

Predmet C-184/21**Sažetak zahtjeva za prethodnu odluku sastavljen na temelju članka 98.
stavka 1. Poslovnika Suda****Datum podnošenja:**

24. ožujka 2021.

Sud koji je uputio zahtjev:

tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Belgija)

Datum odluke kojom se upućuje zahtjev:

22. ožujka 2021.

Tužitelj:

Christian Louboutin

Tuženici:

Amazon.com, Inc.

Amazon Services LLC

I. Predmet i podaci o sporu:

- 1 Christian Louboutin nositelj je pozicijskog žiga pod nazivom „crveni potplat”, koji je na sljedeći način prikazan i opisan u registracijskim aktima za proizvode iz razreda 25 „cipele s visokim potpeticama (osim ortopedskih cipela)”, odnosno registracije žiga Europske unije br. 8845539 i registracije žiga Beneluksa br. 0874489:



„Žig se sastoji od upotrebe crvene boje (Pantone kod br. 18.1663TP) na potplatu cipele kako je prikazana (obris cipele dakle nije sastavni dio žiga, ali služi kako bi se istaknuo položaj žiga)”.

- 2 Grupa Amazon na internetu nudi na prodaju različitu robu i usluge, izravno za vlastiti račun i neizravno za treće prodavatelje.
- 3 Amazon na svojim internetskim stranicama redovito oglašava cipele s crvenim potplatom koje se stavljaju na tržište bez suglasnosti Christiana Louboutina.
- 4 Christian Louboutin pokrenuo je 1. ožujka 2019., na temelju svojeg žiga Beneluksa, pred predsjednikom tribunala de l’entreprise francophone de Bruxelles (Trgovački sud na francuskom jeziku u Bruxellesu, Belgija), koji odlučuje o tužbama za propuštanje, postupak protiv društava Amazon Europe core, Amazon eu i Amazon services Europe.
- 5 Predsjednik tog suda u presudi od 7. kolovoza 2019. utvrdio je, među ostalim, da se uporaba žiga u svim spornim oglasima može pripisati tuženim strankama te ju je zabranio pod prijetnjom novčane kazne.
- 6 Presudom od 25. lipnja 2020. cour d’appel de Bruxelles (Žalbeni sud u Bruxellesu, Belgija) djelomično je izmijenio tu presudu i odlučio, među ostalim, da se mjere za propuštanjemogu odnositi samo na oglašavanja u pogledu cipela koje prodaje Amazon jer se ostalo oglašavanje može pripisati samo trećim prodavateljima.
- 7 Christian Louboutin protiv te je presude podnio žalbu u kasacijskom postupku.
- 8 Christian Louboutin pokrenuo je 19. rujna 2019., na temelju svojeg žiga Europske unije, pred tribunalom d’arrondissement de Luxembourg (Općinski sud, Luksemburg) postupak protiv društava Amazon Europe core, Amazon eu i Amazon services Europe, koja u različitim ulogama zajednički upravljaju internetskim stranicama amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it i amazon.co.uk koje su, konkretno, namijenjene potrošačima u Europskoj uniji, radi prestanka uporabe njegova žiga i radi naknade štete nanesene tim uporabama.
- 9 Presudom od 5. ožujka 2021. tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Općinski sud, Luksemburg) uputio je Sudu zahtjev za prethodnu odluku koji se trenutačno vodi pod brojem predmeta C-148/21.
- 10 Christian Louboutin pokrenuo je 4. listopada 2019., na temelju svojeg žiga Europske unije, pred predsjednikom tribunala de l’entreprise francophone de Bruxelles (Trgovački sud na francuskom jeziku u Bruxellesu), koji odlučuje o tužbama za prestanak povrede, postupak protiv društava osnovanih u skladu s američkim pravom Amazon.com, Inc. i Amazon Services LLC (u daljnjem tekstu također nazvana: Amazon), koja zajednički upravljaju internetskom stranicom amazon.com koja je, među ostalim, namijenjena potrošačima u Europskoj uniji, radi prestanka uporabe njegova žiga, pod prijetnjom novčane kazne.

II. Pravo Unije:

Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije

11 U dijelovima članka 9. relevantnima za ovaj predmet određuje se:

„Prava koja proizlaze iz žiga EU-a

1. Registracija žiga EU-a nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.

2. Ne dovodeći u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva žiga EU-a, nositelj tog žiga EU-a ovlašten je spriječiti sve treće strane koje nemaju njegovu suglasnost da rabe u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima ili uslugama, bilo koji znak ako je:

(a) znak istovjetan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran;

[...]

3. U skladu s odredbama stavka 2. osobito se može zabraniti sljedeće:

(a) isticanje znaka na proizvodima ili na njihovim pakiranjima;

(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom, ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom;

(c) uvoz ili izvoz proizvoda pod tim znakom;

(d) uporaba znaka kao trgovačkog naziva ili naziva trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva, odnosno dijela naziva trgovačkog društva;

(e) uporaba tog znaka na poslovnim dokumentima i u oglašavanju;

(f) uporaba takvog znaka u komparativnom oglašavanju na način koji je protivan Direktivi 2006/114/EZ.

[...]”

III. Stajalište stranaka:

Christian Louboutin

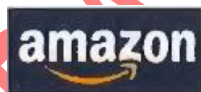
12 Tužitelj temelji svoju tužbu za propuštanje i naknadu štete na članku 9. stavku 2. točki (a) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije, pri čemu Amazonu prigovara da je bez njegove

suglasnosti upotrebljavao istovjetni znak (crveni potplat) za istovjetne proizvode u trgovačkom prometu.

- 13 Kad je riječ o pojmu uporabe proizvoda u trgovačkom prometu, Christian Louboutin naglašava činjenicu da uporaba može obuhvaćati javno počinjene radnje, primjerice u okviru oglašavanja, i radnje koje javnost ne vidi, kao što je skladištenje proizvoda radi njegova stavljanja na tržište.
- 14 Christian Louboutin ustraje na činjenici da se jedinstvenost, velika moć i golem uspjeh poduzetnika Amazon, koji je jedan od najcjenjenijih na svijetu, prije svega temelje na uspostavi iznimno učinkovite logistike koja mu omogućuje da narudžbe isporuči u rekordnom roku. Poduzetnik Amazon tako raspolaže sa 175 distribucijskih centara širom svijeta, s površinom u iznosu ukupno 14 milijuna kvadratnih metara u kojima radi otprilike 250 000 osoba koje su zadužene za zaprimanje i skladištenje proizvoda dobavljača te za zaprimanje svih narudžbi i njihovo upravljanje, što vrlo često obuhvaća i to da Amazon otprema naručene proizvode i upravlja eventualno vraćenom robom.

Christian Louboutin ističe da Amazon u svojoj komunikaciji neprestano ističe tu jedinstvenost, čime poboljšava svoj ugled distributera.

- 15 Christian Louboutin ističe da nije sporno da Amazon sve proizvode koji se tako nude oglašava prikazivanjem oglasa na svojoj internetskoj stranici u kojima se predstavlja proizvod i navodi njegova kupovna cijena te da sve te oglase u biti obilježava sljedeće:
- svi ispunjavaju vrlo stroge kriterije za prikazivanje koje propisuje Amazon, što dovodi do velike ujednačenosti oglasa koja neizbježno ostavlja dojam da oglasi potječu iz istog izvora,
 - na svima se prikazuje samo jedan dominantan razlikovni znak, odnosno polufigurativni žig Amazon prikazan u nastavku, koji je stekao veliki ugled kao žig distributera raznolikih proizvoda:



- taj dominantan razlikovni znak nalazi se u zaglavlju svih oglasa, a sam Amazon odlučuje o prikazu tog zaglavlja nad kojim zadržava kontrolu.

Osim toga, Christian Louboutin navodi i da su svi ti oglasi grupirani u različite opće ili hijerarhijske rubrike razvrstane po kategoriji proizvoda („*Fashion*”, „*Electronics*”, „*Home and Kitchen*”, „*Luggage*” – „*Moda*”, „*Elektronika*”, „*Dom i kuhinja*”, „*Prtljaga*”), i to pod različitim opisnim naslovima kao što su „*Amazon best sellers*”, „*Amazon most wished for*”, „*Amazon gift ideas*”, „*Amazon hot new releases*” itd.

Dodaje da je prikazivanje tih oglasa popraćeno sustavnom Amazonovom uporabom posvojnog pridjeva „naši” koji jasno upućuje na Amazon u izrazima kao što su primjerice „*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*” – „naši najtraženiji proizvodi”, „naši najprodavaniji novi proizvodi i proizvodi u najavi”, „naši najprodavaniji proizvodi u protekla 24 sata”, „naše najbolje ponude poklona”, „naš odabir”, „naša skladišta” itd.

- 16 Christian Louboutin u ovom slučaju tvrdi da se u novije vrijeme prikazuje vrlo velik broj te vrste oglasa na internetskoj stranici amazon.com.
- 17 Christian Louboutin navodi da se tek pregledavanjem svih pojedinosti tih ponuda, nakon niza klikova, u pogledu ponuđenih proizvoda u slučaju njihove narudžbe pojašnjava:
- prodaje li ih i otprema Amazon, što je, prema mišljenju Christiana Louboutina, sasvim u skladu s hvaljenim Amazonovim ugledom distributera,
 - otprema li ih Amazon, iako ih prodaje treća strana,
 - prodaje li ih i otprema treća strana, pri čemu su ta pojašnjenja prilično diskretna, što se nedvojbeno objašnjava činjenicom da ti postupci nisu baš u skladu s hvaljenim Amazonovim poslovnim modelom.

Christian Louboutin navodi da je u tim trima slučajevima Amazon zadužen za oglašavanje tih proizvoda u ujednačenom obliku, zaprimanje narudžbi i naplatu prodajne cijene.

U prva dva slučaja Amazon je usto zadužen za skladištenje naručenih proizvoda, njihovo pakiranje (eventualno kao „poklona”) sa svojim žigom Amazon i njihovu otpremu pod tim žigom kupcu, kao i za povrat robe.

U zadnjem slučaju Amazon kupcu, nakon naplate i isporuke, šalje račun koji je izdala ta treća strana.

U posljednja dva slučaja Amazon zadržava proviziju koja je procijenjena na prosječno 15 % prodajne cijene, uz troškove obrade proizvoda (skladištenje i otprema) u drugom slučaju.

- 18 Christian Louboutin tvrdi da, osim toga, sve upućuje na to da većinu prikazanih cijena utvrđuje Amazon, čak i za proizvode koje navodno prodaju treće strane. Naime, potonje se snažno potiče da prihvate – kako bi se njihovi proizvodi nudili među prvima! – utvrđivanje tih cijena na temelju algoritama koje koristi Amazon, pri čemu se cijena tako može u bilo kojem trenutku promijeniti ovisno o nizu parametara koji se neprekidno ažuriraju.

Također napominje da se, za razliku od načina na koji se tako prikazane ponude objavljuju na internetskoj stranici Amazon, u svim sličnim ponudama prikazanim na stranicama za internetsku prodaju kojima upravljaju eBay, Facebook, Google, Marktplaats i Alibaba jasno se navodi da potječu od trećih strana, čega je uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisnik svjestan s obzirom na to da su te stranice opće poznate kao internetska tržišta.

- 19 Kad je riječ o pripisivosti radnje uporabe, Christian Louboutin najprije tvrdi da iz presude od 3. ožujka 2016., Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134) proizlazi da se navedena uporaba može pripisati svakoj osobi koja ima aktivnu ulogu u počinjenju radnje koja predstavlja tu uporabu i koja nad tom radnjom ima izravnu ili neizravnu kontrolu. Prilikom odlučivanja o sličnoj odredbi Direktive 2008/95 o žigovima, Sud je naveo:

„39 Na prvom mjestu, u odnosu na tekst tog članka 5. stavka 1., kao primjer valja istaknuti da, sukladno svom uobičajenom smislu, izraz ‚zu benutzen‘, ‚using‘, ‚faire usage‘, ‚usare‘, ‚het gebruik‘, ‚használ‘, upotrijebljen u verzijama na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom, nizozemskom i mađarskom jeziku te odredbe, podrazumijeva aktivno postupanje i izravnu ili neizravnu kontrolu nad aktom koji predstavlja korištenje. Međutim, to nije slučaj ako taj akt izvrši neovisni operater bez odobrenja oglašivača, odnosno protiv njegove izričite volje.

40 Kad je nadalje riječ o strukturi članka 5. Direktive 2008/95, valja utvrditi da taj članak 5. stavak 3. koji na način koji nije taksativan navodi vrste korištenja koje nositelj žiga može spriječiti (vidjeti presudu Google France i Google, C- 236/08 do C- 238/08, EU:C:2010:159, t. 65. i navedenu sudsku praksu), isključivo navodi aktivne postupke treće strane, poput ‚isticanja‘ znaka na proizvodima ili njihovim pakiranjima ili ‚uporabe‘ na poslovnim dokumentima i u reklamiranju, ‚nuđenja‘ proizvoda, njihova ‚stavljanja na tržište‘, ‚skladištenja‘ u te svrhe, njihova ‚uvoza‘ ili ‚izvoza‘ ili ‚nuđenja‘ i ‚pružanja‘ usluga pod tim znakom.

41 Konačno, što se tiče svrhe članka 5. stavka 1. Direktive 2008/95, iz te odredbe jasno proizlazi da joj je cilj staviti na raspolaganje nositelju pravni instrument koji mu omogućava da spriječi, i na taj način zaustavi, svako korištenje svoga žiga od strane treće osobe bez njegova odobrenja. Međutim, samo ona treća strana koja ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad aktom koji predstavlja korištenje zapravo može zaustaviti to korištenje i na taj način postupiti sukladno toj zabrani.”

- 20 Christian Louboutin dodaje da je Sud stoga upravo zbog nepostojanja aktivnog postupanja u počinjenju radnje koja predstavlja uporabu u svojoj prethodnoj sudskoj praksi utvrdio da se uporaba ne može pripisati trećim stranama koje samo „stvara[ju] tehničk[e] uvjet[e] potrebn[e]” kako bi druge osobe počinile radnju koja predstavlja uporabu, tako:

- običan pružatelj usluge internetskog referenciranja (presuda od 23. ožujka 2010., Google France i Google (C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 57. i 58.);
 - po analogiji, običan davatelj usluga smještaja informacija na poslužitelju (u okviru informacijskog društva) za oglas u kojem se prikazuje znak, pri čemu takav davatelj usluga na temelju pravne pretpostavke samo obavlja aktivnost koja je „samo tehničke, automatske i pasivne prirode, što podrazumijeva da davatelj usluga nije upoznat s informacijama koje se prenose ili pohranjuju niti ima kontrolu nad njima” (presuda od 12. srpnja 2011., L’Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 3., 101. i 102.)
 - treća strana koja u skladu s uputama treće strane „samo” provodi isključivo fazu proizvodnje koja se sastoji od punjenja limenki na kojima se već nalazi znak (presuda od 15. prosinca 2011., Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, t. 29. i 30.);
 - ili treća strana koja je običan pružatelj usluge skladištenja (presuda od 16. srpnja 2015., TOP Logistics i dr., C-379/14, EU:C:2015:497, t. 45.).
- 21 Christian Louboutin navodi i da iz rješenja od 19. veljače 2009., UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:11), proizlazi da nisu relevantne okolnosti da treća strana djeluje kao posrednik ili da ta treća strana nema nikakav pravni naslov nad proizvodima na koje se odnosi uporaba ili čak da ta treća strana nije zainteresirana strana u prodaji proizvoda na koje se odnosi ta uporaba.
- 22 Dodaje da, iako tako iz sudske prakse Suda jasno proizlazi da je krajnji kriterij u ocjeni pripisivosti uporabe kriterij aktivne ili pasivne uloge koju treća strana ima u počinjenju radnje koja predstavlja uporabu, Sud ponekad primjenjuje dodatni ili alternativni kriterij „vlastita trgovačkog oglašavanja” kako bi odlučio o pripisivosti uporabe u (trgovačkom) oglašavanju (presude od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 57.; od 12. srpnja 2011., L’Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 102. i od 16. srpnja 2015., TOP Logistics i dr., C-379/14, EU:C:2015:497, t. 41. i 42.).
- 23 Christian Louboutin tvrdi i da je, kad je riječ konkretno o uporabi istovjetnog znaka u oglašavanju, Sud u svojoj presudi od 5. rujna 2019., AMS Neve i dr. (C-172/18, EU:C:2019:674), utvrdio:

„54 Stoga se izraz ‚povreda’ treba shvatiti kao da se odnosi na radnje iz tog članka 9. koje tužitelj stavlja na teret tuženiku, poput, u ovom slučaju, radnji iz stavka 2. točaka (b) i (d) navedenog članka, koje se sastoje od reklama i ponuda na prodaju pod znakom istovjetnim žigu o kojem je riječ, i treba se smatrati da su te radnje ‚počinjene’ na državnom području na kojem su poprimile reklamni karakter i karakter ponude na prodaju, odnosno onom gdje je komercijalni sadržaj stvarno postao dostupan potrošačima i trgovcima kojima je namijenjen. Nasuprot tomu, irelevantno je to jesu li te reklame i te ponude, slijedom toga, prouzročile prodaju tuženikovih proizvoda.”

- 24 Christian Louboutin na temelju toga zaključuje da iz sudske prakse Suda stoga proizlazi da:
- uporaba (proizvoda u trgovačkom prometu) može se pripisati svakoj osobi koja je imala aktivnu ulogu u počinjenju radnje koja predstavlja uporabu i koja je nad tom radnjom imala izravnu ili neizravnu kontrolu;
 - slijedom toga, osoba koja djeluje kao posrednik može se kvalificirati kao treći korisnik, osim ako, poput običnog davatelja usluga smještaja informacija na poslužitelju ili običnog držatelja skladišta, posrednik samo nudi neutralnu uslugu u odnosu na radnju koja predstavlja uporabu;
 - prema tome, uporaba znaka u oglašavanju može se pripisati svakoj osobi koja ga je uključila u vlastito trgovačko oglašavanje, neovisno o tome dovodi li to oglašavanje do kupnje od koje ta osoba ima korist.
- 25 Christian Louboutin poziva se i na presudu od 30. travnja 2020., A (Povreda uvozom kugličnih ležajeva) (C-772/18, EU:C:2020:341, t. 27.), u skladu s kojom: „Što se tiče pitanja može li se smatrati da je sama dotična osoba rabila znak istovjetan žigu, iako je postupala u ekonomskom interesu treće osobe, valja istaknuti da za utvrđivanje uporabe u trgovačkom prometu nije relevantno vlasništvo proizvoda koji su obilježeni žigom. Naime, Sud je presudio da okolnost da gospodarski subjekt rabi znak koji odgovara žigu za proizvode koji nisu njegovi vlastiti proizvodi, u smislu da nema prava nad njima, sama po sebi ne sprečava obuhvaćanje te uporabe člankom 5. stavkom 1. Direktive 2008/95 (vidjeti u tom smislu presudu od 12. srpnja 2011., L’Oréal i dr., C- 324/09, EU:C:2011:474, t. 91.).”
- 26 Stoga Christian Louboutin tvrdi da su sporni oglasi sastavni dio Amazonova trgovačkog oglašavanja s obzirom na to da se u njima, u zaglavlju svakog oglasa, nalazi polufigurativni žig Amazon koji je žig vrlo uglednog distributera, kao i s obzirom na to da oni po sadržaju sliče uobičajenim oglasima velikih distributera, odnosno oglasima koji sadržavaju žig distributera, reprodukciju ponuđenog proizvoda i njegovu cijenu.
- 27 S druge strane i k tomu, Christian Louboutin tvrdi i da odgovor na pitanje je li oglas dio vlastita trgovačkog oglašavanja određene osobe treba ocijeniti s gledišta uobičajeno obaviještenog i razumno pažljivog potrošača kojemu je taj oglas namijenjen.
- 28 Prema mišljenju Christiana Louboutina, na temelju zdravog razuma i po analogiji s ustaljenom sudskom praksom Suda u pogledu oglašavanja namijenjenih potrošačima, osobito na internetu, sve upućuje na to da je dojam koji o tim oglašavanjima imaju osobe kojima su namijenjena vrlo relevantan u ocjeni prirode i zakonitosti takvih komunikacija, uključujući uporabom žigova koji su najbolje komunikacijsko sredstvo. Podsjeća da stoga iz ustaljene sudske prakse proizlazi da povrede žiga uporabom istovjetnog ili sličnog znaka treba ocijeniti s gledišta zainteresirane javnosti.

- 29 Christian Louboutin smatra da Sud još nije odlučio o tom važnom pitanju. Stoga predlaže da mu se uputi prethodno pitanje.
- 30 Christian Louboutin dodaje da, ne samo da se Amazon aktivno uključuje u sadržaj spornih oglasa, nego se čini i da su, zbog ujednačenog izgleda i istodobnog prikazivanja vlastitih proizvoda i proizvoda trećih strana, svi ti oglasi Amazonovi oglasi, što nipošto nije slučaj oglasa koji se prikazuju na velikim platformama kao što su Google, eBay, Alibaba ili Rakuten. Dodaje da Amazonovo prisvajanje tih oglasa također dokazuje činjenica da Amazon nudi većinu usluga koje tradicionalno nude prodavatelji proizvoda koji se oglašavaju u tim oglasima.
- 31 S druge strane, Christian Louboutin prigovara Amazonu da upotrebljava znak kojim se povređuje njegov žig prilikom otpreme proizvoda koji nose navedeni znak. Ističe da Amazon ne osporava da radnja otpreme kupcu proizvoda koji nose znak istovjetan žigu predstavlja radnju uporabe tog znaka, baš kao i radnje uvoza ili izvoza takvog proizvoda koje su izričito navedene u uredbi.
- 32 Kad je riječ o pripisivosti takve radnje, prema mišljenju Christiana Louboutina, ona ne može biti obuhvaćena izuzećima od odgovornosti predviđenima u članku 14. stavku 1. Direktive 2000/31. Christian Louboutin u tom pogledu upućuje na mišljenje nezavisnog odvjetnika M. Camposa Sánchez-Bordone u predmetu Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, t. 62. i 63.):

„Ta su izuzeća ograničena na tehnički proces poslovanja i omogućavanja pristupa komunikacijskoj mreži preko koje se informacije stavljene na raspolaganje od trećih strana prenose ili privremeno pohranjuju [...]. Stoga se ne mogu primijeniti na djelatnost poput fizičkog skladištenja i materijalne isporuke proizvoda.

Osim toga, Sud je odbio mogućnost da se članak 14. stavak 1. Direktive 2000/31 primjenjuje na operatora elektroničkog tržišta koji ima aktivnu ulogu, poput uloge kad pruža „pomoć koja uključuje, među ostalim, optimizaciju predstavljanja prodajnih ponuda ili [...] promidžbu tih ponuda”.

- 33 Christian Louboutin stoga smatra da se uporaba u okviru otpreme takvog proizvoda svakako može pripisati pošiljatelju, u ovom slučaju Amazonu, koji zna ili mora znati da se na proizvodu nalazi znak.

Dodaje da Amazon ne može tvrditi da mu se može prigovoriti ta uporaba samo ako stvarno zna za povredu, a za povredu ne zna zbog toga što ne provodi vizualni nadzor nad svim proizvodima koje otprema. Christian Louboutin u tom pogledu upućuje na mišljenje nezavisnog odvjetnika M. Camposa Sánchez-Bordone u predmetu Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, t. 82.):

„Znatno sudjelovanje navedenih poduzetnika u stavljanju proizvoda na tržište u okviru tog programa dovodi do toga da se od njih može zahtijevati posebna pažnja (dužna pažnja) u pogledu nadzora zakonitosti nad robom kojom trguju. Upravo zato što su svjesni da, bez tog nadzora [...], lako mogu poslužiti kao sredstvo za prodaju „protuzakonitih, krivotvorenih, piratskih ili ukradenih proizvoda, ili

proizvoda koji su na drukčiji način protuzakoniti ili neetični, kojima se povređuju vlasnička prava trećih osoba' [...], ne može ih se samo tako osloboditi od odgovornosti njezinim pripisivanjem isključivo prodavatelju”.

- 34 Christian Louboutin iz toga zaključuje da Amazonova otprema cipela koje nose znak kojim se nanosi povreda predstavlja nezakonitu uporabu koja se može pripisati Amazonu.
- 35 Ističe da Sud u presudi od 2. travnja 2020., *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2020:267) izričito polazi od pretpostavke da, s jedne strane, posjednik skladišta ne zna za povredu i da je, s druge strane, treća strana ta koja proizvod stavlja na tržište. Tvrdi da je „ovrlo smjelo” iz te presude zaključiti da bi odgovor bio isti da posjednik skladišta ili pošiljatelj znaju za povredu.

Christian Louboutin tvrdi, s druge strane, da se otprema proizvoda potrošaču koji ga je naručio ne može izjednačiti s običnim skladištenjem proizvoda jer otprema, kad predstavlja izvršenje narudžbe, podrazumijeva da pošiljatelj zna što otprema.

Amazon

- 36 Amazon u odgovoru najprije navodi da ne osporava da uporaba znaka u oglasu može predstavljati uporabu žiga. Međutim, tvrdi da „ponude cipela kojima se navodno nanosi povreda, a koje objavljuju treći prodavatelji na njegovim stranicama za prodaju i otprema tih cipela koje prodaju potonji treći prodavatelji ne predstavljaju Amazonovu uporabu žiga”. Dodaje da ga se, prema ustaljenoj sudskoj praksi, kao operatora internetskog tržišta ne može smatrati odgovornim za to što treće strane (neovlašteno) upotrebljavaju žig.
- 37 Amazon upućuje na presudu od 25. lipnja 2020. (navedenu u točki 6.), u kojoj je *cour d'appel de Bruxelles* (Žalbeni sud u Bruxellesu) utvrdio:

„13. Stoga se uporaba žiga u oglasu za prodaju proizvoda kojima se nanosi povreda, koji potječe od trećeg prodavatelja, ne može pripisati operatoru internetskog tržišta, čak i ako je njegov identitet vidljiv, jer ona nije dio njegova trgovačkog oglašavanja. Okolnost da je oglas za prodaju djelo trećeg prodavatelja, a ne operatora platforme za internetsku trgovinu, što je objektivna činjenica, dovoljna je da se isključi uporaba potonjeg operatora.

Usto, [Sud] ne zahtijeva da javnost smatra da oglas za prodaju potječe od trećeg prodavatelja, a ne od operatora platforme za internetsku trgovinu; dojam javnosti stoga nema utjecaj kada je riječ o utvrđivanju osobe koja je autor uporabe kojom se povređuje znak u ovom kontekstu. [...]

15. Christian Louboutin uzalud ističe presudu [od 12. srpnja 2011., *L'Oréal i dr.*, C-324/09, EU:C:2011:474, t. 116.] u kojoj [Sud] utvrđuje uvjete u kojima treba smatrati da operator internetskog tržišta ima neutralnu ili, upravo suprotno, aktivnu ulogu (pri čemu njegova pomoć uključuje, među ostalim, optimizaciju predstavljanja prodajnih ponuda ili njihovu promidžbu). Ta se razmatranja odnose

na odgovornost operatora internetskog tržišta s obzirom na Direktivu o elektroničkoj trgovini: prema mišljenju [Suda], okolnost da operator internetske stranice ima aktivnu ulogu u izradi reklamnog oglasa može imati za učinak, ovisno o slučaju, da ga se liši prava na ograničenja odgovornosti predviđenih u njegovu korist s obzirom na zajednička pravna pravila u području odgovornosti. [...].

16. Christian Louboutin također uzalud upućuje na načela utvrđena u presudi [od 3. ožujka 2016., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134] jer se okolnosti tog predmeta bitno razlikuju od okolnosti u predmetu u kojem je donesena presuda [od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474] i od okolnosti u ovom sporu. U presudi Daimler utvrđuje se da je prodavatelj, odnosno autor reklamnog oglasa, a ne operator internetske stranice na kojoj je objavljen oglas rabio žig koji se nalazio u oglasu. Pitanje upućeno [Sudu] odnosilo se na to da li bi prodavatelj i dalje upotrebljavao žig u slučaju u kojem bi se oglas zadržao unatoč njegovoj želji i naporima da ga ukloni. U toj se presudi, u kojoj se upućuje na presude [Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 51. i 52. te Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, t. 36.], najprije utvrđuje da se objava reklamnog oglasa na internetskoj stranici može pripisati oglašivaču koji je naručio taj oglas i u skladu s čijim je nalogom operator te stranice kao pružatelj usluge postupio. Točno je da se u presudi dalje navodi da se oglas više ne može pripisati tom oglašivaču ako operator internetske stranice zadrži oglas, iako ga je oglašivač izričito zatražio da ga ukloni ([presuda od 3. ožujka 2016., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], t. 34.). Međutim, u presudi Daimler tim se utvrđenjem ne dovodi u pitanje činjenica da se oglas može pripisati oglašivaču (a ne operatoru stranice) sve dok je njegova objava na internetskoj stranici u skladu s nalogom oglašivača te se u toj presudi osobito ne odlučuje o pripisivosti uporabe žiga operatoru stranice. Usto, kad se u presudi utvrđuje da mora postojati aktivno postupanje treće strane iz članka 5. Direktive 2008/95 (postavljanje znaka, njegova uporaba na poslovnim dokumentima ili u oglašavanju, ili pak nuđenje, skladištenje, stavljanje na tržište, uvoz ili izvoz [...] proizvoda), riječ je o ustrajanju na potrebi da spornu radnju uporabe izvršava osoba koja ima kontrolu nad uporabom jer samo ona osoba, koja ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad aktom koji predstavlja korištenje zapravo može zaustaviti to korištenje i na taj način postupiti sukladno toj zabrani' (presuda od 3. ožujka 2016., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, t. 41.).

17. Iz prethodno navedenog proizlazi da se u ovom slučaju sporna uporaba znaka u oglasima koji se pojavljuju na internetskim stranicama Amazon.fr i Amazon.de za račun trećeg prodavatelja, neovisno o tome je li naveden njegov identitet, može pripisati navedenom trećem prodavatelju, a ne samom Amazonu, iako bi javnost mogla imati drukčiji dojam, a osobito da ponuda potječe od operatora internetske stranice koji rabi žig u okviru vlastitog žiga.

S obzirom na prethodno navedeno, nije potrebno uputiti drugo prethodno pitanje koje predlaže Christian Louboutin jer se ono temelji na netočnoj pretpostavci da je dojam javnosti u pogledu autora oglasa relevantan”.

- 38 Amazon iz te presude zaključuje da i u ovom slučaju valja utvrditi da reprodukcija znakova istovjetnih žigu Christiana Louboutina u oglasima za koje Amazon tvrdi da ih izrađuju treći prodavatelji za cipele s visokim potpeticama ne predstavlja uporabu žiga koja se može pripisati Amazonu.
- 39 Amazon dodaje da je, suprotno onomu što tvrdi Christian Louboutin, kad je riječ o pitanju treba li dojam prosječnog, uobičajeno obaviještenog i razumno pažljivog potrošača kojem je oglas namijenjen uzeti u obzir kako bi se ocijenilo je li taj oglas dio trgovačkog oglašavanja neke osobe, Sud već odgovorio na to pitanje.
- 40 Amazon u tom pogledu tvrdi da okolnost da se ni u jednom trenutku u presudi od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474) ne navodi dojam potrošača dokazuje da taj parametar nije relevantan za odgovor na to pitanje. Naime, prema Amazonovu mišljenju, time što dojam potrošača nije uzeo u obzir kako bi se razmotrilo može li se uporaba žiga pripisati određenoj stranci (poput operatora internetskog tržišta), Sud je prešutno, ali nedvojbeno odlučio o tom pitanju.
- 41 Sud je time jasno naveo da taj čimbenik nije relevantan i da ga ne treba uzeti u obzir u ocjeni pripisivosti uporabe žiga. Amazon stoga smatra da, prema mišljenju Suda, dojam potrošača nije relevantan za utvrđivanje pripisivosti uporabe žiga operatoru internetskog tržišta.
- 42 Amazon tvrdi i da je Sud u presudi od 2. travnja 2020., Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), jasno naveo da , ako cilj samog gospodarskog subjekta nije ponuditi proizvode ili ih staviti na tržište, ne može se zaključiti da je radnja koja predstavlja uporabu žiga izvršila ta osoba, ni da se znak rabi u okviru njegove trgovačke komunikacije.
- 43 Amazon u tom pogledu također upućuje na prethodno navedenu presudu Coura d'appel de Bruxelles (Žalbeni sud u Bruxellesu), u skladu s kojom:

„28. Ta radnja međutim nije Amazonova radnja uporabe. [...]

29. [...] Iz presude Coty u biti proizlazi da se uporaba žiga ne može pripisati gospodarskom subjektu koji sam ne nastoji ponuditi na prodaju proizvode pod spornim znakom (presuda od 2. travnja 2020., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, t. 45. i 47.) s obzirom na to da je taj gospodarski subjekt operator platforme za internetsku trgovinu, koja ujedno pruža uslugu skladištenja proizvoda radi njihove otpreme. [Sud] u tom pogledu podsjeća na svoju sudsku praksu na temelju koje ,stvaranje tehničkih uvjeta potrebnih za uporabu znaka i dobivanje naknade za tu uslugu ne znači da onaj tko je pružio tu uslugu sam rabi navedeni znak' ([*Ibidem*], t. 43.).

Iako je [Sud] utvrdio dva slučaja u kojima se uporaba žiga u prodajnoj ponudi može pripisati gospodarskom subjektu kao što je operator internetskog tržišta, u zahtjevu Christiana Louboutina nije riječ ni o jednom od njih. U prvom slučaju sam gospodarski subjekt nudi proizvode na prodaju pod spornim znakom te ih

skladišti za vlastiti račun, a ne za račun trećih prodavatelja, dok u drugom slučaju taj subjekt ne može imenovati trećeg prodavatelja ([*Ibidem*], t. 48.).

Iako je [Sud] razmotrio samo radnju uporabe koja mu je podnesena s obzirom na to da se prethodno pitanje odnosi na skladištenje proizvoda kojima se nanosi povreda za treću stranu, zaključci iz te presude mogu se primijeniti na otpremu jer je ona samo nastavak prve radnje i na neki način predstavlja ‚skladištenje u pokretu’. To se utvrđenje nalaže čak i ako posjednik skladišta, ili u ovom slučaju pošiljatelj, zna ili mora znati da proizvod nosi znak kojim se nanosi povreda.

30. [Sudu] nije potrebno uputiti novo prethodno pitanje jer je [Sud] već jasno naveo rješenje.

Žalba Christiana Louboutina u tom pogledu nije osnovana.”

Amazon stoga tvrdi da se i u ovom slučaju na pitanje može li se Amazonu pripisati otprema „istovjetnih proizvoda” (cipele s visokim potpeticama) „na kojima se nalazi znak istovjetan žigu”, a koje prodaju treći prodavatelji, treba odgovoriti na isti način: Amazonu se ne može pripisati uporaba žiga.

IV. Ocjena suda:

- 44 Tribunal de l’entreprise (Trgovački sud) odbija prigovore nedopuštenosti koje je istaknuo Amazon te se proglašava međunarodno nadležnim na temelju članka 125. stavka 1. Uredbe 2017/1001 (bivši članak 97. Uredbe br. 207/2009) s obzirom na to da oba navedena društva sa sjedištem u trećoj zemlji imaju poslovni nastan u Belgiji kao srl Amazon Web Services Belgium, odnosno srl Amazon Data Services Belgium. Taj sud podsjeća da je „nebitno je li tako određen poslovni nastan sudjelovao u povredi. Naime, takav zahtjev, koji nije propisan člankom 97. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009, ne bi osim toga bio ni spojiv s potrebom širokog tumačenja pojma ‚poslovni nastan’ [...]” (presuda od 18. svibnja 2017., Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, t. 40.) i odbija Amazonove zahtjeve za poništenje navedenog žiga Unije i za prekid postupka.
- 45 Taj sud smatra da je za rješavanje spora koji se pred njim vodi potrebno odgovoriti na pitanje u kojim se okolnostima uporaba u oglasu znaka kojim se nanosi povreda može pripisati operatoru stranice za internetsku prodaju koji je također distributer.
- 46 Sudu također treba uputiti pitanje je li, i u kojim okolnostima, relevantan dojam javnosti u pogledu tog oglašavanja kako bi se donio zaključak o pripisivosti takve uporabe.
- 47 Tribunal de l’entreprise (Trgovački sud) smatra da je potrebno odgovoriti na pitanje o relevantnosti okolnosti u kojima se odvija otprema proizvoda koji nosi znak kojim se povređuje žig za utvrđivanje primjene članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 o žigu Europske unije u ovom slučaju.

V. Prethodna pitanja:

48 Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Trgovački sud na francuskom jeziku u Bruxellesu) upućuje Sudu sljedeća prethodna pitanja:

Prvo pitanje:

Treba li članak 9. stavak 2. Uredbe 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije tumačiti na način da se uporaba znaka istovjetnog žigu u oglasima prikazanim na internetskoj stranici u načelu može pripisati njezinu operatoru ako uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisnik ima dojam da je taj operator imao aktivnu ulogu u izradi tih oglasa ili takav korisnik može smatrati da su ti oglasi dio vlastita komercijalnog oglašavanja tog operatora?

Utječe li na takav dojam:

- okolnost da je taj operator ugledni distributer raznolikih proizvoda, uključujući onih u kategoriji proizvoda koji se oglašavaju u oglasima,
- okolnost da je u zaglavlju tako prikazanih oglasa postavljen žig usluge tog operatora, uzimajući u obzir da je taj žig poznat kao žig distributera,
- ili okolnost da taj operator u tim oglasima istodobno nudi usluge koje tradicionalno pružaju distributeri proizvoda iz iste kategorije kao što je ona kojoj pripada proizvod koji se oglašava u oglasima?

Drugo pitanje:

Treba li članak 9. stavak 2. Uredbe 2017/1001 o žigu Europske unije tumačiti na način da otprema krajnjem potrošaču proizvoda koji nosi znak istovjetan žigu, u trgovačkom prometu i bez suglasnosti nositelja žiga, predstavlja uporabu koja se može pripisati pošiljatelju samo ako taj pošiljatelj stvarno zna za postavljanje tog znaka na taj proizvod?

Rabi li takav pošiljatelj predmetni znak ako je on sam ili gospodarski povezani subjekt obavijestio krajnjeg potrošača da će preuzeti tu otpremu nakon što je on sam ili gospodarski povezani subjekt skladištio proizvod u tu svrhu?

Rabi li takav pošiljatelj predmetni znak ako je on sam ili gospodarski povezani subjekt prethodno aktivno pridonio prikazivanju oglasa u trgovačkom prometu za proizvod koji nosi taj znak ili je zaprimio narudžbu krajnjeg potrošača na temelju tih oglasa?