

**Zadeva C-184/21****Povzetek predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 98(1)  
Poslovnika Sodišča****Datum vložitve:**

24. marec 2021

**Predložitveno sodišče:**

tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Belgija)

**Datum predložitvene odločbe:**

22. marec 2021

**Tožeča stranka:**

Christian Louboutin

**Toženi stranki:**

Amazon.com, Inc.

Amazon Services LLC

**I. Predmet spora in podatki o njem**

- 1 Christian Louboutin je imetnik pozicijske znamke, imenovane „rdeč podplat“, ki je v aktih o registraciji za proizvode iz razreda 25 „čevlji z visokimi petami (razen ortopedске obutve)“, in sicer v registraciji št. 8845539 znamke Evropske unije in registraciji št. 0874489 znamke Beneluksa, predstavljena in opisana tako:



„Znamka je sestavljena iz rdeče barve (koda Pantone št. 18.1663TP) podplata na čevlju, kot je prikazan (obris čevlja ni del znamke, temveč je njegov namen izpostaviti umestitev znamke).“

- 2 Skupina Amazon v spletni prodaji ponuja raznoliko blago in storitve, neposredno za svoj račun in posredno za tretje prodajalce.
- 3 Družba Amazon na svojih spletnih mestih redno objavlja oglase za čevlje z rdečim podplatom, dane na trg brez soglasja Christiana Louboutina.
- 4 Christian Louboutin je 1. marca 2019 na podlagi svoje znamke Beneluksa pri predsedniku tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (francosko govoreče gospodarsko sodišče v Bruslju, Belgija) vložil opustitveno tožbo proti družbam Amazon Europe Core, Amazon EU in Amazon Services Europe.
- 5 Predsednik navedenega sodišča je s sodbo z dne 7. avgusta 2019 razsodil med drugim, da je treba uporabo znamke v vseh spornih oglasih pripisati toženim strankam, in je to uporabo prepovedal, sicer jim bo naložena denarna kazen.
- 6 Cour d'appel de Bruxelles (pritožbeno sodišče v Bruslju, Belgija) je s sodbo z dne 25. junija 2020 sodbo delno razveljavilo, pri čemer je odločilo zlasti, da so lahko le oglasi v zvezi s čevlji, ki jih prodaja družba Amazon, predmet opustitvenih ukrepov, saj se uporaba drugih oglasov lahko pripiše le tretjim prodajalcem.
- 7 Christian Louboutin je zoper to sodbo vložil kasacijsko pritožbo.
- 8 Christian Louboutin je 19. septembra 2019 na podlagi svoje znamke Evropske unije pri tribunal d'arrondissement de Luxembourg (okrožno sodišče v Luxembourg, Luksemburg) vložil tožbo proti družbam Amazon Europe Core, Amazon EU in Amazon Services Europe, ki skupaj iz različnih naslovov upravljajo spletna mesta amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it in amazon.co.uk, ki so izrecneje namenjena potrošnikom Evropske unije, za opustitev uporabe njegove znamke in povrnitev škode, ki je bila povzročena s to uporabo.
- 9 Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (okrožno sodišče v Luxembourg) je s sodbo z dne 5. marca 2021 pri Sodišču vložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki je trenutno v obravnavi pod opravilno številko C-148/21.
- 10 Christian Louboutin je 4. oktobra 2019 na podlagi svoje znamke Evropske unije pri predsedniku tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (francosko govoreče gospodarsko sodišče v Bruslju) vložil tožbo proti družbama ameriškega prava Amazon.com, Inc. in Amazon Services LLC (v nadaljevanju tudi: Amazon), ki skupaj upravljata spletno mesto amazon.com, ki je izrecneje namenjeno potrošnikom Evropske unije, za opustitev uporabe njegove znamke, sicer se jima naloži denarna kazen.

## II. Pravo Unije

*Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije*

11 Člen 9 v delih, ki so pomembni za to zadevo, določa:

„Pravice, podeljene z blagovno znamko EU

1. Z registracijo blagovne znamke EU se imetniku podelijo izključne pravice.
2. Brez poseganja v pravice, ki so jih imetniki pridobili pred datumom vložitve ali datumom prednostne pravice za blagovno znamko EU, ima imetnik te blagovne znamke EU pravico, da vsem tretjim osebam prepreči, da bi brez njegovega soglasja v gospodarskem prometu v zvezi z blagom ali storitvami uporabljale kateri koli znak, če:
  - (a) je znak enak blagovni znamki EU in se uporablja v zvezi z blagom ali storitvami, ki so enake tistim, za katere je registrirana blagovna znamka EU;

[...]

3. V skladu z odstavkom 2 se lahko prepove zlasti:
  - (a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;
  - (b) ponujanje blaga, označenega s tem znakom, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene oziroma ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;
  - (c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;
  - (d) uporaba znaka kot trgovskega imena ali imena podjetja ali kot dela trgovskega imena ali imena podjetja;
  - (e) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in pri oglaševanju;
  - (f) uporaba znaka v primerjalnem oglaševanju na način, ki je v nasprotju z Direktivo 2006/114/ES.

[...]“

## III. Stališča strank

*Christian Louboutin*

12 Tožeča stranka svojo opustitveno in odškodninsko tožbo utemeljuje na členu 9(2)(a) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne

14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije, pri čemer družbi Amazon očita uporabo enakega znaka (rdečega podplata) za enake proizvode v gospodarskem prometu brez njenega soglasja.

- 13 Kar zadeva pojem uporabe v gospodarskem prometu za proizvod, Christian Louboutin poudarja, da uporaba lahko zajema tako dejanja, storjena v javnosti, na primer pri oglaševanju, kot tudi dejanja, ki so skrita pred javnostjo, kot je skladiščenje proizvoda za namene dajanja na trg.
- 14 Christian Louboutin vztraja pri dejstvu, da edinstvenost, velika moč in izjemen uspeh podjetja Amazon, ki je eno od podjetij z največjo vrednostjo na svetu, izhajajo predvsem iz izjemno dobro delujoče logistike, ki mu omogoča, da naročila izpolnjuje v rekordnem času. Podjetje Amazon ima na voljo 175 distribucijskih centrov po vsem svetu, ki skupaj merijo 14 milijonov kvadratnih metrov in v katerih dela približno 250.000 oseb, ki so odgovorne za sprejemanje in skladiščenje proizvodov dobaviteljev, za registracijo vseh naročil in njihovo upravljanje, pri čemer zadnjenavedeno zelo pogosto sega do odpreme naročenih proizvodov s strani družbe Amazon in upravljanja morebitnih vračil.

Christian Louboutin navaja, da družba Amazon v svojih sporočilih nenehno poudarja to edinstvenost, kar naj bi podpiralo njeno podobo distributerja.

- 15 Christian Louboutin poudarja, da ni sporno, da družba Amazon oglašuje vse proizvode, ki jih ponuja, s tem, da na svojem spletnem mestu prikazuje oglase, ki predstavljajo proizvod in prikazujejo njegovo ceno, ter da so značilnosti vseh teh oglasov naslednje:

- vsi oglasi ustrezajo zelo strogim merilom za predstavitev, ki jih je določila družba Amazon, zaradi česar so vsi oglasi zelo enotni, kar neizogibno ustvarja vtis, da oglasi izvirajo iz istega vira;
- vsi oglasi imajo en sam prevladujoč razpoznavni znak, in sicer polfigurativno znamko družbe Amazon, ki je predstavljena spodaj; to je znamka, ki je pridobila velik sloves kot znamka distributerja kar najbolj raznolikih proizvodov:



- ta prevladujoči razpoznavni znak je v glavi vsake oglaševalske ponudbe, pri čemer družba Amazon sama odloča o prikazu te glave, nad katerim ohranja nadzor.

Zaradi celovitosti Christian Louboutin ugotavlja tudi, da so vsi ti oglasi razvrščeni v različne splošne rubrike ali rubrike v drevesnem pogledu po kategorijah proizvodov („Fashion“, „Electronics“, „Home and Kitchen“, „Luggage“ – „Moda“, „Elektronika“, „Dom in kuhinja“, „Prtljaga“) in to pod različnimi

opisnimi naslovi, kot so „Amazon best sellers“, „Amazon most wished for“, „Amazon gift ideas“, „Amazon hot new releases“ itd.

Dodaja, da družba Amazon pri prikazovanju teh oglasov sistematično uporablja svojilni pridevnik „naš“, ki se jasno nanaša na družbo Amazon v izrazih, kot so „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 najbolj priljubljeni proizvodi glede na prodajo“, „naše najbolje prodajane nove in prihodnje izdaje“, „naše največje prodaje v zadnjih 24 urah“, „naši najbolj priljubljeni proizvodi za darila“, „naše najboljše ponudbe“, „naša izbira“, „naša skladišča“ itd.

- 16 V obravnavani zadevi je Christian Louboutin ugotovil, da je bilo na spletnem mestu amazon.com v zadnjem času prikazano precejšnje število tovrstnih oglasov.
- 17 Christian Louboutin poudarja, da je šele ob pregledu vseh podrobnosti teh ponudb po zaporedju klikov navedeno, ali ponujene proizvode v primeru naročila:
- bodisi prodaja in odpremlja družba Amazon, kar je po mnenju C. Louboutina povsem v skladu s podobo distributerja, ki jo poudarja družba Amazon;
  - bodisi odpremlja družba Amazon, prodajajo pa jih tretje osebe;
  - bodisi prodaja in odpremlja tretja oseba, pri čemer so te navedbe dokaj neopazne, kar je nedvomno mogoče pojasniti z dejstvom, da te ureditve niso skladne z gospodarskim modelom, ki ga poudarja družba Amazon.

C. Louboutin ugotavlja, da v teh treh primerih družba Amazon poskrbi za oglase za te proizvode, ki so predstavljeni enotno, registrira naročila in prejme plačilo prodajne cene.

V prvih dveh primerih družba Amazon poleg tega poskrbi za skladiščenje naročenih proizvodov, njihovo pakiranje (eventualno kot „darilo“) pod svojo znamko Amazon in njihovo odpremljanje pod to znamko kupcu ter za vračila.

V zadnjem primeru družba Amazon kupcu po plačilu in dostavi pošlje račun, ki ga je izdala ta tretja oseba.

V zadnjih dveh primerih družba Amazon zadrži provizijo, ocenjeno v povprečju na 15 % prodajne cene, poleg stroškov ravnanja s proizvodi (skladiščenje in odprema) v drugem primeru.

- 18 Christian Louboutin trdi, da poleg tega vse kaže na to, da večino prikazanih cen določa družba Amazon, tudi za proizvode, ki jih domnevno prodajajo tretje osebe. Zadnje navedene so namreč pod močnim pritiskom, da – zato da bi bili njihovi proizvodi ponujeni v ugodnem vrstnem redu – sprejmejo določanje teh cen z vrsto

algoritmov, ki jih uporablja družba Amazon, pri čemer se cena tako lahko kadar koli spremeni zaradi vrste parametrov, ki se neprestano posodabljajo.

Ugotavlja tudi, da je v nasprotju z načinom predstavitve ponudb, prikazanih na spletnem mestu družbe Amazon, pri vseh podobnih ponudbah, prikazanih na spletnih prodajnih mestih, ki jih upravljajo družbe eBay, Facebook, Google, Marktplaats in Alibaba, jasno navedeno, da izvirajo od tretjih oseb, kar običajno obveščen in razumno pozoren internetni uporabnik ve, saj so ta spletna mesta splošno znana kot tržnice.

- 19 Glede pripisljivosti dejanja uporabe Christian Louboutin najprej trdi, da iz sodbe z dne 3. marca 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), izhaja, da je zadevna uporaba pripisljiva vsaki osebi, ki je imela aktivno vlogo pri storitvi dejanja, ki pomeni to uporabo, in neposredno ali posredno nadzira to dejanje. Sodišče je pri presoji podobne določbe Direktive 2008/95 v zvezi z blagovnimi znamkami navedlo:

„39 Kar zadeva, najprej, besedilo tega člena 5(1), je treba na primer navesti, da v skladu z običajnim pomenom izraz ‚zu benutzen‘, ‚using‘, ‚faire usage‘, ‚usare‘, ‚het gebruik‘, ‚használ‘, ki je uporabljen v nemški, angleški, francoski, italijanski, nizozemski oziroma v madžarski različici te določbe, zahteva aktivno ravnanje in neposredno ali posredno nadzorovanje dejanja, ki pomeni uporabo. To pa ni tako, če to dejanje opravlja samostojen gospodarski subjekt brez privolitve oglaševalca ali celo proti njegovi izrecni volji.

40 Dalje, kar zadeva sistematiko člena 5 Direktive 2008/95, je treba ugotoviti, da so v odstavku 3 tega člena, v katerem so primeroma našteje vrste uporabe, ki jih imetnik znamke lahko prepove (glej sodbo Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 65 in navedena sodna praksa), navedena izključno dejanja tretje osebe, kot je ‚opremljanje‘ blaga in njegove embalaže z znakom ali ‚uporaba‘ znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju, ‚ponujanje‘ blaga, njegovo ‚dajanje na trg‘ ali ‚skladiščenje‘ v te namene, njegov ‚uvoz‘ ali ‚izvoz‘ ali ‚ponujanje‘ ali ‚opravljanje‘ storitev pod tem znakom.

41 Nazadnje, kar zadeva namen člena 5(1) Direktive 2008/95, je iz te določbe jasno razvidno, da je njen cilj to, da se imetniku zagotovi pravni instrument, s katerim bo lahko prepovedal ter tako ustavil kakršno koli uporabo njegove znamke s strani tretje osebe brez njegove privolitve. Vendar pa lahko zgolj tretja oseba, ki neposredno ali posredno nadzira dejanje, ki pomeni uporabo, dejansko ustavi to uporabo in torej upošteva navedeno prepoved.“

- 20 Christian Louboutin dodaja, da je torej ravno zaradi neobstoja aktivnega ravnanja pri storitvi dejanja, ki pomeni uporabo, Sodišče v predhodni sodni praksi razsodilo, da uporabe ni mogoče pripisati tretjim osebam, ki zgolj „ustvarjajo tehnične pogoje, potrebne za“ storitev dejanja, ki pomeni uporabo, s strani drugih:

- na primer, preprostemu ponudniku storitve referenciranja na internetu (sodba z dne 23. marca 2010, Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točki 57 in 58);
  - po analogiji preprostemu gostitelju (v informacijski družbi) oglasa, ki prikazuje znak, pri čemer tak gostitelj v skladu z domnevo zakonodajalca izvaja le dejavnost, ki je „tehnična, samodejna in pasivna, torej ponudnik storitve ne pozna niti ne more nadzorovati podatkov, ki se prenašajo ali shranjujejo“ (sodba z dne 12. julija 2011, L’Oréal in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474, točke 3, 101 in 102);
  - ali tretji osebi, ki po navodilih tretje osebe „le“ izvaja samo proizvodno fazo polnjenja pločevink, ki so že opremljene z znakom (sodba z dne 15. decembra 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, točki 29 in 30);
  - ali tretji osebi, preprostemu ponudniku storitve skladiščenja (sodba z dne 16. julija 2015, TOP Logistics in drugi, C-379/14, EU:C:2015:497, točka 45).
- 21 Christian Louboutin dalje poudarja, da iz sklepa z dne 19. februarja 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:11), izhaja, da okoliščine, da tretja oseba deluje kot posrednik ali da ta tretja oseba nima lastninske pravice na proizvodih, na katere se nanaša uporaba, ali celo da ta tretja oseba ni zainteresirana stranka pri prodaji proizvodov, na katere se nanaša ta uporaba, niso upoštevne.
- 22 Dodaja, da čeprav iz sodne prakse Sodišča tako jasno izhaja, da je končno merilo pri presoji pripisljivosti uporabe to, ali je imela tretja oseba pri storitvi dejanja, ki pomeni uporabo, aktivno vlogo ali ne, Sodišče včasih uporabi dodatno ali alternativno merilo „lastnega komercialnega sporočila“, da presodi o pripisljivosti uporabe v (komercialnem) sporočilu (sodbe z dne 23. marca 2010, Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 57; z dne 12. julija 2011, L’Oréal in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474, točka 102, ter z dne 16. julija 2015, TOP Logistics in drugi, C-379/14, EU:C:2015:497, točki 41 in 42).
- 23 Christian Louboutin dalje trdi, da je Sodišče v sodbi z dne 5. septembra 2019, AMS, Neve in drugi (C-172/18, EU:C:2019:674), kar zadeva bolj specifično uporabo enakega znaka v oglasu, pojasnilo:

„54 Tako je treba izraz ‚dejanje kršitve‘ razumeti kot sklicevanje na dejanja iz tega člena 9, ki jih tožeča stranka očita toženi stranki, kot so v tem primeru dejanja iz odstavka 2(b) in (d) tega člena, ki se nanašajo na oglaševanje in prodajne ponudbe z uporabo znaka, ki je enak zadevni znamki, pri čemer je treba za ta dejanja šteti, da so bila ‚izvršena‘ na ozemlju, na katerem so pridobila naravo oglasa in prodajne ponudbe, to je na ozemlju, kjer je bil dostop do poslovne vsebine dejansko omogočen potrošnikom in trgovcem, ki jim je bila ta vsebina namenjena. Vprašanje, ali so ti oglasi in ponudbe pozneje povzročili nakup izdelkov tožene stranke, pa pri tem ni pomembno.“

- 24 Christian Louboutin na podlagi tega ugotavlja, da je zato iz sodne prakse Sodišča mogoče sklepati, da:
- je uporabo (v gospodarskem prometu za proizvod) mogoče pripisati vsaki osebi, ki je imela aktivno vlogo pri storitvi dejanja, ki pomeni uporabo, pri čemer ga je lahko neposredno ali posredno nadzirala;
  - delovanje v vlogi posrednika zato ne pomeni, da ne gre za tretjega uporabnika, razen če – v primeru preprostega gostitelja ali preprostega imetnika skladišča – posrednik ponuja le nevtralno storitev v primerjavi z dejanjem, ki pomeni uporabo;
  - je posledično uporaba znaka v oglasu pripisljiva vsaki osebi, ki ga je vključila v svoje komercialno sporočilo, ne glede na to, ali ta oglas povzroči nakup, od katerega ima ta oseba korist.
- 25 Christian Louboutin se sklicuje tudi na sodbo z dne 30. aprila 2020, A (Kršitev znamke z uvozom krogličnih ležajev) (C-772/18, EU:C:2020:341, točka 27), v skladu s katero: „Glede vprašanja, ali je mogoče šteti, da je zadevna oseba uporabljala znak, ki je enak znamki, čeprav je delovala v gospodarskem interesu tretje osebe, je treba poudariti, da za ugotovitev uporabe v gospodarskem prometu lastništvo blaga, ki je označeno z znamko, ni upoštevno. Sodišče je namreč razsodilo, da okoliščina, da gospodarski subjekt uporablja znak, ki ustreza znamki, za blago, ki ni njegovo blago, v smislu, da nima pravice na njem, sama po sebi ne preprečuje, da ta uporaba spada na področje uporabe člena 5(1) Direktive 2008/95 (glej v tem smislu sodbo z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474, točka 91).“
- 26 Zato Christian Louboutin trdi, da so sporni oglasi sestavni del komercialnega sporočila družbe Amazon, ker je v glavi vsakega oglasa polfigurativna znamka družbe Amazon, ki je znamka zelo znanega distributerja, in tudi ker so po oblikovanju podobni običajnim oglasom velikih distributerjev, in sicer oglasom, ki vsebujejo znamko distributerja, prikaz predstavljenega proizvoda in njegovo ceno.
- 27 Po drugi strani in poleg tega Christian Louboutin tudi trdi, da je odgovor na vprašanje, ali je oglas povezan z lastnim komercialnim sporočilom določene osebe, treba presojati z vidika normalno obveščene in razumno pozornega potrošnika, ki mu je ta oglas namenjen.
- 28 Po mnenju Christiana Louboutina po smislu in po analogiji z ustaljeno sodno prakso Sodišča o sporočilih, ki so naslovljena na potrošnike, zlasti na internetu, vse kaže na to, da je dojemanje teh sporočil s strani njihovih naslovnikov zelo upoštevno pri presoji narave in zakonitosti takih sporočil, vključno z uporabo znamk, ki so komunikacijska orodja *par excellence*. Opozarja, da je tako ustaljena sodna praksa, da je treba kršitve blagovne znamke z uporabo enakega ali podobnega znaka presojati z vidika upoštevne javnosti.



- 29 Christian Louboutin meni, da se Sodišče še ni izreklo glede tega pomembnega vprašanja. Zato predlaga, da se mu predloži vprašanje za predhodno odločanje.
- 30 Christian Louboutin dodaja, da ne samo, da družba Amazon aktivno posega v vsebino spornih oglasov, ampak predvsem, da se zaradi njihove enotne predstavitve, s katero se mešajo lastni proizvodi in proizvodi tretjih oseb, zdi, da so vsi ti oglasi lastni oglasi družbe Amazon, kar nikakor ne drži v primeru oglasov, ki so prikazani na velikih platformah, kot so Google, eBay, Alibaba ali Rakuten. Dodaja, da je prilaščanje teh oglasov s strani družbe Amazon dokazano tudi z dejstvom, da ta ponuja večino storitev, ki jih tradicionalno ponujajo prodajalci proizvodov, izpostavljenih v teh oglasih.
- 31 Christian Louboutin po drugi strani družbi Amazon očita, da znak, ki posnema njegovo znamko, uporablja pri odpremljanju proizvodov, opremljenih z navedenim znakom. Poudarja, da družba Amazon ne nasprotuje temu, da dejanje odpremljanja proizvoda, opremljenega z znakom, ki je enak znamki, kupcu pomeni uporabo tega znaka, tako kot dejanja, izrecno navedena v uredbi, uvoza ali izvoza takega proizvoda.
- 32 Kar zadeva pripisljivost takega dejanja, po mnenju Christiana Louboutina ne more biti zajeto z izjemami glede odgovornosti iz člena 14(1) Direktive 2000/31. Christian Louboutin se v zvezi s tem sklicuje na sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Camposa Sánchez-Bordone v zadevi Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, točki 62 in 63):

„Te izjeme so omejene na tehnični proces upravljanja in omogočanja dostopa do komunikacijskega omrežja, po katerem se podatki, ki jih zagotovijo tretji, prenesejo ali začasno shranijo. Zato jih ni mogoče uporabiti za dejavnost, kakršna je fizično skladiščenje in dejanska dobava izdelkov.

Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da se člen 14(1) Direktive 2000/31 ne uporabi za upravljavca spletnega trga, ki ima dejavno vlogo, kot je nudenje ‚pomoč[i], ki [...] obseg[a] zlasti optimizacijo predstavitev ponudb za prodajo ali njihovo promocijo‘.“

- 33 Christian Louboutin zato meni, da je uporaba z odpremljanjem takega proizvoda zagotovo pripisljiva pošiljatelju, v tem primeru družbi Amazon, ki ve ali bi moral vedeti, da je proizvod opremljen z znakom.

Dodaja, da družba Amazon ne more trditi, da bi se ji ta uporaba lahko očitala le, če bi bila dejansko seznanjena s kršitvijo, kar pa ni bila, ker ne preverja vizualno vseh proizvodov, ki jih odpremi. Christian Louboutin se v zvezi s tem sklicuje na sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Camposa Sánchez-Bordone v zadevi Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, točka 82):

„Ker so ta podjetja v okviru omenjenega programa opazno udeležena pri dajanju izdelkov na trg, se od njih lahko zahteva posebna pazljivost (skrbnost) v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo blaga, s katerim trgujejo. Prav zato, ker se zavedajo,

da lahko brez tega nadzora lažje postanejo kanal za prodajo ‚nezakonitega, ponarejenega, piratskega ali ukradenega blaga ali za druge nezakonite ali neetične načine prodaje, s katerimi se kršijo lastninske pravice tretjih oseb‘, se svoje odgovornosti ne morejo znebiti enostavno tako, da jo pripišejo izključno prodajalcu.“

- 34 Christian Louboutin iz tega sklepa, da je to, da družba Amazon odpremlja čevlje, opremljene z nedovoljenim znakom, nezakonita uporaba, ki se lahko pripiše družbi Amazon.
- 35 Poudarja, da Sodišče v sodbi z dne 2. aprila 2020, *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2020:267), izrecno izhaja iz predpostavke, da imetnik skladišča po eni strani ne ve za kršitev in da po drugi strani proizvod na trg daje tretja oseba. Trdi, da je „predrzno“ iz te sodbe sklepati, da bi enak odgovor veljal, če bi imetnik skladišča ali pošiljatelj vedel za kršitev.

Christian Louboutin po drugi strani trdi, da odpreme proizvoda potrošniku, ki ga je naročil, ni mogoče enačiti s preprostim skladiščenjem proizvoda, saj odprema, če je to izvršitev naročila, pomeni, da pošiljatelj ve, kaj odpremlja.

#### *Družba Amazon*

- 36 Družba Amazon v odgovor najprej navaja, da ne nasprotuje temu, da uporaba znaka v oglasu lahko pomeni uporabo znamke. Vendar trdi, da „ponudbe čevljev, s katerimi naj bi bile domnevno kršene pravice, ki jih objavljajo tretji prodajalci na njenih spletnih prodajnih mestih, in odpremljanje teh čevljev, ki jih prodajajo zadnjenavedeni, ne pomenijo uporabe znamke s strani družbe Amazon“. Dodaja, da v skladu z ustaljeno sodno prakso kot upravljavec spletne tržnice ne more biti odgovorna za (nedovoljeno) uporabo znamke s strani tretjih oseb.
- 37 Družba Amazon se sklicuje na sodbo z dne 25. junija 2020 (navedeno v točki 6), v kateri je *cour d'appel de Bruxelles* (pritožbeno sodišče v Bruslju) razsodilo:

„13. Posledično uporaba znamke v prodajnem oglasu za ponarejene proizvode, ki izvirajo od tretjih prodajalcev, ni pripisljiva upravljavcu spletne tržnice – tudi če je identiteta zadnjenavedenega vidna –, ker ne spada pod njegovo lastno komercialno sporočilo. Okoliščina, da je prodajni oglas dejanje tretjega prodajalca, in ne upravljavca platforme spletne tržnice, kar je objektiven podatek, zadostuje za to, da se izključi uporaba z vidika zadnjenavedenega.

[Sodišče] poleg tega ne zahteva, da javnost razume, da prodajni oglas izvira od tretjega prodajalca, in ne od upravljavca platforme spletne tržnice; dojetje javnosti torej ni pomembno, ko gre za opredelitev osebe, ki je avtor kaznive uporabe znaka v obravnavanih okoliščinah. [...]

15. Christian Louboutin zaman opozarja na sodbo [z dne 12. julija 2011, *L'Oréal* in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474, točka 116], v kateri [Sodišče] opredeljuje pogoje, pod katerimi je treba šteti, da je upravljavec spletne tržnice zavzel

nevtralni položaj ali, nasprotno, imel aktivno vlogo (pri čemer je njegova pomoč zajemala zlasti optimizacijo predstavitve prodajnih ponudb ali njihovo razširjanje). Ti vidiki so povezani z odgovornostjo upravljavca spletne tržnice glede na Direktivo o elektronskem poslovanju: po mnenju [Sodišča] je lahko posledica okoliščine, da je upravljavec spletnega mesta imel aktivno vlogo pri oblikovanju reklamnega oglasa, po potrebi ta, da se mu odvzame ugodnost glede omejitev odgovornosti, določenih v njegovo korist, ob upoštevanju splošnih pravil o odgovornosti. [...]

16. Christian Louboutin prav tako zaman navaja načela, ki izhajajo iz sodbe [z dne 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], saj se zadevno dejansko stanje jasno razlikuje od dejanskega stanja, v zvezi s katerim je bila izdana sodba [z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi, C-324/09, EU:C:2011:474], in od dejanskega stanja v obravnavanem sporu. V sodbi Daimler je bilo ugotovljeno, da je prodajalec – avtor reklamnega oglasa – in ne upravljavec spletnega mesta, ki je gostilo oglas, uporabljal znamko, navedeno v ogasu. Vprašanje, predloženo [Sodišču], se je nanašalo na to, ali je prodajalec še naprej uporabljal znamko, če je bil oglas ohranjen proti njegovi volji in kljub prizadevanjem, da se odstrani. Ta sodba, ki se sklicuje na sodbi [Google France in Google, od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točki 51 in 52, ter Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, točka 36], se začinja z ugotovitvijo, da se objava reklamnega oglasa na spletnem mestu pripíše oglaševalcu, ki je naročil ta oglas in po čigar navodilu je deloval upravljavec te spletne strani kot ponudnik storitve. V sodbi je sicer nato navedeno, da oglasa ni več mogoče pripisati temu oglaševalcu, če upravljavec spletnega mesta ohrani oglas po tem, ko je oglaševalec izrecno zahteval, naj ga umakne ([sodba z dne 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], točka 34). Vendar s tem v sodbi Daimler ni ovrženo dejstvo, da se oglas še naprej pripisuje oglaševalcu (in ne upravljavcu spletnega mesta), dokler je njegova objava na spletnem mestu v skladu z navodili oglaševalca; predvsem pa ne vsebuje odgovora glede pripisljivosti uporabe znamke upravljavcu spletnega mesta. Poleg tega, ko je v sodbi potrjena potreba po aktivnem ravnanju tretje osebe, na katero se nanaša člen 5 Direktive 2008/95 (opremljanje z znakom, uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju ali ponujanje blaga, njegovo skladiščenje, dajanje na trg, uvoz, izvoz blaga), gre za poudarjanje potrebe po tem, da sporno dejanje uporabe stori oseba, ki nadzira uporabo, saj lahko zgolj tisti, „ki neposredno ali posredno nadzira dejanje, ki pomeni uporabo, dejansko ustavi to uporabo in torej upošteva navedeno prepoved“ ([sodba z dne 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], točka 41).

17. Iz navedenega izhaja, da se v obravnavani zadevi uporaba spornega znaka v oglasih, ki se pojavljajo na spletnih mestih Amazon.fr in Amazon.de za račun tretjega prodajalca – pri čemer je njegova identiteta navedena ali ne – pripíše navedenemu tretjemu prodajalcu, in ne družbi Amazon sami, čeprav bi bilo dojemanje javnosti drugačno, zlasti da prodajna ponudba izvira od upravljavca spletnega mesta, ki znamko uporablja v okviru svojega komercialnega sporočila.

Ob upoštevanju navedenega ni treba predložiti drugega vprašanja za predhodno odločanje, ki ga predlaga Christian Louboutin, saj to temelji na napačni predpostavki, da je dojemanje javnosti glede avtorja oglasa pomembno.“

- 38 Družba Amazon iz te sodbe sklepa, da je treba tudi v obravnavani zadevi ugotoviti, da prikaz znakov, ki so enaki znamki Christiana Louboutina, v oglasih, za katere družba Amazon meni, da so jih pripravili tretji prodajalci za čevlje z visokimi petami, ne pomeni uporabe znamke, ki jo je mogoče pripisati družbi Amazon.
- 39 Kar zadeva vprašanje, ali je treba dojemanje povprečnega potrošnika, ki je normalno obveščen in razumno pozoren ter kateremu je oglas namenjen, upoštevati pri presoji, ali ta oglas izhaja iz komercialnega sporočila osebe, družba Amazon dodaja – v nasprotju s tem, kar trdi Christian Louboutin – da je Sodišče že odgovorilo na to vprašanje.
- 40 Družba Amazon v zvezi s tem trdi, da okoliščina, da ni v sodbi z dne 12. julija 2011, L'Oréal in drugi (C-324/09, EU:C:2011:474), nikjer omenjeno dojemanje potrošnika, dokazuje, da ta element ni upošteven za odgovor na to vprašanje. Po mnenju družbe Amazon naj bi se namreč Sodišče s tem, da ni upoštevalo dojemanja potrošnika pri preučitvi, ali je treba uporabo znamke pripisati eni stranki (kot je upravljavec spletne tržnice), implicitno, vendar nesporno izreklo o tem vprašanju.
- 41 S tem naj bi Sodišče jasno navedlo, da ta dejavnik ni pomemben in da ga ni treba upoštevati pri preučitvi pripisljivosti uporabe znamke. Družba Amazon zato meni, da po mnenju Sodišča dojemanje potrošnika ni pomembno pri določitvi, da se uporaba znamke pripíše upravljavcu spletne tržnice.
- 42 Družba Amazon še trdi, da je Sodišče v sodbi z dne 2. aprila 2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), jasno navedlo, da če sam gospodarski subjekt nima namena ponujati proizvodov ali jih dajati na trg, ni mogoče sklepati, da je ta oseba storila dejanje, ki pomeni uporabo znamke, niti da je bil znak uporabljen v okviru njenega komercialnega sporočila.
- 43 Družba Amazon se glede tega sklicuje tudi na navedeno sodbo cour d'appel de Bruxelles (pritožbeno sodišče v Bruslju), v skladu s katero:

„28. To dejanje pa ne pomeni dejanja uporabe s strani družbe Amazon. [...]

29. [...] Iz sodbe Coty v bistvu izhaja, da uporabe znamke ni mogoče pripisati gospodarskemu subjektu, ki sam nima namena prodajati proizvodov pod spornim znakom ([sodba z dne 2. aprila 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267], točki 45 in 47) – pri čemer je ta gospodarski subjekt upravljavec platforme za spletno trgovino, dopolnjene s storitvijo skladiščenja proizvodov za njihovo odpremo. [Sodišče] je v zvezi s tem spomnilo na svojo sodno prakso, v skladu s katero „[u]stvarjanje tehničnih pogojev, potrebnih za uporabo znaka, in plačilo za

to storitev namreč ne pomenita, da oseba, ki to storitev opravlja, sama uporablja navedeni znak“ ([prav tam], točka 43).

Čeprav je [Sodišče] sprejelo dve možnosti, v skladu s katerima se uporaba znamke v prodajni ponudbi pripiše gospodarskemu subjektu, kakršen je upravljavec spletne tržnice, v zahtevi Christiana Louboutina ti možnosti nista navedeni. V skladu s prvo možnostjo gospodarski subjekt sam ponuja proizvode za prodajo pod spornim znakom in jih skladišči za svoj račun, in ne za račun tretjih prodajalcev, v skladu z drugo možnostjo pa ne more identificirati tretjega prodajalca ([prav tam], točka 48).

Čeprav je [Sodišče] obravnavalo le dejanje uporabe, ki mu je bilo predloženo – vprašanje za predhodno odločanje se je nanašalo na skladiščenje ponarejenih proizvodov za tretjo osebo –, je ugotovitve iz te sodbe mogoče prenesti na odpremo, ki je le podaljšanje prvega dejanja in pomeni nekakšno ‚skladiščenje v gibanju‘. Ta ugotovitev velja tudi, če imetnik skladišča – ali v obravnavani zadevi pošiljatelj – ve ali bi moral vedeti, da je proizvod opremljen z nedovoljenim znakom.

30. [Sodišču] ni treba postaviti novega vprašanja za predhodno odločanje, ker je [Sodišče] že jasno navedlo rešitev.

Pritožba Christiana Louboutina v zvezi s tem ni utemeljena.“

Družba Amazon zato trdi, da je treba tudi v obravnavani zadevi na vprašanje, ali je treba družbi Amazon pripisati odpredeljanje „enakih proizvodov“ (čevljev z visokimi petami), „ki so opremljeni z znakom, ki je enak znamki“, in jih prodajajo tretji prodajalci, odgovoriti v enakem smislu: ne gre za uporabo znamke s strani družbe Amazon, ki bi jo bilo mogoče pripisati zadnjenavedeni.

#### **IV. Presoja gospodarskega sodišča**

- 44 Gospodarsko sodišče zavrača ugovora nedopustnosti, ki ju je navedla družba Amazon, se izreka za mednarodno pristojno na podlagi člena 125(1) Uredbe 2017/1001 (prej člen 97 Uredbe št. 207/2009), ker imata obe toženi družbi s sedežem v tretji državi poslovno enoto v Belgiji bodisi v obliki srl Amazon Web Services Belgium bodisi v obliki srl Amazon Data Services Belgium. Gospodarsko sodišče opozarja, da „ni pomembno, ali je tako določena poslovna enota sodelovala pri domnevni kršitvi. Namreč, taka zahteva, ki ni določena v členu 97(1) Uredbe št. 207/2009, poleg tega ni združljiva s potrebo po široki razlagi pojma ‚podjetje [poslovna enota]‘“ (sodba z dne 18. maja 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, točka 40), ter zavrača predlog družbe Amazon za razglasitev ničnosti navedene blagovne znamke Unije in za prekinitvev postopka.

- 45 Gospodarsko sodišče meni, da je odgovor na vprašanje glede okoliščin, v katerih je uporabo nedovoljenega znaka v oglasu mogoče pripisati upravljavcu spletnega prodajnega mesta, ki je tudi distributer, nujen za rešitev spora, ki mu je predložen.
- 46 Prav tako je treba Sodišču predložiti vprašanje, ali in v katerih okoliščinah bi bilo dojemanje javnosti v zvezi s tem oglasom pomembno za ugotovitev pripisljivosti take uporabe.
- 47 Gospodarsko sodišče meni, da je odgovor na vprašanje glede pomembnosti okoliščin, povezanih z odpremo proizvoda, ki je opremljen z znakom, s katerim je kršena znamka, nujen za opredelitev uporabe člena 9(2) Uredbe 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije v obravnavani zadevi.

## **V. Vprašanja za predhodno odločanje**

- 48 Gospodarsko sodišče Sodišču postavlja ti vprašanja za predhodno odločanje:

### Prvo vprašanje:

Ali je treba člen 9(2) Uredbe 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije razlagati tako, da je treba uporabo znaka, ki je enak znamki, v oglasu, objavljenem na spletnem mestu, načeloma pripisati njegovemu upravljavcu, če ima v dojetju običajno obveščene in razumno pozornega internetnega uporabnika ta upravljavec aktivno vlogo pri oblikovanju tega oglasa ali če lahko tak internetni uporabnik ta oglas dojema kot del lastnega komercialnega sporočila tega upravljavca?

Ali na tako dojetje vpliva:

- okoliščina, da je ta upravljavec ugleden distributer zelo raznolikih proizvodov, med katerimi so proizvodi iz kategorije proizvodov, izpostavljenih v oglasu;
- ali okoliščina, da je v tako objavljenem oglasu glava, v kateri je prikazana znamka storitve tega upravljavca, ki je znana kot znamka distributerja;
- ali okoliščina, da ta upravljavec hkrati s tem prikazom ponuja storitve, ki jih običajno ponujajo distributerji proizvodov iz iste kategorije, kot je proizvod, izpostavljen v oglasu?

### Drugo vprašanje:

Ali je treba člen 9(2) Uredbe 2017/1001 o blagovni znamki Evropske unije razlagati tako, da odprema proizvoda, opremljenega z znakom, ki je enak znamki, v gospodarskem prometu in brez soglasja imetnika znamke končnemu potrošniku ne pomeni uporabe, ki jo je mogoče pripisati pošiljatelju, razen če zadnjenavedeni dejansko ve za namestitev tega znaka na tem proizvodu?

Ali je tak pošiljatelj uporabnik zadevnega znaka, če je sam ali gospodarsko povezan subjekt končnega potrošnika obvestil, da je odgovoren za to odpremo po tem, ko je sam ali gospodarsko povezan subjekt skladiščil proizvod za ta namen?

Ali je tak pošiljatelj uporabnik zadevnega znaka, če je sam ali gospodarsko povezan subjekt pred tem aktivno prispeval k prikazu oglasa za proizvod, ki je opremljen s tem znakom, v gospodarskem prometu ali je prejel naročilo končnega potrošnika na podlagi tega oglasa?

DELOVNI DOKUMENT