

Mål C-184/21

Sammanfattning av begäran om förhandsavgörande i enlighet med artikel 98.1 i domstolens rättegångsregler

Datum för ingivande:

24 mars 2021

Domstol som begär förhandsavgörande:

Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Belgien)

Datum för beslutet att begära förhandsavgörande:

22 mars 2021

Kärande:

Christian Louboutin

Svarande:

Amazon.com, Inc.

Amazon Services LLC

I. De faktiska omständigheterna och saken i målet

- 1 Christian Louboutin är innehavare av ett positionsmärke med benämningen ”röd sula” som återges och beskrivs enligt följande i de berörda registreringsbesluten avseende varor i klass 25 ”Högklackade skor (utom ortopediska)”, det vill säga registreringsbeslut nr 8845539 avseende EU-varumärke och registreringsbeslut nr 0874489 avseende Beneluxvarumärke:



”Varumärket består av färgen rött (PMS-kod 18.1663TP), som anbringats på sulan till en sko såsom avbildats (skons kontur utgör således inte en del av varumärket, utan syftar till att visa varumärkets placering).”

- 2 Amazonkoncernen säljer diverse varor och tjänster online såväl direkt för egen räkning som indirekt för utomstående säljares räkning.
- 3 Amazon visar på sina webbplatser regelbundet reklam för skor med röd sula som saluförs utan Christian Louboutins medgivande.
- 4 Den 1 mars 2019 väckte Christian Louboutin med stöd av sitt Beneluxvarumärke förbudstalan hos ordföranden för Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles mot bolagen Amazon Europe Core, Amazon EU och Amazon Services Europe.
- 5 Genom dom av den 7 augusti 2019 fann ordföranden för nämnda domstol bland annat att användningen av varumärket i all den ifrågasatta reklamen kunde tillskrivas svarandena och utfärdade ett förbuds föreläggande förenat med vite avseende nämnda användning.
- 6 Genom dom av den 25 juni 2020 ändrade Cour d’appel de Bruxelles delvis den domen genom att bland annat slå fast att endast den reklam som avsåg skor vilka såldes av Amazon kunde omfattas av förbudsåtgärder, eftersom användningen i den övriga reklamen uteslutande kunde tillskrivas utomstående säljare.
- 7 Christian Louboutin har överklagat den domen.
- 8 Den 19 september 2019 väckte Christian Louboutin med stöd av sitt EU-varumärke talan vid Tribunal d’arrondissement de Luxembourg mot bolagen Amazon Europe Core, Amazon EU och Amazon Services Europe, som tillsammans i olika egenskaper driver webbplatserna amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it och amazon.co.uk, vilka riktar sig mer specifikt till konsumenter i Europeiska unionen, och yrkade att dessa bolag skulle föreläggas att upphöra med användningen av hans varumärke och att utge ersättning för den skada som nämnda användning hade vållat.
- 9 Genom dom av den 5 mars 2021 framställde Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen som för närvarande är under prövning och har tilldelats målnumret C-148/21.
- 10 Den 4 oktober 2019 väckte Christian Louboutin med stöd av sitt EU-varumärke förbudstalan hos ordföranden för Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles mot de amerikanska bolagen Amazon.com, Inc. och Amazon Services LLC (nedan även kallade Amazon), vilka tillsammans driver webbplatsen amazon.com, som riktar sig bland annat till konsumenter i Europeiska unionen, och yrkade att dessa bolag skulle föreläggas att vid vite upphöra med användningen av hans varumärke.

II. Unionsrätt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken

- 11 I de delar av artikel 9 som är relevanta för förevarande mål stadgas följande:
- ”Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke
1. Registreringen av ett EU-varumärke ger innehavaren en ensamrätt.
 2. Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetdagen för EU-varumärket ska innehavaren av ett EU-varumärke ha rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken om
 - a) tecknet är identiskt med EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka EU-varumärket är registrerat,
 - ...
 3. Följande handlingar får särskilt förbjudas med stöd av punkt 2:
 - a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
 - b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
 - c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
 - d) Att använda tecknet som firma- eller företagsnamn eller som del av ett firma- eller företagsnamn.
 - e) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.
 - f) Att använda tecknet i jämförande reklam på ett sätt som strider mot direktiv 2006/114/EG.
 - ...”

III. Parternas ståndpunkter

Christian Louboutin

- 12 Käranden Christian Louboutin, som grundar sin förbuds- och skadeståndstalan på artikel 9.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, har gjort gällande att Amazon i

näringsverksamhet använder ett identiskt kännetecken (den röda sulan) för identiska varor utan hans medgivande.

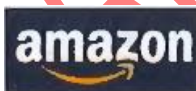
13 Såvitt avser begreppet användning i näringsverksamhet för en vara har Christian Louboutin understrukt att sådan användning kan innefatta både åtgärder som vidtas offentligt, såsom reklam, och åtgärder som är fördolda för allmänheten, såsom innehav av en vara i syfte att släppa ut den på marknaden.

14 Christian Louboutin har framhållit att vad som gör Amazon – ett av världens högst värderade företag – unikt och som förklarar dess stora styrka och enorma framgångar framför allt är den synnerligen effektiva logistik som företaget har byggt upp och som ger det möjlighet att utföra beställningar på rekordtid. Amazon förfogar enligt honom över 175 distributionscentraler runt om i världen med en sammanlagd yta av 14 miljoner kvadratmeter där omkring 250 000 personer arbetar med att ta emot och lagra leverantörernas varor, registrera samtliga beställningar och hantera dem, något som mycket ofta till och med innebär att det är Amazon som expedierar de beställda varorna och hanterar eventuella returerna.

Enligt Christian Louboutin betonar Amazon i sin kommunikation ständigt hur unikt företaget är, något som stärker dess image som återförsäljare.

15 Christian Louboutin har understrukt att det är ostridigt såväl att Amazon främjar försäljningen av samtliga varor som sålunda utbjuds till försäljning genom visning på Amazons webbplats av reklam där varan återges och dess försäljningspris anges som att all denna reklam väsentligen kännetecknas av följande:

- Reklamen uppfyller alltid synnerligen stränga utformningskrav som Amazon ställer, vilket gör att reklamen som helhet uppvisar en betydande enhetlighet som oundvikligen skapar intrycket att all reklamen kommer från en och samma källa.
- Reklamen innehåller alltid endast ett dominerande kännetecken med särskiljningsförmåga, nämligen Amazons nedan återgivna halvfigurativa varumärke, som har blivit mycket känt som varumärket för en återförsäljare av varor av synnerligen varierande slag.



- Detta dominerande kännetecken med särskiljningsförmåga återfinns i rubrikfältet ovanför varje reklamannonser, och det är Amazon som kontrollerar det fältet och ensamt bestämmer vad som ska visas i det.

Utöver detta har Christian Louboutin också påpekat att all reklamen samlas under olika allmänna rubriker eller varukategorirubriker som uppvisar en trädstruktur ("Fashion", "Electronics", "Home and Kitchen", "Luggage" – "Kläder",

”Elektronik”, ”Hem och kök”, ”Bagage”) och under olika beskrivande rubriker som ”Amazon best sellers”, ”Amazon most wished for”, ”Amazon gift ideas” och ”Amazon hot new releases”.

I samband med detta har Christian Louboutin tillagt att visningen av denna reklam åtföljs av en systematisk användning från Amazons sida av possessivpronomenet ”vår” som klart och tydligt hänvisar till Amazon i uttryck som ”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” och ”our warehouses” – ”våra mest efterfrågade varor”, ”våra bästsäljande varor nu och i framtiden”, ”våra bästsäljande varor det senaste dygnet”, ”våra bästa affärer”, ”vårt urval”, ”våra lager”.

- 16 I det aktuella fallet har Christian Louboutin konstaterat att ett mycket stort antal reklamerbjudanden av denna typ nyligen har visats på webbplatsen amazon.com.
- 17 Enligt Christian Louboutin är det inte förrän en webbplatsbesökare med hjälp av ett antal klickningar har tagit del av samtliga uppgifter om de aktuella erbjudandena som det anges huruvida en utbjuden vara efter en beställning
- antingen kommer att säljas och expedieras av Amazon, något som enligt Christian Louboutin ligger helt och hållet i linje med den återförsäljarimage som Amazon önskar visa upp,
 - eller kommer att expedieras av Amazon trots att den säljs av tredje part,
 - eller kommer att säljas och expedieras av tredje part, något som i så fall anges på ett tämligen diskret sätt, vilket torde bero på att detta inte stämmer särskilt väl överens med den ekonomiska modell som Amazon framhåller som sin.

Christian Louboutin har påpekat att Amazon i samtliga tre fall svarar för att göra reklam för varorna, vilket sker inom ramen för en enhetlig presentation, samt registrerar beställningar och tar emot betalningen av försäljningspriset.

I de båda förstnämnda fallen svarar Amazon dessutom för lagring av de beställda varorna, för förpackning av dem (i förekommande fall presentförpackning) under sitt Amazon-varumärke och för expediering till köparen av varorna under det varumärket samt för hantering av retur.

I det sistnämnda fallet erhåller köparen, när betalningen för priset har tagits emot och leveransen har skett, en faktura från Amazon som härrör från den berörda tredje parten.

I de båda sistnämnda fallen tar Amazon – i det andra fallet utöver kostnaderna för varuhantering (lagring och expediering) – ut en provision som uppskattningsvis uppgår till omkring 15 procent av försäljningspriset.

- 18 Christian Louboutin har gjort gällande att allt dessutom tyder på att de flesta av de angivna priserna fastställs av Amazon, även för varor som påstås säljas av tredje part. Sådana utomstående säljare har nämligen starka incitament – närmare bestämt att deras varor ska få en fördelaktig listplacering! – att acceptera att priserna sätts av algoritmer som Amazon tillämpar, varvid de när som helst kan ändras med ledning av en rad olika parametrar som ständigt uppdateras.

Han har också påpekat att till skillnad från hur de erbjudanden som visas på Amazons webbplats presenteras, framgår det tydligt av samtliga liknande erbjudanden som visas på de e-handelswebbplatser som drivs av eBay, Facebook, Google, Marktplaats och Alibaba att de härrör från utomstående säljare, något som en normalt välinformerad och rimligt uppmärksam internetanvändare inte kan vara omedveten om med tanke på att dessa webbplatser är notoriskt kända som digitala marknadsplatser.

- 19 När det gäller vem som kan tillskrivas en handling som utgör användning, har Christian Louboutin till att börja med gjort gällande att det framgår av domen av den 3 mars 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), att sådan användning kan tillskrivas var och en som har utövat en aktiv roll vid utförandet av den handling som utgör användning och har direkt eller indirekt kontroll över nämnda handling. På tal om den motsvarande bestämmelsen i direktiv 2008/95 om gemenskapsvarumärken uttalade EU-domstolen följande:

”39 Vad först beträffar lydelsen i artikel 5.1 i direktivet, ska det som exempel anges att uttrycket ’zu benutzen’, ’using’, ’faire usage’, ’usare’, ’het gebruik’, ’használ’ i den tyska, engelska, franska, italienska, nederländska respektive den ungerska versionen av bestämmelsen enligt sin sedvanliga innebörd förutsätter en aktiv handling och en direkt eller indirekt kontroll över den handling som utgör användningen. Detta är emellertid inte fallet om en självständig aktör handlar utan annonsörens tillstånd eller till och med mot dennes uttryckliga vilja.

40 Vad därefter beträffar systematiken i artikel 5 i direktiv 2008/95, nämns i punkt 3 i denna artikel, som innehåller en icke uttömmande uppräkningslista av former av användning som innehavaren av varumärket kan förbjuda (se dom Google France och Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 65 och där angiven rättspraxis), endast aktiva handlingar av tredje man, såsom att ’anbringa’ tecknet på varor eller deras förpackning eller ’använda’ tecknet på affärshandlingar och i reklam, att ’utbjuda’ varor till försäljning, att ’marknadsföra’ dem eller ’lagra’ dem för dessa ändamål, att ’importera’ eller ’exportera’ dem eller ’utbjuda’ eller ’tillhandahålla’ tjänster under tecknet.

41 Vad slutligen gäller syftet med artikel 5.1 i direktiv 2008/95 framgår det tydligt av bestämmelsen att den syftar till att ge innehavaren ett rättsligt instrument som gör det möjligt för denne att förbjuda tredje man att använda innehavarens varumärke utan tillstånd och därmed att få sådan användning att upphöra. Det är emellertid endast tredje man som har en direkt eller indirekt kontroll över den

handling som utgör användningen som i praktiken kan bringa denna användning av varumärket att upphöra och på så vis iakttä förbudet.”

- 20 Christian Louboutin har tillagt att det således är på grund av avsaknaden av aktivt handlande i samband med vidtagandet av den åtgärd som utgör användningen som EU-domstolen i sin tidigare praxis har funnit att en användning inte har kunnat tillskrivas tredje man som har inskränkt sig till att ”skapa de tekniska förutsättningar som krävs” för att andra ska kunna vidta de åtgärder som utgör användningen, nämligen:
- renodlade internetsöktjänstleverantörer (dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkterna 57 och 58),
 - genom analogi, renodlade värdtjänstleverantörer (i informationssamhället) som lagrar reklam där ett kännetecken återges, eftersom en sådan värdtjänstleverantör endast bedriver en – förmodat laglig – verksamhet som är ”av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebär att tjänstleverantören varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad eller lagrad information” (dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkterna 3, 101 och 102),
 - tredje man som ”enbart”, efter anvisningar av tredje man, utför det skede i en produktionsprocess som består i att tappa drycker på burkar som redan är försedda med tecknet (dom av den 15 december 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punkterna 29 och 30),
 - eller tredje man som är en renodlad leverantör av en lagringstjänst (dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl., C-379/14, EU:C:2015:497, punkt 45).
- 21 Därutöver har Christian Louboutin påtalat att det framgår av beslutet av den 19 februari 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:11), att det är ovidkommande att tredje man agerar mellanhand, saknar ägande- eller nyttjanderätt till de varor som användningen avser eller inte ens är part i försäljningen av de varor som användningen avser.
- 22 Han har tillagt att även om det således tydligt framgår av EU-domstolens praxis att det avgörande kriteriet vid bedömning av huruvida tredje man kan tillskrivas en användning är huruvida denne har utövat en aktiv roll i utförandet av den handling som utgör användningen, har EU-domstolen emellanåt tillämpat ett kompletterande eller alternativt rekvisit avseende ”eget reklammeddelande” vid bedömning av huruvida någon kan tillskrivas en användning i (kommersiella) meddelanden (dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkt 57, dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 102, och dom av den 16 juli 2015, TOP Logistics m.fl., C-379/14, EU:C:2015:497, punkterna 41 och 42).

- 23 Vidare har han framhållit att EU-domstolen, såvitt mer specifikt avser användning av ett identiskt kännetecken i reklam, slog fast följande i domen av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl. (C-172/18, EU:C:2019:674):

”54 Begreppet ’intrång’ ska således förstås så, att det avser de åtgärder som anges i artikel 9 och som av käranden läggs svaranden till last. I förevarande mål är det fråga om de åtgärder som anges i artikel 9.2 b och d, det vill säga reklam och försäljningserbjudanden som publiceras under ett kännetecken som är identiskt med det aktuella varumärket. Dessa åtgärder ska anses ha ’förekommit’ på det territorium där de fått sin karaktär av reklam och försäljningserbjudande, det vill säga det territorium där det kommersiella innehållet faktiskt gjorts tillgängligt för de konsumenterna och näringsidkare som innehållet riktar sig till. Det är däremot ovidkommande om denna reklam och dessa försäljningserbjudanden medfört att svarandens varor införskaffats.”

- 24 Utifrån detta har Christian Louboutin dragit slutsatsen att följande framgår av EU-domstolens praxis:

- En användning (i näringsverksamhet för en vara) kan tillskrivas var och en som genom att direkt eller indirekt kunna utöva kontroll över den handling som utgör användningen har utövat en aktiv roll i utförandet av nämnda handling.
- Att tredje man agerar mellanhand utesluter därför inte att denne kan betraktas som användare, utom om mellanhanden – i likhet exempelvis med en renodlad värdtjänstleverantör eller leverantör av lagringstjänster – uteslutande erbjuder en tjänst som är neutral i förhållande till den handling som utgör användningen.
- Av detta följer vidare att en användning av ett kännetecken i reklam kan tillskrivas var och en som har införlivat denna reklam i sitt eget reklammeddelande, varvid det är ovidkommande huruvida reklamen har gett upphov till köp som vederbörande har fått vinning av.

- 25 Christian Louboutin har också hänvisat till domen av den 30 april 2020, A (Intrång genom import av kullager) (C-772/18, EU:C:2020:341, punkt 27), där EU-domstolen uttalade följande: ”När det gäller frågan huruvida den berörda personen själv kan anses ha använt ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke, trots att han agerat i tredje mans ekonomiska intresse, påpekar domstolen att äganderätten till de varor på vilka varumärket är anbringat saknar betydelse vid fastställandet av huruvida det rör sig om användning i näringsverksamhet. Domstolen har nämligen slagit fast att den omständigheten att en näringsidkare använder ett kännetecken som sammanfaller med ett varumärke för varor som inte är hans egna, det vill säga som han inte har någon rätt till, inte i sig hindrar att användningen omfattas av artikel 5.1 i direktiv 2008/95 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 91).”

- 26 Mot bakgrund av detta har Christian Louboutin gjort gällande att den tvistiga reklamen i sin helhet ingår i Amazons reklammeddelande, dels därför att det

längst upp i varje annons visas Amazons halvfigurativa varumärke, som är ett välkänt återförsäljarvarumärke, dels därför att annonserna till sitt utförande påminner om typisk reklam från större återförsäljare i så måtto att de innehåller återförsäljarens varumärke, en återgivning av den erbjudna varan och en uppgift om dennas pris.

- 27 Utöver detta har Christian Louboutin också gjort gällande att bedömningen av huruvida en viss reklam ingår i en viss persons eget reklammeddelande ska göras i förhållande till en normalt välinformerad och rimligt uppmärksam konsument som ingår i målgruppen för denna reklam.
- 28 Enligt Christian Louboutin är det både på grundval av sunt förnuft och genom analogi med EU-domstolens fasta praxis rörande meddelanden som riktar sig till konsumenter, särskilt på internet, möjligt att göra bedömningen att allt tyder på att mottagarnas uppfattning om ett sådant meddelande är synnerligen relevant vid bedömning av det meddelandets beskaffenhet och lagenlighet, bland annat med avseende på användning av varumärken, som är synnerligen viktiga kommunikationsverktyg. Härvidlag har Christian Louboutin erinrat om att det också följer av fast rättspraxis att det är i förhållande till den berörda omsättningskretsen som varumärkesintrång genom användning av ett identiskt eller liknande kännetecken ska bedömas.
- 29 Christian Louboutin anser att EU-domstolen ännu inte har uttalat sig i denna viktiga fråga. Därför har han föreslagit att en tolkningsfråga ska ställas till EU-domstolen.
- 30 Vidare har Christian Louboutin påpekat att Amazons aktiva medverkan såvitt avser innehållet i den tvistiga reklamen inte är det enda relevanta i sammanhanget, utan att det också – och framför allt – förhåller sig så, att denna reklam på grund av sin enhetliga utformning, där Amazons egna varor blandas med utomstående varor, ger intrycket att all reklam är Amazons egen reklam, något som däremot på intet sätt är fallet för den reklam som visas på stora plattformar som Google, eBay, Alibaba och Rakuten. Att Amazon gör dessa annonser till sina egna framgår enligt honom också av att Amazon erbjuder de flesta av de tjänster som traditionellt erbjuds av dem som säljer de varor som den berörda reklamen avser.
- 31 Christian Louboutin har därutöver också gjort gällande att Amazon använder ett kännetecken som innebär intrång i hans varumärke i samband med expediering av varor som är försedda med det tecknet. Han har påpekat att Amazon inte har bestritt att expediering till en köpare av en vara försedd med ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke utgör användning av det tecknet, på samma sätt som de i förordningen uttryckligen nämnda handlingarna att importera eller exportera en sådan vara.
- 32 När det gäller vem som kan tillskrivas en sådan handling anser Christian Louboutin att undantagen från ansvar i artikel 14.1 i direktiv 2000/31 inte kan vara tillämpliga. Därvidlag har han hänvisat till generaladvokaten Campos

Sánchez-Bordonas förslag till avgörande i målet Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, punkterna 62 och 63):

”Dessa undantag är begränsade till den tekniska processen att driva och erbjuda tillgång till ett kommunikationsnät där information som görs tillgänglig av tredje part vidarebefordras eller lagras tillfälligt. De kan således inte tillämpas på en verksamhet som utgörs av fysisk lagring och materiell leverans av varorna.

Dessutom har domstolen slagit fast att artikel 14.1 i direktiv 2000/31 inte ska tillämpas på en aktör på en elektronisk marknad som spelar en aktiv roll, genom att till exempel tillhandahålla hjälp ’som bland annat består i att optimera presentationen av de aktuella försäljningserbudandena eller att göra reklam för erbjudandena’.”

- 33 Mot bakgrund av detta anser Christian Louboutin att användning genom expediering av en sådan vara tvivelsutan kan tillskrivas den som expedierar varan, i det aktuella fallet Amazon, vilken känner till eller måste anses känna till att varan är försedd med tecknet.

Han har därvidlag tillagt att Amazon inte med framgång kan göra gällande att en sådan användning för det första kan läggas företaget till last endast om det faktiskt kände till intrånget och att företaget för det andra saknade sådan kännedom, som det inte kan erhålla utan att okulärbesiktiga varje vara som det expedierar. I detta sammanhang har han hänvisat till generaladvokaten Campos Sánchez-Bordonas förslag till avgörande i målet Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, punkt 82):

”Företagens betydande medverkan i marknadsföringen av varorna genom det programmet gör att det kan krävas att de visar särskild omsorg (aktsamhet) när det gäller kontrollen av att de varor som de handlar med är lagliga. Just på grund av att de är medvetna om att de om en sådan kontroll inte görs lätt kan komma att medverka till försäljning av ’olagliga, förfalskade, pirattillverkade eller stulna varor som säljs på ett olagligt eller oetiskt sätt som innebär intrång i tredje mans äganderätt’, kan de inte utan vidare friskriva sig från ansvar genom att bara hänvisa till säljaren.”

- 34 Utifrån detta har Christian Louboutin gjort bedömningen att Amazons expediering av skor försedda med ett intrångsgörande kännetecken utgör en rättsstridig användning som kan tillskrivas Amazon.
- 35 Han har framhållit att EU-domstolen i domen av den 2 april 2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), uttryckligen utgick dels från att den som lagrade varan inte kände till intrånget, dels från att det var tredje man som marknadsförde varan. Enligt honom är det ”djärvt” att med ledning av den domen dra slutsatsen att samma svar är påkallat när den som lagrade eller expedierade varan faktiskt kände till intrånget.

Därutöver har han också gjort gällande att en expediering av en vara till en konsument som har beställt den inte kan likställas med ett renodlat innehav av varan, eftersom en expediering – i den mån som den innebär att en beställning verkställs – förutsätter att den som expedierar vet vad det är som expedieras.

Amazon

- 36 I sitt svar har Amazon till att börja med påpekat att företaget inte bestrider att användning av ett kännetecken i reklam kan utgöra användning av ett varumärke. Däremot anser Amazon att ”de erbjudanden avseende påstått intrångsgörande skor som av utomstående säljare publiceras på dess försäljningswebbplatser och expedieringen av dessa av nämnda säljare sålda skor inte utgör någon användning av varumärket från Amazons sida”. Amazon har tillagt att företaget, i egenskap av näringsidkare som driver en digital marknadsplats, enligt fast rättspraxis inte kan hållas ansvarig för tredje mans (otillåtna) användning av ett varumärke.
- 37 Detta grundar Amazon på den (i punkt 6 ovan nämnda) dom som Cour d’appel de Bruxelles meddelade den 25 juni 2020, där nämnda domstol slog fast följande:

”13. En användning av varumärket i en från en utomstående säljare härrörande annons med ett erbjudande om försäljning av intrångsgörande varor kan således inte tillskrivas den näringsidkare som driver den digitala marknadsplatsen, inte ens om det går att se vem den näringsidkaren är, eftersom en sådan användning inte ingår i nämnda näringsidkares eget reklammeddelande. Den objektiva omständigheten att det är den utomstående säljaren, och inte den näringsidkare som driver plattformen för elektronisk handel, som ligger bakom annonsen med försäljningserbjudandet är tillräcklig för att användning från nämnda näringsidkares sida ska kunna uteslutas.

Till yttermera visso ställer [EU-domstolen] inte något krav på att omsättningskretsen ska uppfatta att annonsen med försäljningserbjudandet härrör från den utomstående säljaren och inte från den näringsidkare som driver plattformen för elektronisk handel. Således är omsättningskretsens uppfattning ovidkommande när det ska slås fast vem som ska anses ha gjort sig skyldig till den rättsstridiga användningen av tecknet i det nu aktuella sammanhanget. ...

15. Christian Louboutin kan inte vinna framgång genom att hänvisa till domen [av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 116], där [EU-domstolen] slog fast på vilka villkor en näringsidkare som driver en digital marknadsplats ska anses ha haft en neutral ställning respektive ha utövat en aktiv roll (varvid den hjälp som näringsidkaren har lämnat bland annat ska ha bestått i att optimera presentationen av de aktuella försäljningserbjudandena eller i att göra reklam för erbjudandena). Det resonemanget rör ansvar för den som driver en digital marknadsplats mot bakgrund av direktivet om elektronisk handel. Enligt [EU-domstolen] kan nämligen den omständigheten att näringsidkaren har utövat en aktiv roll vid utarbetandet av annonsen i förekommande fall medföra att denne

inte omfattas av den ansvarsbegränsning för sådana näringsidkare som gäller i förhållande till de allmänrättsliga ansvarsreglerna. ...

16. Inte heller kan Christian Louboutin vinna framgång genom att åberopa de principer som slogs fast i domen [av den 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], eftersom omständigheterna i den domen skiljer sig väsentligt från omständigheterna i det mål som föranledde domen [av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474], och från omständigheterna i förevarande mål. I domen Daimler hade det redan i förväg slagits fast att användaren av det varumärke som återfanns i en annons var säljaren – den som låg bakom annonsen – och inte den näringsidkare som drev den webbplats där annonsen lagrades. Den tolkningsfråga som hade hänskjutits till [EU-domstolen] rörde huruvida säljaren fortsatte att använda varumärket när annonsen behölls på webbplatsen mot säljarens vilja och trots dennes försök att få den borttagen. Den domen inleds, under hänvisning till [domen Google France och Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkterna 51 och 52, och domen Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punkt 36], med konstaterandet att en publicering av en annons på en webbplats kan tillskrivas den annonsör som har beställt annonsen och på vars begäran näringsidkaren har handlat i egenskap av tjänsteleverantör. Därefter anges det förvisso i domen att annonsen inte längre kan tillskrivas nämnda annonsör om näringsidkaren låter den förbli online trots att annonsören uttryckligen har begärt att näringsidkaren ska ta bort den ([dom av den 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], punkt 34). Däremot innebär domen Daimler emellertid inte något ifrågasättande av att annonsen kan tillskrivas annonsören (snarare än näringsidkaren) så länge dess publicering på webbplatsen är förenlig med annonsörens instruktioner, och i synnerhet innehåller nämnda dom inte något uttalande om huruvida användningen av varumärket kan tillskrivas näringsidkaren. Tanken bakom att det i domen påpekas att en sådan tredje man som avses i artikel 5 i direktiv 2008/95 måste ha utfört en aktiv handling (anbringa tecknet, använda det på affärshandlingar eller i reklam, eller utbjuda, lagra, marknadsföra, importera eller exportera ... varan) är att framhålla att den ifrågasatta handling som utgör användningen måste ha utförts av någon som har kontroll över användningen, eftersom det endast är den 'som har en direkt eller indirekt kontroll över den handling som utgör användningen som i praktiken kan bringa denna användning av varumärket att upphöra och på så vis iakttä förbudet' ([dom av den 3 mars 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], punkt 41).

17. Av det ovan anförda följer att i förevarande fall ska användningen av ett ifrågasatt kännetecken i reklam som visas på webbplatserna amazon.fr och amazon.de för en utomstående säljares räkning – oavsett om det anges vem denna säljare är eller inte – tillskrivas nämnda utomstående säljare och inte Amazon självt, även om omsättningskretsen skulle hysa en annan uppfattning, exempelvis att försäljningserbjudandet härrör från den webbplatsdrivande näringsidkaren och att denne använder varumärket inom ramen för sitt eget kommersiella varumärke.

Mot bakgrund av det ovan anförda saknas anledning att ställa den andra av de tolkningsfrågor som Christian Louboutin har föreslagit, eftersom den frågan grundar sig på den felaktiga premissen att omsättningskretsens uppfattning om vem som ligger bakom reklamen är relevant.”

- 38 Med ledning av denna dom har Amazon dragit slutsatsen att det även i förevarande fall är påkallat att slå fast att återgivningen av kännetecken identiska med Christian Louboutins varumärke i reklam för högklackade skor som enligt Amazons uppfattning görs av utomstående säljare inte utgör en användning av det varumärket som kan tillskrivas Amazon.
- 39 När det gäller frågan huruvida det vid bedömning av huruvida en viss reklam är att hänföra till en persons reklammeddelande ska tas hänsyn till uppfattningen hos en normalt välinformerad och rimligt uppmärksam genomsnittskonsument som tillhör målgruppen för den reklamen, har Amazon tillagt att EU-domstolen – i motsats till vad Christian Louboutin har påstått – redan har besvarat den frågan.
- 40 Därvidlag har Amazon gjort gällande att den omständigheten att konsumenternas uppfattning inte nämns någonstans i domen av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl. (C-324/09, EU:C:2011:474), visar att den faktorn är ovidkommande för svaret på nämnda fråga. Enligt Amazon har EU-domstolen nämligen, genom att inte beakta konsumenternas uppfattning i samband med prövning av huruvida en användning av ett varumärke kan tillskrivas en part (exempelvis den näringsidkare som driver en digital marknadsplats), underförstått men obestriddligen uttalat sig i den frågan.
- 41 Därigenom har EU-domstolen enligt Amazon klart och tydligt angett att nämnda faktor är ovidkommande och inte ska beaktas vid bedömning av huruvida en användning av ett varumärke kan tillskrivas en viss person. Mot bakgrund av detta anser Amazon att konsumenternas uppfattning enligt EU-domstolen är ovidkommande när det gäller att slå fast huruvida en användning av ett varumärke kan tillskrivas den näringsidkare som driver en digital marknadsplats.
- 42 Vidare har Amazon gjort gällande att EU-domstolen i domen av den 2 april 2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), tydligt angav att när en ekonomisk aktör inte själv eftersträvar syftet att utbjuda varor till försäljning eller marknadsföra dem, kan det inte anses att den handling som utgör användning av varumärket har utförts av den personen eller att tecknet har använts i den personens eget reklammeddelande.
- 43 Härvidlag har Amazon även hänvisat till den ovannämnda domen från Cour d’appel de Bruxelles, där den domstolen uttalade följande:

”28. Denna handling är emellertid inte en av Amazon utförd handling som utgör användning. ...

29. ... Det framgår i allt väsentligt av domen Coty att användningen av varumärket inte kan tillskrivas en ekonomisk aktör som inte själv eftersträvar syftet att utbjuda varorna till försäljning under det ifrågasatta tecknet ([dom av den

2 april 2020, Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267], punkterna 45 och 47) – varvid denna ekonomiska aktör var en näringsidkare som drev en plattform för elektronisk handel i kombination med en tjänst i fråga om lagring av varor inför expediering. [EU-domstolen] erinrade härvidlag om sin praxis enligt vilken '[a]tt skapa de tekniska förutsättningar som krävs för att använda ett kännetecken och få betalt för denna tjänst [inte] innebär ... att den som tillhandahåller tjänsten själv använder kännetecknet i fråga' ([ibidem], punkt 43).

[EU-domstolen] anger visserligen två fall där en sådan ekonomisk aktör som en näringsidkare som driver en digital marknadsplats faktiskt kan tillskrivas den användning av varumärket som sker i försäljningserbjudandet, men inget av dessa fall är för handen såvitt avser Christian Louboutins talan. Det första fallet avser att den ekonomiska aktören själv bjuder ut varor till försäljning under det ifrågasatta tecknet och lagrar dem för egen räkning, inte för utomstående säljares räkning. Det andra fallet avser att den ekonomiska aktören inte kan identifiera den utomstående säljaren ([ibidem], punkt 48).

Visserligen tog [EU-domstolen] endast upp den handling utgörande användning som den hade att pröva – tolkningsfrågan rörde lagring åt tredje man av intrångsgörande varor – men de lärdomar som kan dras av denna dom går att tillämpa på expediering, som enbart är att anse som en fortsättning av en lagring, som ett slags 'innehav under rörelse'. Detta konstaterande gäller även om den som lagrar – eller, i det aktuella fallet, den som expedierar – känner till eller anses känna till att varan är försedd med ett intrångsgörande kännetecken.

30. Det saknas anledning att ställa en ny tolkningsfråga till [EU-domstolen], eftersom lösningen redan klart och tydligt har angetts av [EU-domstolen].

Christian Louboutins överklagande kan inte bifallas på denna punkt.”

Amazon har därför gjort gällande att frågan huruvida Amazon kan tillskrivas expedieringen av ”identiska varor” (högklackade skor) ”försedda med ett med varumärket identiskt kännetecken” som säljs av utomstående säljare även i förevarande fall ska besvaras på samma sätt, nämligen med att det inte är fråga om någon varumärkesanvändning från Amazons sida som Amazon kan hållas ansvarigt för.

IV. Den hänskjutande domstolens bedömning

- 44 Den hänskjutande domstolen har lämnat Amazons invändningar om rättegångshinder utan avseende. Vidare har den förklarat sig vara internationellt behörig i enlighet med artikel 125.1 i förordning 2017/1001 (före detta artikel 97 i förordning nr 207/2009) med hänvisning till att de båda stämde bolagen med säte i tredjeland har ett driftställe i Belgien i form av bolagen (srl) Amazon Web Services Belgium respektive Amazon Data Services Belgium och därvid erinrat om att det saknar ”betydelse huruvida det sålunda fastställda driftstället har deltagit i det påstådda intrånget. Ett sådant krav föreskrivs inte i artikel 97.1 i

förordning nr 207/2009 och skulle dessutom vara oförenligt med behovet av en vid tolkning av begreppet driftställe” (dom av den 18 maj 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, punkt 40). Den har också ogillat Amazons yrkanden om ogiltigförklaring av EU-varumärket och vilandeförklaring av målet.

- 45 Den hänskjutande domstolen anser sig inte kunna avgöra den tvist som den har att pröva utan att först ha fått svar på frågan om under vilka omständigheter användningen av ett intrångsgörande kännetecken i reklam kan tillskrivas en näringsidkare som driver en e-handelswebbplats och som även är återförsäljare.
- 46 Även frågan om huruvida, och under vilka omständigheter, omsättningskretsens uppfattning om denna reklam är relevant vid bedömningen av vem som kan tillskrivas en sådan användning behöver hänskjutas till EU-domstolen.
- 47 Den hänskjutande domstolen anser att den, för att få klarhet i hur artikel 9.2 i förordning 2017/1001 om EU-varumärken ska tillämpas i förevarande fall, behöver få ett svar på frågan om relevansen av omständigheterna kring expedieringen av en vara försedd med ett kännetecken som innebär intrång i ett varumärke.

V. Tolkningsfrågor

- 48 Den hänskjutande domstolen ställer följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:

Fråga 1

Ska artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken tolkas så, att en användning i reklam som visas på en e-handelswebbplats av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke i princip kan tillskrivas den näringsidkare som driver webbplatsen, om en normalt välinformerad och rimligt uppmärksam internetanvändare uppfattar att näringsidkaren har utövat en aktiv roll vid utarbetandet av reklamen eller om reklamen uppfattas som en del av näringsidkarens eget reklammeddelande?

Påverkas denna uppfattning

- av att näringsidkaren är en välrenommerad återförsäljare av ett synnerligen brett spektrum av varor, inbegripet varor i den kategori där de varor som reklamen avser återfinns,
- av att det ovanför den sålunda visade reklamen finns ett rubrikfält där näringsidkarens tjänstevarumärke återges och detta varumärke är ett välrenommerat återförsäljarvarumärke, eller
- av att näringsidkaren parallellt med denna visning erbjuder tjänster som traditionellt erbjuds av återförsäljare av varor i den kategori som den vara som reklamen avser tillhör?

Fråga 2

Ska artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken tolkas så, att expediering i näringsverksamhet till en slutkonsument av en vara försedd med ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke, utan varumärkesinnehavarens medgivande, utgör användning som kan tillskrivas den som expedierar varan endast om denne har faktisk kännedom om att kännetecknet har anbringats på varan?

Ska den som sålunda expedierar varan anses ha använt det berörda kännetecknet, om denne eller en därtill ekonomiskt knuten enhet har uppgett för slutkonsumenten att den expedierande enheten eller en därtill ekonomiskt knuten enhet skulle komma att ombesörja expedieringen efter det att den expedierande enheten eller en därtill knuten ekonomisk enhet hade lagrat varan för det syftet?

Ska den som sålunda expedierar varan anses ha använt det berörda kännetecknet, om denne eller en därtill ekonomiskt knuten enhet tidigare har bidragit aktivt till visning i näringsverksamhet av reklam för den med nämnda kännetecken försedda varan eller har registrerat den beställning som slutkonsumenten har lagt efter att ha sett nämnda reklam?