

Vec C-184/21

**Zhrnutie návrhu na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 98 ods. 1
Rokovacieho poriadku Súdneho dvora**

Dátum podania:

24. marec 2021

Vnútroštátny súd:

tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles

Dátum rozhodnutia vnútroštátneho súdu:

22. marec 2021

Žalobca:

Christian Louboutin

Žalované:

Amazon.com, Inc.

Amazon Services LLC

PRACOVNÝ DOKUMENT

I. Predmet a okolnosti sporu:

- 1 Pán Christian Louboutin je majiteľom pozičnej ochrannej známky známej ako „červená podrážka“, ktorá je v dokumentoch týkajúcich sa zápisu pre tovary triedy 25 „Topánky s vysokými podpätkami (s výnimkou ortopedickej obuvi).“, t.j. zápisu č. 8845539 ochrannej známky Európskej únie a zápisu č. 0874489 ochrannej známky Beneluxu, vyobrazená a popísaná takto:



„Ochrannú známku tvorí červená farba (Pantone č. 18-1663TP) nanesená na podrážku konkrétnej zobrazenej topánky (obrys topánky nie je teda časťou ochrannej známky, ale slúži na ozrejmienie umiestnenia ochrannej známky)“.

- 2 Skupina Amazon ponúka na internete na predaj rozličné tovary a služby, a to tak priamo na svoj vlastný účet, ako aj nepriamo pre predávajúcich v postavení tretích osôb.
- 3 Spoločnosť Amazon na svojich internetových stránkach pravidelne uverejňuje reklamy na topánky s červenými podrážkami, ktoré boli uvedené na trh bez súhlasu Ch. Louboutina.
- 4 Dňa 1. marca 2019 Ch. Louboutin z titulu svojej ochrannej známky Beneluxu predložil predsedovi tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Súd pre frankofónne spoločnosti v Bruseli, Belgicko), s právomocou nariadiť ukončenie protiprávneho konania, žalobu proti spoločnostiam Amazon Europe core, Amazon eu a Amazon services Europe.
- 5 Predseda súdu rozhodnutím zo 7. augusta 2019 okrem iného rozhodol, že používanie ochrannej známky, ku ktorému dochádza vo všetkých inkriminovaných reklamách, je pripísateľné uvádzaným účastníkom konania, a zakázal ho pod hrozbou uloženia peňažnej pokuty.
- 6 Rozsudkom z 25. júna 2020 cour d'appel de Bruxelles (Odvolací súd v Bruseli, Belgicko) toto rozhodnutie čiastočne zmenil, keď okrem iného rozhodol, že iba tie reklamy, ktoré sa týkajú topánok predávaných spoločnosťou Amazon, môžu byť predmetom opatrení spočívajúcich v ukončení protiprávneho konania, pričom používanie ostatných reklám môže byť pripísateľné len predávajúcim v postavení tretích osôb.

- 7 Ch. Louboutin podal proti tomuto rozsudku kasačný opravný prostriedok.
- 8 Dňa 19. septembra 2019 Ch. Louboutin z titulu svojej ochrannej známky Európskej únie podal na tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okresný súd v Luxemburgu, Luxembursko), žalobu na spoločnosti Amazon Europe core, Amazon eu a Amazon services Europe, ktoré spoločne z rozličných titulov prevádzkujú stránky amazon.fr, amazon.de, amazon.es, amazon.it a amazon.co.uk, pričom sa konkrétnejšie zameriavajú na spotrebiteľov Európskej únie, a tomuto žalobou sa domáhal ukončenia používania jeho ochrannej známky a náhrady škody spôsobenej týmto používaním.
- 9 Rozhodnutím z 5. marca 2021 sa tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Okresný súd v Luxemburgu) obrátil na Súdny dvor s návrhom na začatie prejudiciálneho konania, o ktorom sa v súčasnosti koná pod číslom vecí C-148/21.
- 10 Dňa 4. októbra 2019, Ch. Louboutin z titulu svojej ochrannej známky Európskej únie predložil predsedovi tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Súd pre frankofónne spoločnosti v Bruseli, Belgicko), s právomocou nariadiť ukončenie protiprávneho konania, žalobu proti spoločnostiam založeným podľa amerického práva, ktorými sú spoločnosti Amazon.com, Inc. a Amazon Services LLC (ďalej tiež ako „Amazon“), ktoré spoločne prevádzkujú stránku amazon.com, pričom sa okrem iného zameriavajú na spotrebiteľov Európskej únie, a touto žalobou sa domáhal toho, aby súd zakázal používanie jeho ochrannej známky, pod hrozbou uloženia peňažnej pokuty.

II. Právo Únie:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie

- 11 Článok 9 v častiach, ktoré sa týkajú prejednávanej veci, stanovuje:

„Práva z ochrannej známky EÚ

1. Zápisom ochrannej známky EÚ nadobúda majiteľ výlučné práva k nej.
2. Bez toho, aby boli dotknuté práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania prihlášky alebo dňom práva prednosti ochrannej známky EÚ, má majiteľ uvedenej ochrannej známky EÚ právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali v súvislosti s tovarmi alebo službami akékoľvek označenie, ak:
 - a) označenie je zhodné s ochrannou známkou EÚ a používa sa v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka EÚ zapísaná;

...

3. Podľa odseku 2 možno zakázať najmä:
 - a) umiestňovať označenie na tovary alebo na obal uvedených tovarov;
 - b) ponúkať takto označené tovary, uvádzať ich na trh alebo ich na tieto účely skladovať, alebo ponúkať či poskytovať takto označené služby;
 - c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;
 - d) používať označenie ako obchodný názov, názov spoločnosti alebo ako súčasť obchodného názvu alebo názvu spoločnosti;
 - e) používať označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame;
 - f) používať označenie v porovnávacej reklame spôsobom, ktorý je v rozpore so smernicou 2006/114/ES.

...“

III. Stanovisko účastníkov konania:

Christian Louboutin

- 12 Žalobca zakladá svoju žalobu o ukončenie protiprávneho konania a o náhradu škody na článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie, pričom spoločnosť Amazon vytýka to, že v obchodnom styku bez jeho súhlasu používa zhodné označenie (červená podrážka) pre zhodné tovary.
- 13 Pokiaľ ide o pojem používanie v obchodnom styku na tovar, Ch. Louboutin zdôrazňuje skutočnosť, že toto používanie sa môže vzťahovať tak na akty, ku ktorým došlo na verejnosti, napríklad v reklame, ako aj na akty, ktoré sú pred očami verejnosti skryté, ako napríklad skladovanie tovaru na účely jeho uvedenia na trh.
- 14 M. Christian Louboutin nástojí na skutočnosti, že jedinečnosť, veľká sila a obrovský úspech spoločnosti Amazon, jednej z najoceňovanejších na svete, spočívajú predovšetkým v zavedení extrémne výkonnej logistiky, ktorá jej umožňuje vybavovať objednávky v rekordnom čase. Spoločnosť Amazon tak disponuje 175 distribučnými centrami na svete, obsahujúcimi celkovo 14 miliónov metrov štvorcových, kde pracuje približne 250.000 osôb, ktoré sú poverené príjmom a skladovaním tovarov dodávateľov, registráciou všetkých objednávok a ich správou, pričom táto správa často zachádza až tak ďaleko, že zahŕňa zasielanie objednaných tovarov spoločnosťou Amazon a správu prípadných vrátení tovaru.

Ch. Louboutin poukazuje na to, že Amazon vo svojej komunikácii túto jedinečnosť neustále zdôrazňuje, čo posilňuje jej imidž distribútora.

15 Ch. Louboutin zdôrazňuje, že je nesporné, že Amazon propaguje všetky takto ponúkané tovary tak, že na svojej stránke zobrazuje reklamy, v ktorých sa znázorňuje tovar a uvádza jeho kúpna cena, a že všetky tieto reklamy sa vyznačujú hlavne týmto:

- všetky splňajú veľmi prísne kritériá prezentácie, uložené spoločnosťou Amazon, čo poskytuje všetkým reklamám značnú mieru jednotnosti, ktorá nevyhnutne vyvoláva dojem, že tieto pochádzajú z rovnakého zdroja;
- všetky majú iba jeden dominantný rozlišujúci znak, ktorým je konkrétne čiastočne obrazová ochranná známka spoločnosti Amazon, znázornená nižšie, t.j. ochranná známka, ktorá sa získala všeobecné dobré meno ako ochranná známka distribútora najrozličnejších tovarov:



- toto dominantné rozlišujúce označenie sa nachádza v záhlaví každej z reklamných ponúk, pričom len samotná Amazon rozhoduje o zobrazení tohto záhlavia, nad ktorým si zachováva kontrolu.

Nad rámec nevyhnutne potrebného Ch. Louboutin ďalej poznamenáva, že všetky jej reklamy sú zoskupené do rozličných všeobecných rubriík alebo rubriík štruktúrovaných podľa kategórie tovarov („*Fashion*“, „*Electronics*“, „*Home and Kitchen*“, „*Luggage*“ – „*Móda*“, „*Elektronika*“, „*Dom a kuchyňa*“, „*Batožina*“), a to pod rozličnými opisnými názvami, akými sú napríklad „*Amazon best sellers*“, „*Amazon most wished for*“, „*Amazon gift ideas*“, „*Amazon hot new releases*“, atď.

Dodáva, že k zobrazovaniu týchto reklám sa pridáva to, že Amazon systematicky používa privlastňovacie zámeno „naše“, ktoré jasne odkazuje na spoločnosť Amazon vo výrazoch, akými sú napríklad „*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*“ – „naše najžiadanejšie tovary“, „naše najpredávanejšie nové a budúce obchodné artikly“, „naše tovary, ktorých sa predalo najviac za posledných 24 hodín“, „naše najvýhodnejšie predaje“, „naš výber“, „naše sklady“, atď.

16 V prejednávanej veci Ch. Louboutin konštatoval, že v poslednom období sa na stránke amazon.com zobrazuje veľmi veľké množstvo reklám tohto druhu.

17 Ch. Louboutin uvádza, že až pri prezeraní všetkých podrobností týchto ponúk, ku ktorým sa dá dostať cez viacnásobné prekliknutie, sa upresňuje, či ponúkané tovary sú, v prípade objednávky:

- buď predávané a zasielané spoločnosťou Amazon, čo je podľa názoru Ch. Louboutina plne v súlade s imidžom distribútora, ktorým sa Amazon hrdí:
- alebo zasielané spoločnosťou Amazon, hoci ich predáva tretia osoba:
- alebo predávané a zasielané treťou osobou, v prípade čoho sú tieto upresnenia dosť nenápadné, čo sa nepochybné dá vysvetliť tým, že táto modalita nie je v súlade s ekonomickým modelom, ktorým sa Amazon hrdí.

Ch. Louboutin poznamenáva, že v týchto troch prípadoch Amazon zabezpečuje reklamy na tieto tovary v rámci jednotných prezentácií, registruje objednávky a inkasuje kúpnu cenu.

V prvých dvoch prípadoch zabezpečuje Amazon navyše skladovanie objednaných tovarov, ich balenie (prípadne „darčkové balenie“) pod svojou ochrannou známkou Amazon a ich zaslanie pod touto ochrannou známkou kupujúcemu, ako aj vrátenie tovaru.

V poslednom prípade Amazon po tom, ako zinkasuje kúpnu cenu a dodá tovar, odovzdá kupujúcemu faktúru vydanú touto treťou osobou.

V posledných dvoch prípadoch si Amazon zráža províziu, ktorej výška sa odhaduje v priemere na 15 % kúpnej ceny, a to nad rámec nákladov na nakladanie s tovarmi (skladovanie a zasielanie) v druhom prípade.

18 Ch. Louboutin tvrdí, že napokon všetko poukazuje na to, že väčšinu zobrazovaných cien stanovuje Amazon, a to aj pokiaľ ide o tovary údajne predávané tretími osobami. Tieto sú totiž silno nabádané k tomu, aby súhlasili – aby boli ich tovary ponúkané vo vhodnom poradí ! – so stanovovaním týchto cien na základe výsledku práce algoritmov uplatňovaných spoločnosťou Amazon, pričom sa tak cena môže kedykoľvek meniť v závislosti od celého radu parametrov, ktoré sa neustále aktualizujú.

Taktiež poznamenáva, že na rozdiel od spôsobu, akým sú takto prezentované ponuky zobrazované na stránke Amazon, sa vo všetkých podobných ponukách zobrazovaných na stránkach internetového predaja, ktoré prevádzkujú eBay, Facebook, Google, Marktplaats a Alibaba, jasne uvádza, že pochádzajú od tretích osôb, o čom bežne informovaný a primerane pozorný používateľ internetu má vedomosť, keďže tieto stránky sú všeobecne známe ako obchody združujúce viacerých predávajúcich.

19 Pokiaľ ide o pripísateľnosť aktu používania, Ch. Louboutin sa odvoláva v prvom rade na to, že z rozsudku z 3. marca 2016, Daimler (C-179/15, EU:C:2016:134), vyplýva, že predmetné používanie je pripísateľné každej osobe, ktorá zohrávala

aktívnu úlohu v rámci uskutočňovania aktu predstavujúceho toto používanie a ktorá tento akt priamo alebo nepriamo ovláda. Súdny dvor v rámci toho, ako sa vyjadril k obdobnému ustanoveniu smernice 2008/95 o ochranných známkach, uviedol:

„39 Pokiaľ ide po prvé o znenie tohto článku 5 ods. 1, treba ako príklad uviesť, že podľa jeho obvyklého významu, pojem ‚zu benutzen‘, ‚using‘, ‚faire usage‘, ‚usare‘, ‚het gebruik‘, ‚használ‘, ktorý je použitý v uvedenom poradí v nemeckom, anglickom, francúzskom, talianskom, holandskom a maďarskom znení tohto ustanovenia, predpokladá aktívne konanie a priame alebo nepriame ovládanie aktu, ktorý predstavuje používanie. Nejde o taký prípad, ak je tento akt uskutočnený nezávislým podnikateľským subjektom, bez súhlasu objednávateľa reklamy alebo dokonca proti jeho výslovnej vôli.

40 V nadväznosti na to, pokiaľ ide o štruktúru článku 5 smernice 2008/95, treba konštatovať, že tento článok 5 ods. 3, ktorý uvádza iba demonštratívny výpočet typov používania, ktoré majiteľ ochrannej známky môže zakázať (pozri rozsudok Google France a Google, C- 236/08 až C- 238/08, EU:C:2010:159, bod 65, ako aj citovaných judikatúru), uvádza výlučne aktívne konanie tretích osôb, ako je ‚umiestňovať‘ označenie na tovary a na ich obal, alebo ‚používať‘ označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame, ‚ponúkať‘ tovary, ‚uvádzať ich na trh‘, ‚skladovať‘ ich na tieto účely, ‚dovážať‘ alebo ‚vyvážať‘ ich, alebo tiež ‚ponúkať‘ alebo ‚poskytovať‘ služby pod týmto označením.

41 Nakoniec pokiaľ ide o cieľ článku 5 ods. 1 smernice 2008/95, z tohto ustanovenia jasne vyplýva, že má za cieľ poskytnúť majiteľovi právny nástroj umožňujúci mu zakázať a tým ukončiť akékoľvek používanie jeho ochrannej známky vykonávané tretími osobami bez jeho súhlasu. Iba tretia osoba, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda vykonanie aktu, ktorý predstavuje používanie, však môže skutočne ukončiť toto používanie a tým sa podriaďiť uvedenému zákazu“.

20 Ch. Louboutin dodáva, že práve z dôvodu neexistencie aktívneho konania pri uskutočňovaní aktu predstavujúceho používanie tak Súdny dvor vo svojej predchádzajúcej judikatúre rozhodol, že používanie nemôže byť pripísané tretím osobám, ktoré sa obmedzujú iba na „vytváranie technických podmienok potrebných“ na to, aby iné subjekty uskutočnili akt predstavujúci používanie:

- takto, samotný poskytovateľ služby odkazov na internete (rozsudok z 23. marca 2010, Google France a Google (C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, body 57 a 58);
- analogicky, samotný poskytovateľ úložiska (v informačnej spoločnosti) pre reklamu reprodukovajúcu označenie, pričom takýto poskytovateľ úložiska z právneho hľadiska hypoteticky iba uskutočňuje činnosť, ktorá má „čisto technický, automatický a pasívny charakter, z čoho vyplýva, že poskytovateľ nemá vedomosť o prenášaných alebo uložených informáciách, ani kontrolu nad

nimi“ (rozsudok z 12. júla 2011, L’Oréal a i., C-324/09, EU:C:2011:474, body 3, 101 a 102);

- alebo tretia osoba, ktorá sa na základe pokynov tretej osoby „obmedzuje“ len na štádium produkcie spočívajúcej v napĺňaní plechoviek, ktoré sú už opatrené označením (rozsudok z 15. decembra 2011, Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, body 29 a 30);
- alebo napokon tretia osoba, ktorá je iba poskytovateľom služby skladovania (rozsudok zo 16. júla 2015, TOP Logistics a i., C-379/14, EU:C:2015:497, bod 45).

- 21 Ch. Louboutin ďalej uvádza, že z uznesenia z 19. februára 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:11), vyplýva, že tie skutočnosti, že tretia osoba koná ako sprostredkovateľ, alebo že táto tretia osoba nemá k tovarom, na ktoré sa používanie vzťahuje, žiaden titul, ba dokonca aj že táto tretia osoba nie je subjektom zainteresovaným do predaja tovarov, na ktoré sa toto používanie vzťahuje, sú irelevantné.
- 22 Dodáva, že hoci tak aj z judikatúry Súdneho dvora jasne vyplýva, že ultimátnym kritériom pri posudzovaní pripísateľnosti používania je kritérium spočívajúce v tom, či tretia osoba pri uskutočňovaní aktu predstavujúceho používanie zohrávala aktívnu úlohu, Súdny dvor niekedy používa dodatočné či alternatívne kritérium, ktorým je „vlastná obchodná komunikácia“, na účely rozhodnutia o pripísateľnosti používania v (obchodnej) komunikácii (rozsudky z 23. marca 2010, Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, body 57; z 12. júla 2011, L’Oréal a i., C-324/09, EU:C:2011:474, bod 102; a zo 16. júla 2015, TOP Logistics a i., C-379/14, EU:C:2015:497, body 41 a 42).
- 23 Ch. Louboutin sa ďalej odvoláva na to, že pokiaľ ide konkrétnejšie o používanie zhodného označenia v reklame, Súdny dvor vo svojom rozsudku z 5. septembra 2019, AMS Neve a i. (C-172/18, EU:C:2019:674), upresnil:

„54 „Výraz ‚porušenie‘ sa preto musí chápať ako odkaz na konania uvedené v článku 9, ktoré žalobca vytýka žalovanému, akými sú v tomto prípade konania uvedené v odseku 2 písm. b) a d) tohto článku, spočívajúce v robení si reklamy a ponúkaní na predaj pod označením, ktoré je zhodné s dotknutou ochrannou známkou, pričom takéto konania sa musia považovať za také, že k nim ‚došlo‘ na území, na ktorom nadobudli reklamnú povahu a povahu ponuky na predaj, t. j. území, kde bol obchodný obsah skutočne sprístupnený spotrebiteľom a obchodníkom, ktorým bol určený. Otázka, či tieto reklamy a ponuky mohli následne viesť ku kúpe tovarov žalovaného, nie je pritom relevantná.“

- 24 M. Christian Louboutin na základe uvedeného dospel k záveru, že z judikatúry Súdneho dvora teda vyplýva, že:

- používanie (v obchodnom styku na tovare) možno pripísať každej osobe, ktorá pri uskutočňovaní aktu predstavujúceho používanie zohrávala aktívnu úlohu, pričom ho mohla priamo alebo nepriamo ovládať;
 - v dôsledku uvedeného, to, že niekto koná ako sprostredkovateľ, ho nezavaruje postavenia používateľa ako tretej osoby, okrem prípadu, že, ako napríklad samotný poskytovateľ úložiska alebo samotný skladovateľ, sprostredkovateľ vo vzťahu k aktu predstavujúcemu používanie ponúka iba neutrálu službu;
 - ďalej v dôsledku uvedeného, používanie označenia v reklame je pripísateľné každej osobe, ktorá ho začlenila do svojej vlastnej obchodnej komunikácie, pričom nezáleží na tom, či je táto reklama príčinou nákupov, z ktorých má táto osoba zisk.
- 25 Ch. Louboutin tiež poukazuje na rozsudok z 30. apríla 2020, A (Porušenie práv dovozom guľôčkových ložísk) (C-772/18, EU:C:2020:341, bod 27), podľa ktorého: „Pokiaľ ide o otázku, či dotknutú osobu možno považovať za subjekt, ktorý sám používal označenie totožné s ochrannou známkou, hoci konal v ekonomickom záujme tretej osoby, treba uviesť, že pre konštatovanie používania v obchodnom styku je irelevantné vlastníctvo tovaru označeného ochrannou známkou. Súdny dvor totiž rozhodol, že skutočnosť, že hospodársky subjekt používa označenie zodpovedajúce ochrannej známke pre tovar, ktorý nie je jeho vlastným tovarom v tom zmysle, že k nemu nemá vlastnícky titul, totiž sama osebe nebráni tomu, aby sa na toto používanie vzťahoval článok 5 ods. 1 smernice 2008/95 (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. júla 2011, L'Oréal a i., C- 324/09, EU:C:2011:474, bod 91).“
- 26 V dôsledku uvedeného Ch. Louboutin tvrdí, že sporné reklamy tvoria integrálnu súčasť obchodnej komunikácie spoločnosti Amazon, pretože v záhlaví každej reklamy figuruje čiastočne obrazová ochranná známka Amazon, ktorá je všeobecne veľmi dobre známou ochrannou známkou distribútora, a tiež preto, že sa svojou skladbou podobajú na zvyčajné reklamy veľkých distribútorov, t.j. reklamy obsahujúce ochrannú známku distribútora, reprodukciu ponúkaného tovaru a jeho cenu.
- 27 Ďalej Ch. Louboutin okrem iného tvrdí, že odpoveď na otázku, či reklama prináleží k vlastnej obchodnej komunikácii určenej osoby, sa musí posudzovať z hľadiska bežne informovaného a primerane pozorného spotrebiteľa, ktorému je táto reklama určená.
- 28 Podľa Ch. Louboutina, v zmysle toho, čo velí zdravý rozum, a na základe analógie s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora, týkajúcou sa oznámení učinенých voči spotrebiteľom, predovšetkým na internete, všetko naznačuje tomu, že vnímanie týchto oznámení osobami, ktorým sú určené, je vysoko relevantné pri posudzovaní povahy a zákonnosti takýchto oznámení, a to aj prostredníctvom používania ochranných známok, ktoré sú komunikačným nástrojom *par excellence*. Pripomína, že v zmysle ustálenej judikatúry sa tak porušenie práv

z ochrannej známky prostredníctvom použitia zhodného alebo podobného označenia má posudzovať práve z hľadiska dotknutej verejnosti.

- 29 Ch. Louboutin sa domnieva, že Súdny dvor sa k tejto dôležitej otázke zatiaľ nevyjadril. Navrhuje teda, aby mu bola položená prejudiciálna otázka.
- 30 Ch. Louboutin dodáva, že nielenže sa Amazon aktívne zapája do obsahu sporných reklám, ale predovšetkým, že tým, že sú všetky tieto reklamy prezentované jednotne, pričom sú v nej zmiešané jej vlastné tovary a tovary tretích osôb, zdá sa, že tieto reklamy sú vlastnými reklamami spoločnosti Amazon, čomu tak v žiadnom prípade nie je pri reklamách zobrazovaných na veľkých platformách, akými sú Google, eBay, Alibaba alebo Rakuten. Dodáva, že to, že si Amazon tieto reklamy privlastňuje, je tiež preukázané na základe skutočnosti, že táto spoločnosť ponúka väčšinu služieb, ktoré sú tradične ponúkané predávajúcimi tovarov propagovaných týmito reklamami.
- 31 Ch. Louboutin ďalej spoločnosti Amazon vytyka to, že používa označenie porušujúce práva z jeho ochrannej známky pri zasielaní tovarov nesúcich uvedené označenie. Poukazuje na to, že Amazon nespochybňuje, že skutočnosť, že sa kupujúcemu zasiela tovar nesúci označenie zhodné s ochrannou známkou, predstavuje akt používania tohto označenia, úplne rovnako ako skutočnosti, ktoré spočívajú v dovoze alebo vývoze takéhoto tovaru a ktoré sú výslovne uvedené v nariadení.
- 32 Pokiaľ ide o pripísateľnosť takéhoto aktu, podľa názoru Ch. Louboutina sa na neho nemôžu vzťahovať výnimky v oblasti zodpovednosti, stanovené v článku 14 ods. 1 smernice 2000/31. Ch. Louboutin v tejto súvislosti odkazuje na návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Campos Sánchez-Bordona vo veci Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, body 62 a 63):

„Tieto výnimky sa obmedzujú na technický proces prevádzky a poskytovania prístupu ku komunikačnej sieti, prostredníctvom ktorej sa prenášajú alebo dočasne uchovávajú informácie sprístupnené tretím stranám. ... Nemôžu sa preto vzťahovať na činnosť, akou je fyzické skladovanie a fyzické dodanie tovarov. ...

Okrem toho Súdny dvor spochybnil, že sa článok 14 ods. 1 smernice 2000/31 vzťahuje na prevádzkovateľa internetového obchodu, ktorý zohráva aktívnu úlohu, akou je úloha poskytnúť ‚pomoc, ktorá spočívala najmä v optimalizácii prezentácie... ponúk na predaj alebo v podpore týchto ponúk‘.“

- 33 Ch. Louboutin sa teda domnieva, že používanie prostredníctvom zasielania takéhoto tovaru je istotne pripísateľné zasielateľovi, v danom prípade spoločnosti Amazon, ktorá vie alebo má vedieť o tom, že tovar je opatrený označením.

Dodáva, že Amazon nemôže tvrdiť, že toto používanie by sa jej mohlo vytykať len v tom prípade, že by mala skutočnú vedomosť o porušení, ktorú nemá, pokiaľ vizuálne nekontroluje všetky tovary, ktoré zasiela. V tejto otázke Ch. Louboutin

odkazuje na návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Campos Sánchez-Bordona vo veci Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, bod 82):

„Podieľanie sa týchto spoločností vo významnej miere na uvádzaní tovarov na trh prostredníctvom tohto programu má za následok, že od nich možno požadovať osobitnú starostlivosť (náležitú starostlivosť), pokiaľ ide o kontrolu zákonnosti tovarov, s ktorými obchodujú. Práve z dôvodu, že sú si vedomé skutočnosti, že bez tejto kontroly... môžu ľahko slúžiť ako prostriedok na predaj ‚nezákonného, falšovaného, pirátskeho, ukradnutého tovaru alebo iných nezákonných alebo neetických spôsobov, ktoré porušujú vlastnícke práva tretích osôb‘, ... nemôžu byť zbavené svojej zodpovednosti tak, že ju pripíšu výlučne predávajúcemu“.

- 34 Ch. Louboutin na základe uvedeného dospel k záveru, že to, že Amazon zasiela topánky nesúce označenie, ktoré porušuje práva, je nezákonným používaním, ktoré možno pripísať spoločnosti Amazon.
- 35 Zdôrazňuje, že v rozsudku z 2. apríla 2020, Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), Súdny dvor výslovne vychádza z hypotézy, že jednak skladovateľ nemá vedomosť o porušovaní, a po druhé, že subjektom, ktorý pokračuje v uvádzaní tovaru na trh, je tretia osoba. Zasadzuje sa za to, že je „odvážne“ z tohto rozsudku vyvodiť, že by sa k rovnakej odpovedi malo dospieť v prípade, že by skladovateľ alebo zasielateľ mali vedomosť o porušovaní.

Ch. Louboutin ďalej tvrdí, že zaslanie tovaru spotrebiteľovi, ktorý si ho objednal, nemožno klásť na roveň samotnému skladovaniu tovaru, pretože zaslanie, pokiaľ je realizáciou objednávky, si vyžaduje, aby zasielateľ mal vedomosť o tom, čo zasiela.

Amazon

- 36 Spoločnosť Amazon v reakcii predovšetkým uvádza, že nespochybňuje, že používanie označenia v reklame môže predstavovať používanie ochrannej známky. Zasadzuje sa však za to, že „ponuky topánok, ktoré údajne porušujú práva a ktoré sú zverejnené predávajúcimi v postavení tretích osôb na jej predajných stránkach, a tiež zasielanie týchto topánok predávaných týmito tretími osobami, nepredstavujú používanie ochrannej známky spoločnosťou Amazon“. Dodáva, že podľa ustálenej judikatúry ju ako prevádzkovateľa internetového obchodu nemožno považovať za zodpovednú za (neoprávnené) používanie ochrannej známky tretími osobami.
- 37 Spoločnosť Amazon sa opiera o rozsudok z 25. júna 2020 (zmienený v bode 6), v ktorom cour d'appel de Bruxelles (Odvolací súd v Bruseli) rozhodol:

„13. V dôsledku uvedeného, používanie ochrannej známky v reklamnom oznámení, v ktorom sa ponúkajú na predaj tovary, ktoré porušujú práva, pochádzajúce od predávajúceho v postavení tretej osoby, nie je pripísateľné prevádzkovateľovi internetového obchodu – a to aj v prípade, že totožnosť tohto

prevádzkovateľa je viditeľná, pretože nepatrí do jeho vlastnej obchodnej komunikácie. Skutočnosť, že reklama obsahujúca ponuku na predaj je skutkom predávajúceho v postavení tretej osoby, a nie skutkom prevádzkovateľa online obchodnej platformy, čo je objektívnou informáciou, postačuje na odmietnutie toho, že by dochádzalo k používaniu zo strany tohto prevádzkovateľa.

[Súdny dvor] nevyžaduje, aby navyše verejnosť vnímala, že reklamné oznámenie o uvedení do predaja pochádza od predávajúceho v postavení tretej osoby, a nie od prevádzkovateľa online obchodnej platformy; vnímanie verejnosti tak nemá žiaden dopad, pokiaľ ide o určenie osoby, ktorá je autorom protiprávneho používania označenia v danom kontexte. ...

15. Márne Ch. Louboutin poukazuje na rozsudok [z 12. júla 2011, L'Oréal a i., C-324/09, EU:C:2011:474, bod 116], v ktorom [Súdny dvor] vymedzuje podmienky, za ktorých sa má usudzovať, že prevádzkovateľ internetového obchodu mal neutrálne postavenie, alebo naopak zohrával aktívnu úlohu (jeho pomoc spočívala najmä v optimalizácii prezentácie ponúk na predaj alebo v ich podpore). Tieto úvahy sa týkajú zodpovednosti prevádzkovateľa internetového obchodu z hľadiska smernice o elektronickom obchode: podľa [Súdneho dvora], skutočnosť, že prevádzkovateľ stránky zohrával aktívnu úlohu pri vytváraní reklamy, môže mať prípadne za dôsledok to, že sa na neho nebudú môcť vzťahovať výnimky zo zodpovednosti, upravené v jeho prospech, pokiaľ ide o predpisy všeobecného práva v oblasti zodpovednosti. ...

16. Rovnako márne Ch. Louboutin poukazuje na zásady stanovené v rozsudku [z 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], keďže skutkové okolnosti tejto veci sa značne odlišujú od skutkových okolností, na základe ktorých bol vydaný rozsudok [z 12. júla 2011, L'Oréal a i., C-324/09, EU:C:2011:474], a od skutkových okolností prejednávanej veci. V rozsudku Daimler bolo rozhodnuté, že práve predávajúci – autor reklamy –, a nie prevádzkovateľ stránky, na ktorej bola reklama uložená, je používateľom ochrannej známky figurujúcej v reklame. Otázka predložená [Súdnemu dvoru] sa týkala otázky, či predávajúci naďalej používal ochrannú známku za predpokladu, že bola reklama ponechaná proti jeho vôli a napriek jeho snahám ho odstrániť. V úvode tohto rozsudku, ktorý odkazuje na rozsudky [Google France a Google, C-236/08 až C-238/08, EU:C:2010:159, body 51 a 52, ako aj Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, bod 36], sa konštatuje, že umiestnenie reklamy na internetovej stránke je pripísateľné objednávateľovi reklamy, ktorý objednal túto reklamu, a na pokyn ktorého prevádzkovateľ stránky, ako poskytovateľ služby, konal. Je pravda, že v rozsudku sa ďalej uvádza, že reklama už tomuto objednávateľovi reklamy nie je pripísateľná v prípade, že prevádzkovateľ stránky reklamu ponechá napriek tomu, že ho objednávateľ reklamy výslovne požiadal o jej odstránenie ([rozsudok z 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134], bod 34). Rozsudok Daimler však pritom nespochybňuje skutočnosť, že reklama je naďalej pripísateľná objednávateľovi reklamy (a nie prevádzkovateľovi stránky), a to po celú dobu, kým je jej umiestnenie na stránke v súlade s pokynmi objednávateľa reklamy; a predovšetkým, nevyjadruje sa k pripísateľnosti používania ochrannej

známky prevádzkovateľovi stránky. Navyše, keď sa rozsudok pridáva potreby aktívneho konania zo strany tretej osoby, na ktoré sa vzťahuje článok 5 smernice 2008/95 (umiestňovanie označenia, jeho používanie v obchodnej korešpondencii alebo v reklame, či ponúkание, skladovanie, uvádzanie na trh, dovoz, vývoz... tovaru), ide o to, že sa nástojí na potrebe toho, aby inkriminovaný akt používania stanovila osoba, ktorá používanie ovláda, pretože iba tá osoba, „ktorá priamo alebo nepriamo ovláda vykonanie aktu, ktorý predstavuje používanie, však môže skutočne ukončiť toto používanie a tým sa podriaďiť uvedenému zákazu“ [(rozsudok z 3. marca 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134), bod 41].

17. Z vyššie uvedeného vyplýva, že v prejednávanej veci používanie inkriminovaného označenia v reklamách, ktoré sa objavujú na internetových stránkach Amazon.fr a Amazon.de na účet predávajúceho v postavení tretej osoby – bez ohľadu na to, či je jeho totožnosť uvedená alebo nie – je pripísateľné uvedenému predávajúcemu v postavení tretej osoby, a nie samotnej spoločnosti Amazon, a to aj v prípade, že by verejnosť mala iné vnímanie, predovšetkým také, že ponuka na predaj pochádza od prevádzkovateľa stránky, ktorý ochrannú známku používa v rámci svojej vlastnej obchodnej ochrannej známky.

Vzhľadom na vyššie uvedené nie je opodstatnené položiť druhú prejudiciálnu otázku, ktorú navrhuje Ch. Louboutin, keďže táto je založená na nesprávnej premise, že vnímanie verejnosti, pokiaľ ide o autora reklamy, je relevantné“.

- 38 Spoločnosť Amazon z tohto rozsudku vyvodzuje záver, že aj v prejednávanej veci je potrebné rozhodnúť, že to, že v reklamách, o ktorých Amazon usudzuje, že ich uskutočňujú predávajúci v postavení tretích osôb na topánky na vysokých podpätkoch, sú reprodukované označenia, ktoré sú zhodné s ochrannou známkou Ch. Louboutina, nepredstavuje používanie ochrannej známky, ktoré by mohlo byť pripísateľné spoločnosti Amazon.
- 39 Pokiaľ ide o otázku, či treba vziať do úvahy vnímanie priemerného spotrebiteľa, bežne informovaného a primerane pozorného, ktorý je príjemcom reklamy, za účelom posúdenia toho, či táto reklama vyplýva z obchodnej komunikácie určitej osoby, spoločnosť Amazon dodáva, že v rozpore s tým, čo tvrdí Ch. Louboutin, Súdny dvor už na túto otázku odpovedal.
- 40 Spoločnosť Amazon v tejto súvislosti tvrdí, že skutočnosť, že v rozsudku z 12. júla 2011, L'Oréal a i. (C-324/09, EU:C:2011:474) sa nikde nezmieňuje vnímanie spotrebiteľa, preukazuje, že pre odpoveď na túto otázku nie je tento parameter relevantný. Podľa spoločnosti Amazon sa totiž Súdny dvor tým, že nevzal do úvahy vnímanie spotrebiteľa na účely preskúmania toho, či je používanie ochrannej známky pripísateľné určitej osobe (akou je napríklad prevádzkovateľ internetového obchodu), implicitne, no nespochybniteľne k tejto otázke vyjadril.
- 41 Súdny dvor pritom jasne uviedol, že tento faktor nie je relevantný a že pri posudzovaní pripísateľnosti používania ochrannej známky to netreba brať do

úvahy. Spoločnosť Amazon sa teda domnieva, že podľa názoru Súdneho dvora, za účelom stanovenia pripísateľosti používania ochrannej známky prevádzkovateľovi internetového obchodu nie je vnímanie spotrebiteľ'a relevantné.

- 42 Spoločnosť Amazon sa ďalej odvoláva na to, že v rozsudku z 2. apríla 2020, *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2020:267), Súdny dvor jasne uviedol, že pokiaľ hospodársky subjekt sám nesleduje cieľ, ktorým je ponúkanie tovarov alebo ich uvádzanie na trh, nemožno dospieť k záveru, že akt predstavujúci používanie ochrannej známky uskutočnila táto osoba, ani že označenie bolo používané v rámci jej vlastnej obchodnej komunikácie.
- 43 Amazon v tejto otázke odkazuje tiež na vyššie citovaný rozsudok *cour d'appel de Bruxelles* (Odvolačný súd v Bruseli), podľa ktorého:

„28. Tento akt však nepredstavuje akt používania zo strany spoločnosti Amazon. ...“

29. ... Z rozsudku *Coty* v podstate vyplýva, že používanie ochrannej známky nie je pripísateľné hospodárskemu subjektu, ktorý sám nesleduje cieľ, ktorým je ponúkanie tovarov na predaj pod inkriminovaným označením ([rozsudok z 2. apríla 2020, *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267], body 45 a 47) – pričom tento hospodársky subjekt je prevádzkovateľom online obchodnej platformy, k čomu je pridaná služba skladovania tovarov na účely ich zasielania. [Súdny dvor] v tejto súvislosti pripomína svoju judikatúru, podľa ktorej „vytvorenie technických podmienok potrebných na používanie označenia a poberanie odmeny za poskytovanie tejto služby... neznamená, že ten, kto túto službu poskytuje, sám uvedené označenie používa“ ([*Tamže*], bod 43).

Hoci [Súdny dvor] vyhradzuje dva prípady, kedy je používanie ochrannej známky v ponuke na predaj pripísateľné hospodárskemu subjektu takého druhu, akým je prevádzkovateľ internetového obchodu, tieto prípady nemajú s návrhom Ch. Louboutina nič spoločné. V prvom prípade, samotný hospodársky subjekt ponúka tovary na predaj pod inkriminovaným označením a skladuje ich na svoj vlastný účet, a nie na účet predávajúcich v postavení tretích osôb, a v druhom prípade tento subjekt nevie identifikovať predávajúceho v postavení tretej osoby ([*Tamže*], bod 48).

Hoci sa [Súdny dvor] zaoberal len tým aktom používania, ktorý mu bol predložený – keďže prejudiciálna otázka sa týkala skladovania tovarov porušujúcich práva pre tretiu osobu –, závery z tohto rozsudku sú uplatniteľné aj na zasielanie, pretože toto je len pokračovaním prvého uvedeného aktu, pričom v určitom slova zmysle predstavuje „skladovanie v pohybe“. Toto konštatovanie platí aj v prípade, že skladovateľ – alebo, v prejednávanej veci, zasielateľ – vie alebo má vedieť o tom, že je tovar opatrený označením porušujúcim práva.

30. Nie je potrebné položiť [Súdnemu dvoru] novú prejudiciálnu otázku, keďže riešenie už bolo [Súdnym dvorom] jasne naznačené.

Odvolaie Ch. Louboutina je v tejto otázke nedôvodné“.

Spoločnosť Amazon v dôsledku uvedeného tvrdí, že aj v prejednávanej veci sa otázka toho, či je zasielanie „zhodných tovarov“ (topánok na vysokých podpätkoch), „ktoré nesú označenie zhodné s ochrannou známkou“ a ktoré predávajú predávajúci v postavení tretích osôb, pripísateľné spoločnosti Amazon, musí rozhodnúť v rovnakom zmysle: nejde o používanie ochrannej známky spoločnosťou Amazon, ktoré by bolo tejto spoločnosti pripísateľné.

IV. Posúdenie súdu:

- 44 Súd odmieta námietky neprípustnosti vznesené spoločnosťou Amazon, vyhlasuje, že má medzinárodnú právomoc na základe článku 125 ods. 1 nariadenia 2017/1001 (predtým článok 97 nariadenia č. 207/2009), keďže obidve uvádzané spoločnosti, založené v tretej krajine, majú podnik v Belgicku, ktorým je buď srl Amazon Web Services Belgium, alebo la srl Amazon Data Services Belgium. Súd pripomína, že „nie je dôležité, či sa takto určený podnik zúčastnil na údajnom porušení alebo nie. Takáto požiadavka, ktorá nie je stanovená v článku 97 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 okrem iného totiž nie je zlučiteľná s potrebou extenzívneho výkladu pojmu ‚podnik‘...“ (rozsudok z 18. mája 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, bod 40), a zamietá návrh spoločnosti Amazon na zrušenie namietanej ochrannej známky Únie a návrh na zastavenie konania.
- 45 Súd sa domnieva, že odpoveď na otázku týkajúcu sa okolností, za akých by používanie označenia, ktoré porušuje práva, v reklame mohlo byť pripísateľné prevádzkovateľovi stránky internetového predaja, ktorý je tiež distribútorom, je potrebná na vyriešenie sporu, ktorý je mu predložený.
- 46 Súdnemu dvoru treba predložiť tiež otázku, či a za akých okolností by vnímanie verejnosti vo vzťahu k tejto reklame bolo relevantné na to, aby sa dospelo k záveru o pripísateľnosti takéhoto používania.
- 47 Súd sa domnieva, že odpoveď na otázku relevantnosti okolností, za akých dochádza k zasielaniu tovaru opatreného označením, ktorý porušuje práva z ochrannej známky, je potrebná na vymedzenie uplatnenia článku 9 ods. 2 nariadenia 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie v prejednávanej veci.

V. Prejudiciálne otázky:

- 48 Súd kladie Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

Prvá otázka:

Má sa článok 9 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie vykladať v tom zmysle, že

používanie označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou, v reklame zobrazenej na stránke je v zásade pripísateľné jej prevádzkovateľovi, ak vo vnímaní bežne informovaného a primerane pozorného používateľa internetu zohrával tento prevádzkovateľ aktívnu úlohu pri vytváraní tejto reklamy alebo že táto reklama môže byť zo strany takéhoto používateľa internetu vnímaná tak, že je súčasťou vlastnej obchodnej komunikácie tohto prevádzkovateľa?

Bude mať na takéto vnímanie vplyv:

- skutočnosť, že tento prevádzkovateľ je všeobecne známym distribútorom najrôznejších tovarov, medzi ktoré patria aj tovary z kategórie tovarov propagovaných v reklame;
- alebo skutočnosť, že takto zobrazená reklama má záhlavie, v ktorom je reprodukováaná ochranná známka pre služby tohto prevádzkovateľa, pričom táto ochranná známka je všeobecne známa ako ochranná známka distribútora;
- alebo napokon skutočnosť, že tento prevádzkovateľ súčasne s týmto zobrazením ponúka služby, ktoré sú tradične ponúkané distribútormi tovarov z rovnakej kategórie, ako je tá, do ktorej patrí tovar propagovaný v reklame?

Druhá otázka:

Má sa článok 9 ods. 2 nariadenia 2017/1001 o ochrannej známke Európskej únie vykladať v tom zmysle, že zasielanie tovaru, ktorý je opatrený označením zhodným s ochrannou známkou, konečnému spotrebiteľovi, pričom k tomuto zasielaniu ku ktorému dochádza v obchodnom styku a bez súhlasu majiteľa ochrannej známky, predstavuje používanie pripísateľné zasielateľovi len v prípade, že má tento zasielateľ skutočnú vedomosť o umiestnení tohto označenia na tomto tovare?

Je takýto zasielateľ používateľom predmetného označenia v prípade, že on sám alebo hospodársky prepojený subjekt, oznámil konečnému spotrebiteľovi, že toto zaslanie zabezpečí, a to po tom, ako on sám alebo hospodársky prepojený subjekt, na tento účel tovar skladoval?

Je takýto zasielateľ používateľom predmetného označenia v prípade, že on sám alebo hospodársky prepojený subjekt predtým aktívne prispel k tomu, aby sa v obchodnom styku zobrazila reklama na tovar opatrený týmto označením, alebo zaregistroval objednávku konečného spotrebiteľa na základe tejto reklamy?