

Sag C-184/21**Sammendrag af anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 98, stk. 1, i Domstolens procesreglement****Dato for indlevering:**

24. marts 2021

Forelæggende ret:

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Belgien)

Afgørelse af:

22. marts 2021

Sagsøger:

Christian Louboutin

Sagsøgte:

Amazon.com, Inc.

Amazon Services LLC

I. Sagens genstand og faktiske omstændigheder:

- 1 Christian Louboutin er indehaver af positionsmærket »rød sål« for varer i klasse 25 »sko med høje [hæle] (dog ikke ortopædisk fodtøj)«, der i registreringsdokumentationen, nærmere bestemt registrering af EU-varemærke nr. 8845539 og registrering af Beneluxvaremærke nr. 0874489, er gengivet og beskrevet som følger:



»Mærket består af farven rød (Pantone 18.1663TP), der anvendes på sålen af den gengivne sko (omridset på skoen udgør ikke en del af mærket, men har kun det formål at vise mærkets placering).«

- 2 Amazonkoncernen udbyder forskellige varer og tjenesteydelser til onlinesalg både direkte for egen regning og indirekte for eksterne sælgere.
- 3 Amazon offentliggør regelmæssigt på sine websteder reklamer for sko med røde såler, der markedsføres uden Christian Louboutins samtykke.
- 4 Den 1. marts 2019 indstævnedes Christian Louboutin på grundlag af sit Beneluxvaremærke selskaberne Amazon Europe Core, Amazon EU og Amazon Services Europe for præsidenten for tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (den fransksprogede handelsret i Bruxelles, Belgien) i en sag med påstand om forbud.
- 5 Ved afgørelse af 7. august 2019 fastslog nævnte rets præsident bl.a., at den brug, der blev gjort af varemærket i alle de omtvistede reklamer, kunne tilregnes de indstævnede parter, og forbød brugen heraf under tvangsbødestraf.
- 6 Ved dom af 25. juni 2020 omgjorde cour d'appel de Bruxelles (appeldomstolen i Bruxelles, Belgien) delvist afgørelsen og besluttede bl.a., at kun reklamer vedrørende sko solgt af Amazon kunne gøres til genstand for forbudsforanstaltninger, idet brugen af de andre reklamer alene kunne tilregnes de eksterne sælgere.
- 7 Christian Louboutin iværksatte kassationsanke til prøvelse af denne dom.
- 8 Den 19. september 2019 indstævnedes Christian Louboutin på grundlag af sit EU-varemærke selskaberne Amazon Europe Core, Amazon EU og Amazon Services Europe, der i forskellige henseender under ét driver webstederne amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it og amazon.co.uk, og som henvender sig specielt til forbrugere i EU, for tribunal d'arrondissement de Luxembourg (kredsdomstolen i Luxembourg, Luxembourg) i en sag med påstand om forbud mod brugen af sit varemærke og om erstatning for den lidte skade som følge af denne brug.
- 9 Ved dom af 5. marts 2021 forelagde tribunal d'arrondissement de Luxembourg (kredsdomstolen i Luxembourg, Luxembourg) Domstolen en anmodning om præjudiciel afgørelse, der verserer som sag C-148/21.
- 10 Den 4. oktober 2019 indstævnedes Christian Louboutin på grundlag af sit EU-varemærke de amerikanske selskaber Amzon.com, Inc. og Amazon Services LLC (herefter ligeledes »Amazon«), der under ét driver webstedet amazon.com, som bl.a. henvender sig til forbrugere i EU, for præsidenten for tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (den fransksprogede handelsret i Bruxelles, Belgien) i en sag med påstand om forbud mod brug af dette varemærke under trussel om tvangsbøder.

II. EU-retten:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker

11 Artikel 9 fastsætter i de uddrag, der berører denne sag, følgende:

»Rettigheder knyttet til et EU-varemærke

1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret.

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når:

a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret

[...]

3. Navnlige følgende kan forbydes i medfør af stk. 2:

- a) at anbringe tegnet på varerne eller på disse varers emballage
- b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med disse formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under tegnet
- c) at importere eller eksportere varerne under tegnet
- d) at anvende tegnet som handels- eller firmanavn eller en del af et handels- eller firmanavn
- e) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed
- f) at anvende tegnet i sammenlignende reklame på en måde, der er i strid med direktiv 2006/114/EF.

[...]«

III. Parternes standpunkter

Christian Louboutin

12 Sagsøgeren har støttet sit søgsmål med påstand om forbud og om erstatning på artikel 9, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker, idet han har gjort gældende, at Amazon uden hans samtykke har gjort erhvervmæssig brug af et tegn, der er identisk (den røde sål), for varer, der er identiske.

- 13 Hvad angår begrebet erhvervmæssig brug i forbindelse med en vare har Christian Louboutin fremhævet, at brug kan omfatte såvel handlinger, der er synlige for offentligheden, f.eks. reklamer, som handlinger, der ikke er synlige for offentligheden, såsom oplagring af en vare med henblik på salg.
- 14 Christian Louboutin har henvist til, at de særlige træk, den enorme styrkeposition og den store succes, der kendetegner virksomheden Amazon, som er en af de mest værdifulde virksomheder i verden, først og fremmest ligger i tilvejebringelsen af en særdeles effektiv logistik, der gør det muligt for virksomheden at håndtere bestillinger på rekordtid. Virksomheden Amazon råder således på globalt plan over 175 distributionscentre, der samlet dækker 14. mio. m², og som beskæftiger ca. 250 000 personer, der har ansvaret for modtagelse og opbevaring af leverandørernes varer, samt registrering af samtlige bestillinger og håndteringen heraf, hvilket meget ofte indebærer, at Amazon afsender de bestilte varer og håndterer eventuelle returforsendelser.

Christian Louboutin har anført, at Amazon i sin kommunikation konstant fremhæver disse særlige træk, hvilket styrker selskabets omdømme som forhandler.

- 15 Christian Louboutin har fremhævet, at det er ubestridt, at Amazon reklamerer for alle de således udbudte varer ved på selskabets websted at vise reklamer for varen og ved at angive dennes pris, og at alle disse reklamer i det væsentlige er kendetegnet ved følgende:
- Alle reklamerne opfylder meget strenge krav til den måde, hvorpå de præsenteres, som er fastsat Amazon, hvilket giver alle reklamerne en stor ensartethed, som uundgåeligt efterlader det indtryk, at de hidrører fra den samme kilde.
 - Alle reklamerne indeholder kun et enkelt dominerende kendetegn, nemlig semifigurmærket Amazon, der er gengivet nedenfor, og som udgør et varemærke, der har opnået et betydeligt renommé som varemærke for en forhandler af meget forskelligartede varer:



- Dette dominerende kendetegn er anbragt i en overskrift, der indleder hvert enkelt reklametilbud, og det er Amazon, der alene træffer beslutning om visningen af denne overskrift, som selskabet har den fulde kontrol over.

Christian Louboutin har endvidere anført, at disse reklamer alle er opdelt efter varekategorier under forskellige generelle overskrifter eller overskrifter, der gør brug af en træstruktur («*Fashion*», «*Electronics*», «*Home and Kitchen*», «*Luggage*» («*Mode*», «*Elektronik*», «*Bolig og Køkkenudstyr*», «*Bagage*»)) og dette under forskellige beskrivende overskrifter som «*Amazon best sellers*», «*Amazon most wished for*», «*Amazon gift ideas*», «*Amazon hot new releases*» [(«*Amazon bestsellers*», «*Amazon mest ønsket*», «*Amazon gaveidéer*», «*Amazon nye titler*»)] osv..

Christian Louboutin har tilføjet, at visningen af disse reklamer ledsages af Amazons systematiske brug af det possessive pronomen »vores«, som klart henviser til Amazon i udtryk som f.eks. «*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*» («*vores mest efterspurgte varer*», «*vores aktuelle mest solgte varer og kommende varer*», «*vores mest sælgende varer inden for de seneste 24 timer*», «*vores bedste tilbud*», «*vores udvalg*», «*vores butikker*») osv..

- 16 Christian Louboutin har i det foreliggende tilfælde konstateret, at et meget stort antal reklamer af denne type for nylig er blevet vist på webstedet Amazon.com.
- 17 Christian Louboutin har anført, at det kun ved at foretage en række klik og gennemse alle detaljerne i disse tilbud således er muligt at forstå, om de tilbudte varer i tilfælde af bestilling:
- sælges og forsendes af Amazon, hvilket ifølge Christian Louboutin er i fuldt ud i tråd med det forhandlerbrand, som Amazon reklamerer for, eller
 - forsendes af Amazon, selv om varen er solgt af tredjemand, eller
 - sælges og forsendes af en tredjemand, i hvilket tilfælde disse oplysninger ikke klart fremgår, hvilket uden tvivl kan forklares ved den omstændighed, at denne fremgangsmåde næppe er i tråd med den økonomiske model, som Amazon reklamerer for.

Christian Louboutin har anført, at Amazon i disse tre tilfælde varetager opgaven med at reklamere for disse varer ved hjælp af en ensartet præsentationsform, registrerer bestillingerne og opkræver prisen for varen.

I de to første tilfælde har Amazon desuden ansvaret for at oplagre de bestilte varer, at indpakke dem (eventuelt som »gave«) under varemærket Amazon og at forsende dem under dette varemærke til køberen samt ansvaret for at håndtere returvarer.

I det sidste tilfælde fremsender Amazon en faktura fra denne tredjemand til køberen, når betaling og levering har fundet sted.

I de to sidstnævnte tilfælde opkræver Amazon en provision, der opgøres som et gennemsnit på 15% af salgsprisen, og hertil lægges i det andet tilfælde omkostningerne ved håndtering af varerne (oplagring og forsendelse).

- 18 Christian Louboutin har anført, at alt desuden tyder på, at størstedelen af de viste priser er fastsat af Amazon, selv for de varer, der angiveligt sælges af tredjemand. Sidstnævnte har – for at sikre, at deres varer gives en god placering på webstedet! – nemlig et stærkt incitament til at acceptere, at disse priser fastsættes ved hjælp af en algoritme, som Amazon har tilvejebragt, og prisen kan således til enhver tid ændre sig på grundlag af en række parametre, der løbende opdateres.

Christian Louboutin har endvidere nævnt, at det af alle de tilsvarende tilbud, der vises på de websteder for onlinesalg, der drives af eBay, Facebook, Google, Marktplaats og Alibaba, i modsætning til den måde, hvorpå tilbuddene vises på Amazons websted, klart fremgår, at disse tilbud hidrører fra tredjemand, hvilket en almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom internetbruger ikke er uvidende om, idet disse websteder er almindeligt kendt som markedspladser.

- 19 Med hensyn til spørgsmålet om tilregnelser i forbindelse med den handling, der udgør brug, har Christian Louboutin først gjort gældende, at det af dom af 3. marts 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), fremgår, at den omhandlede brug kan tilskrives enhver, der har spillet en aktiv rolle i udførelsen af den handling, der udgør denne brug, og som har direkte eller indirekte kontrol herover. I forbindelse med den tilsvarende bestemmelse i direktiv 2008/95 udtalte Domstolen følgende:

»39 Hvad for det første angår ordlyden af artikel 5, stk. 1, skal det eksempelvis nævnes, at udtrykket »zu benutzen«, »using«, »faire usage«, »usare«, »het gebruik«, »[használ]« i den tyske, den engelske, den franske, den italienske, den nederlandske og den ungarske affattelse af denne bestemmelse indebærer en aktiv handling og en direkte eller indirekte kontrol over den handling, der består i denne brug. Dette er imidlertid ikke tilfældet, såfremt den pågældende handling udføres af en uafhængig erhvervsdrivende uden annoncørens samtykke eller imod dennes udtrykkelige ønske.

40 Hvad herefter angår opbygningen af artikel 5 i direktiv 2008/95 skal det bemærkes, at denne artikel 5, stk. 3, som indeholder en ikke udtømmende opregning af de former for brug, som varemærkeindehaveren kan modsætte sig (jf. dom Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 65 og den deri nævnte retspraksis), udtrykkeligt angiver de aktive handlinger, som en tredjemand kan foretage sig, såsom at »anbringe« tegnet på varerne eller på deres emballage eller at »anvende« tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed, at »udbyde« varerne til salg, at »markedsføre« dem, at »oplagre« dem med dette formål, at »importere« eller »eksportere« dem eller at »tilbyde« eller »præstere« tjenesteydelser under det pågældende tegn.

41 Hvad endelig angår formålet med artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 fremgår det tydeligt af denne bestemmelse, at den har til formål at give indehaveren et

retligt instrument, der [sætter] ham i stand til at forbyde [enhver] brug af hans varemærke, der foretages af tredjemand uden hans samtykke, og at bringe [denne] brug til ophør. Det er imidlertid alene den tredjemand, som direkte eller indirekte har kontrol over den handling, der udgør denne brug, som faktisk er i stand til at bringe brugen til ophør og dermed efterleve dette forbud.«

- 20 Christian Louboutin har tilføjet, at Domstolen i det tilfælde, hvor der ikke er udført en aktiv handling i forbindelse med den handling, der udgør brugen, i sin tidligere praksis således har fastslået, at brugen ikke kan tilskrives en tredjemand, som blot tilvejebringer »de nødvendige tekniske betingelser« for, at andre kan udføre den handling, der udgør brugen:
- F.eks. en udbyder, der kun tilbyder søge- og annonceringsydelser på internettet (dom af 23.3.2010, Google France og Google (C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 57 og 58).
 - Tilsvarende: en hostingudbyder (i informationssamfundet), der kun tilbyder at oplagre en reklame, som gengiver tegnet, idet en sådan hostingudbyder kun udfører en aktivitet, der retligt set »udelukkende [er] teknisk, automatisk og passiv, hvilket indebærer, at leverandøren hverken har kendskab til eller kontrol over de informationer, der transmitteres eller oplagres« (dom af 12.7.2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, præmis 3, 101 og 102).
 - Eller en tredjemand, der efter anmodning fra en tredjemand, »blot« varetager det eneste produktionsled, der består i at påfylde dåser, som forinden er blevet forsynet med tegnet (dom af 15.12.2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, præmis 29 og 30).
 - Eller en tredjemand, der kun leverer en ydelse i form af oplægning af varer (dom af 16.7.2015, TOP Logistics m.fl., C-379/14, EU:C:2015:497, præmis 45).
- 21 Christian Louboutin har endvidere anført, at det af kendelse af 19. februar 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:11), fremgår, at den omstændighed, at tredjemand optræder som mellemmand, eller at denne tredjemand ikke har rettigheder over de varer, der er omfattet af brugen, eller at denne tredjemand ikke er part i en handel med de varer, der er omfattet af denne brug, er uden betydning.
- 22 Christian Louboutin har tilføjet, at selv om det således klart af Domstolens praksis fremgår, at det afgørende kriterium ved bedømmelsen af, hvem brugen skal tilregnes, er, om tredjemand har spillet en aktiv rolle i forbindelse med udførelsen af den handling, der udgør brugen, anvender Domstolen undertiden det supplerende eller alternative kriterium om eksistensen af en »egen kommerciel kommunikation«, når det skal afgøres, hvem en brug i forbindelse med (kommerciel) kommunikation skal tilregnes (dom af 23.3.2010, Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 57, af 12.7.2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, præmis 102, og af 16.7.2015, TOP Logistics m.fl., C-379/14, EU:C:2015:497, præmis 41 og 42).

23 Christian Louboutin har endvidere gjort gældende, at Domstolen hvad nærmere bestemt angår brugen af et identisk tegn i reklamen i dom af 5. september 2019, AMS Neve m.fl. (C-172/18, EU:C:2019:674) foretog følgende præcisering:

»54 Udtrykket »krænkelser« skal derfor forstås således, at det henviser til de handlinger, der er omhandlet i denne artikel 9, som sagsøgeren foreholder sagsøgte, såsom i det foreliggende tilfælde handlinger, der er omfattet af artikel 9, stk. 2, litra b) og d), som består af reklamer og i salgsudbud under et tegn, der er identisk med det omhandlede varemærke, og disse handlinger skal anses for at være blevet »begået« på det område, hvor de er blevet til reklamer og salgsudbud, dvs. det område, hvor det kommercielle indhold faktisk er blevet gjort tilgængeligt for forbrugerne og de erhvervsdrivende, som det var rettet til. Det er derimod irrelevant, om disse reklamer og disse udbud efterfølgende har haft til virkning at fremprovokere køb af sagsøgtets varer.«

24 Christian Louboutin har på denne baggrund konkluderet, at følgende således kan udledes af Domstolens praksis:

- En (erhvervsmæssig) brug (for en vare) kan tilregnes enhver, der har spillet en aktiv rolle i udførelsen af den handling, der udgør brugen, og som har haft en direkte eller indirekte kontrol herover.
- Den omstændighed, at en person handler som mellemmand, udelukker derfor ikke, at en tredjemand kan anses for at være bruger, medmindre mellemhandleren, såsom det er tilfældet for en hostingudbyder eller leverandøren af en ydelse i form af oplægning, blot tilbyder en ydelse, der er neutral i forhold til den handling, der udgør brugen.
- Brugen af et tegn i en reklame kan derfor desuden tilregnes enhver, der har integreret tegnet i sin egen kommercielle kommunikation, uanset om denne reklame fører til salg, som denne person drager fordel af.

25 Christian Louboutin har endvidere henvist til dom af 30. april 2020, A (Varemærkekrænkelser ved import af kuglelejer) (C-772/18, EU:C:2020:341, præmis 27), hvoraf følgende fremgår: »Hvad angår spørgsmålet, om den berørte kan anses for selv at have gjort brug af et tegn, der er identisk med et varemærke, selv om vedkommende har handlet i en tredjemands økonomiske interesse, skal det bemærkes, at det, for at det kan konstateres, at der foreligger erhvervsmæssig brug, er irrelevant, hvem der har ejendomsretten til de varer, som varemærket er anbragt på. Domstolen har nemlig fastslået, at den omstændighed, at en erhvervsdrivende bruger et tegn, der svarer til et varemærke, for varer, som ikke er hans egne varer, i den forstand, at han ikke har ejendomsretten til dem, ikke i sig selv er til hinder for, at denne brug er omfattet af artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 (jf. i denne retning dom af 12.7.2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, præmis 91).«

26 Christian Louboutin har følgelig gjort gældende, at de omtvistede reklamer i deres helhed er en del af Amazons kommercielle kommunikation, idet semifigurmærket

Amazon, der er et varemærke for en meget velrenommeret forhandler, er placeret i overskriften til hver enkelt annonce, og idet disse annoncer i deres udformning ligner de reklamer, som de store forhandlere gør brug af, dvs. reklamer, der er forsynet med forhandlerens varemærke, en gengivelse af den udbudte vare og prisen herfor.

- 27 Christian Louboutin har endvidere desuden gjort gældende, at besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt en reklame er omfattet af en bestemt persons egen kommercielle kommunikation, skal vurderes i forhold til en almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom forbruger, som denne reklame er rettet mod.
- 28 Ifølge Christian Louboutin synes sund fornuft og en analogislutning ud fra Domstolens faste praksis om kommunikation, der er rettet mod forbrugere, navnlig på internettet, at give grundlag for den opfattelse, at den måde, hvorpå modtagerne opfatter kommunikationen, er meget relevant for vurderingen af arten og lovligheden af en sådan kommunikation, herunder ved brug af varemærker, som udgør et særdeles velegnet kommunikationsværktøj. Det erindres, at det af fast retspraksis således fremgår, at krænkelse af et varemærke ved brug af et identisk eller lignende tegn skal bedømmes ud fra den berørte kundekreds' synsvinkel.
- 29 Christian Louboutin er af den opfattelse, at Domstolen endnu ikke har taget stilling til dette vigtige spørgsmål. Han har derfor foreslået, at Domstolen forelægges et præjudicielt spørgsmål.
- 30 Christian Louboutin har tilføjet, at Amazon ikke blot aktivt deltager i udarbejdelsen af indholdet af de omtvistede reklamer, men at disse reklamer navnlig som følge af den ensartede præsentationsmåde, som indeholder en blanding af selskabets egne varer og tredjemands varer, alle synes at være Amazons egne reklamer, hvilket på ingen måde er tilfældet for de reklamer, der vises på store platforme som Google, eBay, Alibaba eller Rakuten. Han har tilføjet, at den omstændighed, at Amazon tilbyder de fleste af de tjenester, der sædvanligvis tilbydes af sælgerne af de varer, der er genstand for disse reklamer, også viser, at Amazon har taget ejerskab til disse annoncer.
- 31 Christian Louboutin har endvidere foreholdt Amazon, at selskabet gør brug af et tegn, der krænker hans varemærke, når selskabet sender varer, der er forsynet med det nævnte tegn. Han har anført, at Amazon ikke har bestridt, at den omstændighed, at en vare, der er forsynet med et tegn, som er identisk med et varemærke, sendes til en køber, udgør en brug af dette tegn, på samme måde, som de i forordningen udtrykkeligt nævnte handlinger, der består i at importere eller eksportere en sådan vare.
- 32 Hvad angår spørgsmålet om tilregnelsen af en sådan handling, er dette spørgsmål efter Christian Louboutins opfattelse ikke omfattet af de ansvarsfritagelser, der er fastsat i artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31. Christian Louboutin har i denne

henseende henvist til generaladvokat Campos Sánchez-Bordonas forslag til afgørelse *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2019:1031, punkt 62 og 63):

»[...] Disse fritagelser er begrænset til den tekniske drift af og indrømmelse af adgang til et kommunikationsnet, hvor informationer, som er stillet til rådighed af tredjemand, transmitteres eller oplagres midlertidigt. De kan således ikke finde anvendelse på en aktivitet som f.eks. fysisk oplagring og fysisk levering af varer.

Desuden har Domstolen afvist, at artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31 finder anvendelse på en operatør af en elektronisk markedsplads, som spiller en aktiv rolle f.eks. ved at yde »bistand bestående i bl.a. at optimere eller fremme de omhandlede [salgsudbud]«.

- 33 Christian Louboutin er derfor af den opfattelse, at brugen ved forsendelse af en sådan vare nødvendigvis skal tilregnes afsenderen, i det foreliggende tilfælde Amazon, der ved eller må forventes at vide, at varen er forsynet med tegnet.

Han har tilføjet, at Amazon ikke kan hævde, at denne brug kun kan foreholdes selskabet, hvis det havde et faktisk kendskab til krænkelsen, hvilket selskabet ikke har som følge af, at det ikke visuelt kontrollerer alle de af selskabet afsendte varer. Christian Louboutin har i denne henseende henvist til generaladvokat Campos Sánchez-Bordonas forslag til afgørelse *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2019:1031, punkt 82):

»Disse virksomheders væsentlige deltagelse i markedsføringen af varerne gennem det nævnte program indebærer, at de kan afkræves en særlig grundighed (omhu) med hensyn til kontrollen af lovligheden af de varer, som de handler med. Netop fordi de ved, at det uden denne kontrol nemt kan ske, at de foranlediger salget af »ulovlige, forfalskede, piratkopierede, stjalne eller på anden vis ulovlige eller uetiske varer, som krænker tredjemands ejendomsret«, kan de ikke uden videre frasige sig deres ansvar og udelukkende tilskrive sælgeren det.«

- 34 Christian Louboutin har på denne baggrund konkluderet, at Amazons forsendelse af sko, der er påført et krænkende tegn, udgør ulovlig brug, der kan tilregnes Amazon.

- 35 Christian Louboutin har fremhævet, at Domstolen i dom af 2. april 2020, *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2020:267), udtrykkeligt tager udgangspunkt i den forudsætning, dels at oplagshaveren ikke har kendskab til krænkelsen, dels at det er en tredjemand, der foretager markedsføringen af varen. Han har argumenteret for, at det er »dristigt« af denne dom at udlede, at det samme ville være tilfældet, hvis oplagshaveren eller afsenderen havde kendskab til krænkelsen.

Christian Louboutin har endvidere gjort gældende, at forsendelse af en vare til en forbruger, der har bestilt den, ikke kan sidestilles med den blotte oplagring af varen, eftersom forsendelsen, når den foretages i forbindelse med en bestilling, indebærer, at afsenderen har kendskab til, hvad der sendes.

Amazon

- 36 Amazon har heroverfor for det første anført, at selskabet ikke bestrider, at brugen af et tegn i en reklame kan udgøre brug af et varemærke. Selskabet har imidlertid gjort gældende, at »tilbud om sko, der angiveligt indebærer en krænkelse, som fremsættes af eksterne sælgere på selskabets websteder, og forsendelsen af disse sko, som sælges af de nævnte eksterne sælgere, ikke udgør brug af varemærket fra Amazons side«. Amazon har tilføjet, at selskabet ifølge fast retspraksis som operatør af websted for onlinesalg ikke kan holdes ansvarlig for tredjemands (ikke-tilladte) brug af et varemærke.
- 37 Amazon har henvist til dom af 25. juni 2020 (nævnt i præmis 6), hvori cour d'appel de Bruxelles (appeldomstolen i Bruxelles, Belgien) fastslog:

»13. Følgelig kan brugen af varemærket i en salgsannonce for krænkende varer, der hidrører fra en ekstern sælger, ikke tilregnes operatøren af onlinemarkedspladsen, selv om sidstnævntes identitet er synlig, eftersom den ikke er et led i dennes egen kommercielle kommunikation. Den omstændighed, at salgsannoncen hidrører fra en ekstern sælger og ikke fra operatøren af onlinehandelsplatformen, hvilket objektivt kan konstateres, er tilstrækkelig til at udelukke, at operatøren har foretaget denne brug.

[Domstolen] kræver desuden ikke, at offentligheden opfatter, at salgsannoncen hidrører fra den eksterne sælger og ikke fra operatøren af onlinehandelsplatformen; offentlighedens opfattelse har således ingen betydning, når det drejer sig om at fastslå, hvem der har foretaget den ulovlige brug af tegnet i den foreliggende sammenhæng. [...]

15. Christian Louboutin har med urette henvist til dom [af 12. juli 2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, præmis 116], hvori [Domstolen] fastlagde betingelserne for, hvornår operatøren af onlinemarkedspladsen skal anses for at have optrådt neutralt eller tværtimod har spillet en aktiv rolle (idet den pågældendes bistand bl.a. bestod i at optimere eller fremme salgsudbuddene). Disse betragtninger vedrører spørgsmålet om, hvorvidt operatøren af onlinemarkedspladsen er ansvarlig i henhold til direktivet om elektronisk handel: Ifølge [Domstolen] kan den omstændighed, at operatøren af webstedet spiller en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af reklamen, i givet fald have den virkning, at den pågældende fratages muligheden for at kunne påberåbe sig de ansvarsbegrænsninger, der er fastsat til den pågældendes fordel, med henblik på de almindelige regler om ansvarspådragelse. [...]

16. Christian Louboutin har ligeledes med urette påberåbt sig de principper, der blev opstillet i dom [af 3. marts 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], idet de faktiske omstændigheder i sagen klart adskiller sig fra dem, der gav anledning til dom [af 12. juli 2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474], og fra omstændighederne i den foreliggende sag. I Daimler-dommen blev det fastslået, at det var sælgeren – ophavsmanden til en reklame – og ikke operatøren af det

websted, hvor annoncen var oplagret, som var bruger af det varemærke, der fremgik af annoncen. Det spørgsmål, der blev forelagt [Domstolen], vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt sælgeren fortsat gjorde brug af varemærket, såfremt annoncen fortsat blev vist mod den pågældendes vilje og bestræbelser på at fjerne den. I denne dom, hvori der henvises til dom [Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 51 og 52, og Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, præmis 36], blev det først konstateret, at den omstændighed, at en annonce gøres tilgængelig online på et websted, kan tilregnes den annoncør, som har bestilt annoncen, og efter hvis angivelser den, der driver dette websted, har handlet i egenskab af tjenesteudbyder. Det anføres ganske vist videre i dommen, at annoncen ikke længere tilregnes denne annoncør, hvis operatøren af webstedet fortsat viser annoncen, selv om annoncøren udtrykkeligt har anmodet denne om at fjerne den ([dom af 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], præmis 34). Daimler-dommen rejser imidlertid ikke derved tvivl om den omstændighed, at annoncen fortsat kan tilregnes annoncøren (og ikke operatøren af webstedet), så længe offentliggørelsen på webstedet sker i overensstemmelse med annoncørens anvisninger, og der tages i denne dom navnlig ikke stilling til, hvem den brug af varemærket, der foretages på operatørens websted, skal tilregnes. Når det i dommen lægges til grund, at det er nødvendigt, at tredjemand har udvist en aktiv adfærd som omhandlet i artikel 5 i direktiv 2008/95 (anbringelse af tegnet, anvendelse heraf på forretningspapirer og i reklameøjemed, udbydelse af varen til salg eller oplagring, markedsføring, import eller eksport heraf), understreger dette desuden nødvendigheden af, at den omtvistede brug skal foretages af en person, der har kontrol over brugen, idet det kun er den person, »som direkte eller indirekte har kontrol over den handling, der udgør denne brug, som faktisk er i stand til at bringe brugen til ophør og dermed efterleve dette forbud« ([dom af 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], præmis 41).

17. Det følger af det ovenstående, at brugen af et omtvistet tegn i de reklamer, der vises på webstederne Amazon.fr og Amazon.de for en ekstern sælgers regning – uanset om dennes identitet er nævnt – i den foreliggende sag skal tilregnes den nævnte eksterne sælger og ikke Amazon selv, selv om offentligheden skulle have en anden opfattelse, bl.a. fordi salgstilbuddet hidrører fra webstedets operatør, som bruger varemærket i forbindelse med sit eget varemærke.

Henset til det ovenstående er det uforholdsmæssigt at forelægge det andet præjudicielle spørgsmål, som Christian Louboutin har foreslået, idet dette spørgsmål hviler på den urigtige forudsætning, at offentlighedens opfattelse af, hvem der er ophavsmand til reklamen, er relevant«.

- 38 Amazon har af denne dom udledt, at det ligeledes i det foreliggende tilfælde skal fastslås, at den gengivelse af tegn, der er identiske med Christian Louboutins varemærke, i reklamer for sko med høje hæle, som ifølge Amazon er udformet af eksterne sælgere, ikke udgør brug af varemærket, som kan tilregnes Amazon.

- 39 Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt der skal tages hensyn til opfattelsen hos en almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom gennemsnitsforbruger, som en reklame er rettet mod, for at vurdere, om denne reklame er et led i en persons kommercielle kommunikation, har Amazon tilføjet, at Domstolen i modsætning til, hvad Christian Louboutin har gjort gældende, allerede har besvaret dette spørgsmål.
- 40 Amazon har i denne henseende anført, at den omstændighed, at Domstolen i dom af 12. juli 2011, L'Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474), ikke på noget tidspunkt har nævnt forbrugerens opfattelse, viser, at denne faktor ikke er relevant for besvarelsen af dette spørgsmål. Amazon er nemlig af den opfattelse, at Domstolen ved ikke at tage hensyn til forbrugerens opfattelse med henblik på at undersøge, om brugen af et varemærke kan tilregnes en part (såsom operatøren af en onlinemarkedsplads), indirekte, men ubestrideligt, har udtalt sig om dette spørgsmål.
- 41 Domstolen har således klart tilkendegivet, at denne faktor ikke er relevant, og at der ikke skal tages hensyn hertil ved vurderingen af, hvem der kan tilregnes brugen af et varemærke. Amazon har derfor gjort gældende, at forbrugerens opfattelse ifølge Domstolen ikke er relevant med henblik på at fastslå, om brugen af et varemærke kan tilregnes operatøren af en onlinemarkedsplads.
- 42 Amazon har endvidere gjort gældende, at Domstolen i dom af 2. april 2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), klart har tilkendegivet, at når en erhvervsdrivende ikke selv forfølger formålet om at udbyde varerne til salg eller at markedsføre dem, kan det ikke konkluderes, at den handling, der udgør brugen af varemærket, udføres af denne person, eller at tegnet anvendes som led i dennes egen kommercielle kommunikation.
- 43 Amazon har på dette punkt ligeledes henvist til den ovenfor nævnte dom afsagt af cour d'appel de Bruxelles (appeldomstolen i Bruxelles), hvori det hedder:

»28. Denne handling indebærer imidlertid ikke, at Amazon har udført en handling, der udgør brug. [...]«

29. [...] Det fremgår i det væsentlige af Coty-dommen, at brugen af varemærket ikke kan tilregnes den erhvervsdrivende, som ikke selv forfølger formålet om at udbyde varer til salg under det omtvistede tegn ([dom af 2.2.2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267], præmis 45 og 47) – idet denne erhvervsdrivende er operatør af en onlinehandelsplatform, der også leverer tjenesteydelser i form af oplagring af varer med henblik på forsendelse. [Domstolen] henviste i denne henseende til sin praksis, hvorefter »[d]en omstændighed, at de nødvendige tekniske betingelser for at gøre brug af et tegn tilvejebringes, og at der modtages et vederlag for denne ydelse, [ikke] betyder [...], at den, der udbyder denne ydelse, selv gør brug af det pågældende tegn« ([ibidem], præmis 43).

Selv om [Domstolen] har nævnt to undtagelsestilfælde, hvor brugen af varemærket i forbindelse med salgsudbuddet kan tilregnes en erhvervsdrivende,

der driver en onlinemarkedsplads, er disse tilfælde ikke relevante for den af Christian Louboutin fremsatte påstand. I det første tilfælde udbyder den erhvervsdrivende selv varer til salg under det omtvistede tegn og oplagrer disse varer for egen regning og ikke for eksterne sælgeres regning, og i det andet tilfælde er det ikke muligt at identificere den eksterne sælger ([ibidem], præmis 48).

Selv om [Domstolen] kun tog stilling til den brug, som den var blevet forelagt – det præjudicielle spørgsmål vedrørte oplagring af krænkende produkter for en tredjemand – kan den lære, der kan udledes af denne dom, overføres på spørgsmålet om forsendelse, idet forsendelsen blot udgør en forlængelse af den første handling, der udgør en form for »løbende oplagring«. Denne konstatering gælder, selv om oplagshaveren eller som i det foreliggende tilfælde afsenderen ved eller burde vide, at varen er forsynet med et krænkende tegn.

30. Det er uforholdsmæssigt at forelægge [Domstolen] et nyt præjudicielt spørgsmål, idet [Domstolen] allerede klart har givet løsningen.

Christian Louboutins appel kan ikke tages til følge på dette punkt«.

Amazon har derfor i det foreliggende tilfælde tillige argumenteret for, at spørgsmålet om, hvorvidt forsendelsen af »identiske varer« (sko med høje hæle), »som er forsynet med et tegn, der er identisk med varemærket«, og som sælges af eksterne sælgere, skal tilregnes Amazon, skal afgøres på samme måde, dvs. at der ikke foreligger brug af et varemærke, som kan tilregnes Amazon.

IV. Rettens bemærkninger:

- 44 Retten forkaster de af Amazon fremsatte formalitetsindsigelser og erklærer sig internationalt kompetent i henhold til artikel 125, stk. 1, i forordning 2017/1001 (tidligere artikel 97 i forordning nr. 207/2009), eftersom de to sagsøgte selskaber, der er etableret i et tredjeland, har et forretningssted i Belgien i form af de juridiske personer srl Amazon Web Services Belgium og srl Amazon Data Services Belgium. Retten erindrer om, at »[d]et [...] ingen betydning [har] [...], om det således fastlagte forretningssted har deltaget i den hævdede varemærkeforfalskning eller ej. Et sådant krav, som ikke er fastsat i artikel 97, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, er nemlig heller ikke foreneligt med nødvendigheden af, at begrebet »forretningssted« skal gives en bred fortolkning« (dom af 18.5.2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, præmis 40), og Amazons påstand om annullation af det påberåbte EU-varemærke og om udsættelse af sagen kan derfor ikke tages til følge.
- 45 Retten finder, at det for at afgøre den tvist, der er indbragt for den, er nødvendigt at besvare spørgsmålet om, under hvilke omstændigheder brugen af et krænkende tegn i en reklame kan tilregnes operatøren af et websted for onlinesalg, som ligeledes er forhandler.

- 46 Spørgsmålet om, hvorvidt og under hvilke omstændigheder offentlighedens opfattelse af denne reklame er relevant med henblik på at fastslå, hvem en sådan brug skal tilregnes, skal ligeledes forelægges Domstolen.
- 47 Retten finder, at det for at kunne afgrænse anvendelsen af artikel 9, stk. 2, i forordning 2017/1001 om EU-varemærker i den foreliggende sag, er nødvendigt at besvare spørgsmålet om relevansen af de omstændigheder, der vedrører forsendelsen af en vare, der er forsynet med et tegn, som krænker et varemærke.

V. De præjudicielle spørgsmål:

- 48 Domstolen forelægges følgende præjudicielle spørgsmål:

Det første spørgsmål:

Skal artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker fortolkes således, at brugen af et tegn, der er identisk med et varemærke, i en reklame, der vises på et websted principielt kan tilregnes webstedets operatør, såfremt operatøren i bevidstheden hos en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, har spillet en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af reklamen, eller såfremt reklamen af en sådan internetbruger kan opfattes som en del af operatørens egen kommercielle kommunikation?

Vil en sådan opfattelse blive påvirket af:

- den omstændighed, at operatøren er en anerkendt forhandler af meget forskelligartede varer, herunder varer af samme kategori som dem, der reklameres for
- den omstændighed, at den således viste reklame indeholder en overskrift, hvori servicemærket for denne operatør er gengivet, idet dette varemærke er anerkendt som forhandlermærke
- eller den omstændighed, at operatøren samtidigt med denne visning udbyder tjenester, der sædvanligvis udbydes af forhandlere af varer af samme kategori som den vare, der reklameres for, henhører under?

Det andet spørgsmål:

Skal artikel 9, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2017/1001 om EU-varemærker fortolkes således, at en erhvervsmæssig forsendelse uden varemærkeindehaverens samtykke til den endelige forbruger af en vare, der er forsynet med et tegn, der er identisk med varemærket, alene udgør en brug, der kan tilregnes afsenderen, såfremt sidstnævnte har et faktisk kendskab til, at dette tegn er anbragt på varen?

Er en sådan afsender bruger af det pågældende tegn, såfremt vedkommende selv eller en dertil forbundet økonomisk enhed over for den endelige forbruger har oplyst at ville varetage forsendelsen, efter at vedkommende selv eller en dertil forbundet økonomisk enhed har oplagret varen med henblik på forsendelse?

Er en sådan afsender bruger af det pågældende tegn, såfremt vedkommende selv eller en dertil forbundet økonomisk enhed på forhånd har bidraget aktivt til erhvervsmæssig visning af en reklame for en vare, der er forsynet med dette tegn, eller har registreret den endelige forbrugers bestilling under henvisning til denne reklame?

ARBEJDSDOKUMENT