Amazon Web Services Belgium lub srl Amazon Data Services Belgium. Sąd przypomina, że „nie jest istotne w zasadzie to, czy tak określone przedsiębiorstwo uczestniczyło, czy też nie uczestniczyło w zarzucanym naruszeniu. Taki wymóg, który nie jest przewidziany w art. 97 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, nie byłby bowiem ponadto do pogodzenia [z] [...] koniecznością szerokiej wykładni pojęcia »przedsiębiorstwa«” (wyrok z dnia 18 maja 2017 r., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, pkt 40) oraz oddala żądania Amazon dotyczące unieważnienia powołanego unijnego znaku towarowego i zawieszenia postępowania.
- 45 Sąd uważa, że odpowiedź na pytanie dotyczące okoliczności, w jakich używanie oznaczenia naruszającego prawo w reklamie może zostać przypisane operatorowi serwisu sprzedażowego online, który jest również dystrybutorem, jest konieczna dla rozstrzygnięcia zawisłego przed nim sporu.
- 46 Kwestia, czy i w jakich okolicznościach sposób postrzegania przez odbiorców tej reklamy ma znaczenie dla stwierdzenia możliwości przypisania takiego używania, powinna również zostać przedłożona Trybunałowi Sprawiedliwości.
- 47 Sąd uważa, że odpowiedź na pytanie o znaczenie okoliczności związanych z wysyłką towaru opatrzonego oznaczeniem naruszającym prawo do znaku towarowego jest niezbędna do określenia stosowania art. 9 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej w niniejszej sprawie.

V. Pytania prejudycjalne:

- 48 Sąd kieruje do Trybunału Sprawiedliwości następujące pytania prejudycjalne:

Pytanie pierwsze:

Czy art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w reklamie wyświetlanej na stronie internetowej co do zasady można przypisać jej operatorowi, jeżeli w odczuciu właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego internauty operator ten odgrywał czynną rolę przy opracowywaniu tej reklamy, lub gdy reklama ta może być postrzegana przez takiego internautę jako część własnej komunikacji handlowej tego operatora?

Czy na takie postrzeganie ma wpływ:

- okoliczność, że ten operator jest renomowanym dystrybutorem bardzo zróżnicowanych towarów, w tym towarów zaliczanych do kategorii towarów zachwalanych w tej reklamie;
- lub okoliczność, że wyświetlona w ten sposób reklama jest opatrzona nagłówkiem, w którym przedstawiono znak towarowy dla usługi tego operatora, przy czym znak ten cieszy się renomą jako znak towarowy dystrybutora;
- czy też okoliczność, że ten operator oferuje jednocześnie z wyświetleniem tej reklamy usługi tradycyjnie oferowane przez dystrybutorów towarów należących do tej samej kategorii co towar zachwalany w tej reklamie?

Pytanie drugie:

Czy art. 9 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że wysyłka w obrocie handlowym i bez zgody właściciela znaku towarowego konsumentowi końcowemu towaru opatrzonego oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym stanowi używanie, które można przypisać nadawcy, tylko w przypadku, gdy ten ostatni rzeczywiście wiedział o umieszczeniu tego oznaczenia na tym towarze?

Czy taki nadawca używa przedmiotowego oznaczenia, jeżeli on sam lub podmiot powiązany gospodarczo powiadomił konsumenta końcowego o tym, że dokonuje on tej wysyłki, a wcześniej on sam lub podmiot powiązany gospodarczo składował towar w tym celu?

Czy taki nadawca używa przedmiotowego oznaczenia, jeżeli on sam lub podmiot powiązany gospodarczo aktywnie przyczynił się wcześniej do wyświetlenia w obrocie handlowym reklamy towaru opatrzonego tym oznaczeniem lub zarejestrował zamówienie konsumenta końcowego w związku z tą reklamą?