



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (veliko vijeće)

22. prosinca 2022.*

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 9. stavak 2. točka (a) – Prava koja proizlaze iz žiga Europske unije – Pojam ‚uporaba‘ – Operator internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište – Oglasi koje na tom tržištu objave treći prodavatelji koji u tim oglasima rabe znak istovjetan žigu druge osobe za proizvode istovjetne onima za koje je on registriran – Percepcija tog znaka kao sastavnog dijela trgovačkog oglašavanja tog operatora – Način prikazivanja oglasa na temelju kojeg se ponude navedenog operatora ne mogu jasno razlikovati od ponuda tih trećih prodavatelja”

U spojenim predmetima C-148/21 i C-184/21,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koje su uputili Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Općinski sud u Luxembourg, Luksemburg) i Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Trgovački sud na francuskom jeziku u Bruxellesu, Belgija), odlukama od 5. ožujka 2021. i 22. ožujka 2021., koje je Sud zaprimio 8. ožujka 2021. odnosno 24. ožujka 2021., u postupcima

Christian Louboutin

protiv

Amazon Europe Core Sàrl (C-148/21),

Amazon EU Sàrl (C-148/21),

Amazon Services Europe Sàrl (C-148/21),

Amazon.com Inc. (C-184/21),

Amazon Services LLC (C-184/21),

SUD (veliko vijeće),

u sastavu: K. Lenaerts, predsjednik, L. Bay Larsen, potpredsjednik, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M. Safjan, P. G. Xuereb, D. Gratsias, M. L. Arastey Sahún, predsjednici vijeća, M. Ilešić (izvjestitelj), F. Biltgen, I. Ziemele i J. Passer, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Szpunar,

* Jezik postupka: francuski

tajnik: V. Giacobbo, administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 22. veljače 2022.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

- za Christiana Louboutina, M. Decker, N. Decker i T. van Innis, *avocats*,
- za Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl i Amazon Services Europe Sàrl, S. Ampatziadis, H. Bälz, A. Conrad, F. Seip, *Rechtsanwälte*, i E. Taelman, *advocaat*,
- za Amazon.com Inc. i Amazon Services LLC, L. Depypere, *advocaat*, R. Dupont, *avocat*, i T. Heremans, *advocaat*,
- za njemačku vladu, J. Möller, U. Bartl i M. Hellmann, u svojstvu agenata,
- za Europsku komisiju, É. Gippini Fournier, S. L. Kalèda i J. Samnadda, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 2. lipnja 2022.,

donosi sljedeću

Presudu

- 1 Zahtjevi za prethodnu odluku odnose se na tumačenje članka 9. stavka 2. točke (a) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).
- 2 Ti su zahtjevi upućeni u okviru sporova između Christiana Louboutina i društava Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl i Amazon Services Europe Sàrl u predmetu C-148/21 te društava Amazon.com Inc. i Amazon Services LLC u predmetu C-184/21 (u daljnjem tekstu nazvani zajedno i bez razlike u svakom od tih dvaju predmeta: Amazon), u vezi s okolnošću da Amazon bez suglasnosti C. Louboutina navodno rabi znakove istovjetne žigu Europske unije čiji je C. Louboutin nositelj, i to za proizvode istovjetne onima za koje je taj žig registriran.

Pravni okvir

Uredba 2017/1001

- 3 Članak 9. Uredbe 2017/1001, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga EU-a”, koji se nalazi u odjeljku 2. iz njezina poglavlja II., a koji je sam naslovljen „Učinci žiga EU-a”, u stavcima 1. do 3. predviđa:
 - „1. Registracija žiga EU-a nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega.

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

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

[...]

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

[...]

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

[...]

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

(f) uporaba takvog znaka u komparativnom oglašavanju na način koji je protivan Direktivi 2006/114/EZ [Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (SL 2006., L 376, str. 21.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 22., str. 96.).”

Direktiva 2004/48/EZ

4 Članak 11. Direktive 2004/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.), naslovljen „Sudski nalozi”, predviđa:

„Države članice osiguravaju da, kada je donesena sudska odluka o povredi prava intelektualnog vlasništva, sudska tijela mogu protiv počinitelja povrede izdati sudski nalog čiji je cilj zabrana daljnjeg vršenja povrede. Ako je tako utvrđeno nacionalnim pravom, nepoštovanje sudskog naloga, prema potrebi, podliježe plaćanju kazne. Države članice također osiguravaju da nositelji prava mogu zatražiti sudski nalog protiv posrednika čije usluge koristi treća stranka za povredu prava intelektualnog vlasništva, ne dovodeći u pitanje članak 8. stavak 3. Direktive 2001/29/EZ [Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.).”

Direktiva 2000/31/EZ

- 5 Članak 14. Direktive 2000/31/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o određenim pravnim aspektima usluga informacijskog društva na unutarnjem tržištu, posebno elektroničke trgovine (Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL 2000., L 178, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 39., str. 58.), naslovljen „Smještaj informacija na poslužitelju („hosting’’)”, u stavku 1. određuje:

„Kad se pružena usluga informacijskog društva sastoji od pohrane informacija dobivenih od primatelja usluge, države članice moraju osigurati da davatelj usluge nije odgovoran za informacije pohranjene na zahtjev primatelja usluge, pod uvjetom:

- (a) da davatelj nema stvarnog znanja o protuzakonitoj aktivnosti ili informaciji i, u pogledu zahtjeva za naknadu štete, ne zna za činjenice ili okolnosti iz kojih bi bila vidljiva protuzakonita aktivnost ili informacija;

ili

- (b) da davatelj, odmah po dobivanju takvog saznanja ili spoznaje žurno djeluje kako bi uklonio te informacije ili onemogućio pristup informacijama.”

Glavni postupci i prethodna pitanja

- 6 C. Louboutin francuski je dizajner luksuznih cipela i ručnih torbi čiji su najpoznatiji proizvodi ženske cipele s visokim potpeticama. Od sredine 1990-ih na svoje cipele s visokim potpeticama dodaje vanjski potplat crvene boje koja odgovara oznaci 18–1663TP u paleti boja Pantone.
- 7 Ta je boja, nanesena na potplat cipele s visokom potpeticom, registrirana kao žig Beneluxa na osnovi Beneluške konvencije o intelektualnom vlasništvu (žigovi i dizajni) od 25. veljače 2005., koju su u Haagu potpisali Kraljevina Belgija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevina Nizozemska. Isti je žig registriran od 10. svibnja 2016. kao žig Europske unije (u daljnjem tekstu: predmetni žig).
- 8 Amazon upravlja internetskim stranicama za internetsku prodaju različitih proizvoda koje nudi kako izravno u svoje ime i za vlastiti račun tako i neizravno tako da osigurava također trećim prodavateljima internetsko tržište. Otpremu proizvoda koje su ti prodavatelji stavili u prodaju na tom internetskom tržištu mogu preuzeti ili oni ili Amazon, koji tada skladišti te proizvode u svojim distribucijskim centrima te ih otprema kupcima iz svojih vlastitih skladišta.
- 9 Na tim se internetskim stranicama redovito pojavljuju oglasi za prodaju koji se odnose na cipele s crvenim potplatima za koje C. Louboutin tvrdi da se odnose na proizvode koji se stavljaju u promet bez njegove suglasnosti.

Predmet C-148/21

- 10 Dana 19. rujna 2019., pozivajući se na povredu isključivih prava koja proizlaze iz predmetnog žiga, C. Louboutin podnio je protiv Amazona tužbu zbog povrede tog žiga pred tribunalom d’arrondissement de Luxembourg (Općinski sud u Luxembourgu) kao sudom koji je uputio zahtjev u predmetu C-148/21. C. Louboutin zahtijeva da se Amazon proglasi odgovornim za

povredu predmetnog žiga, da prestane s uporabom u trgovačkom prometu znakova koji su istovjetni tom žigu na cijelom području Europske unije, osim na području Beneluxa, pod prijetnjom novčane kazne, i da mu se naloži plaćanje naknade štete navodno uzrokovane tim uporabama.

- 11 Tužba C. Louboutina zasnovana je na članku 9. stavku 2. točki (a) Uredbe 2017/1001. On tvrdi da je Amazon bez njegove suglasnosti rabio znak istovjetan predmetnom žigu za proizvode istovjetne onima za koje je taj žig registriran zbog, među ostalim, prikaza oglasa koji se odnose na proizvode koji nose takav istovjetan znak na internetskim stranicama tog društva za internetsku prodaju, ali i zbog skladištenja, otpreme i isporuke takvih proizvoda. Prema mišljenju C. Louboutina, takva se uporaba može pripisati Amazonu s obzirom na to da to društvo ima aktivnu ulogu u uporabi predmetnog znaka i da su oglasi koji se odnose na proizvode kojima se nanosi povreda činili dio njegova trgovačkog oglašavanja. Amazon se stoga ne može smatrati jednostavnim poslužiteljem internetskih stranica ili neutralnim posrednikom s obzirom na to da pruža pomoć trećim prodavateljima, osobito za optimizaciju prikaza njihovih ponuda.
- 12 Amazon osporava da mu se može pripisati uporaba znaka istovjetnog predmetnom žigu. Poziva se na nekoliko presuda Suda donesenih u predmetima u kojima je bila riječ o operatorima internetskog tržišta, kao što je društvo eBay, kako bi tvrdio da se kao operator takvog tržišta ne može smatrati odgovornim za uporabu znaka istovjetnog predmetnom žigu od strane trećih prodavatelja koji se koriste njegovim internetskim tržištem. Amazon tvrdi da se način funkcioniranja tržišta uključenih u njegove internetske stranice za internetsku prodaju ne razlikuje znatno od drugih tržišta i da uključivanje njegova logotipa u oglase trećih prodavatelja ne znači da je on vlasnik tih oglasa. Osim toga, prema Amazonovu mišljenju, dodatne usluge koje on nudi trećim prodavateljima ne mogu opravdati izjednačavanje njihovih ponuda s njegovim vlastitim trgovačkim oglašavanjem. Činjenica da pružatelj usluga stvara tehničke uvjete potrebne za uporabu znaka istovjetnog zaštićenom žigu i dobiva naknadu za tu uslugu ne znači da taj pružatelj usluga sam rabi predmetni znak.
- 13 Prema navodima suda koji je uputio zahtjev u predmetu C-148/21 način funkcioniranja internetskih stranica za internetsku prodaju kojima Amazon upravlja sastoji se za istu kategoriju proizvoda od objedinjavanja oglasa koji potječu kako od samog tog društva tako i od trećih prodavatelja koji posluju na internetskom tržištu koje te internetske stranice obuhvaćaju. Po tome se on razlikuje od načina funkcioniranja drugih društava, poput eBaya ili Rakutena, koja samo upravljaju internetskim tržištem i koja, prema tome, objavljuju samo oglase koji potječu od trećih prodavatelja a da sami ne obavljaju nikakvu djelatnost prodaje proizvoda. Međutim, Amazon nije jedini koji je usvojio taj „hibridni” poslovni model. Operatori poput društva Cdiscount također prihvaćaju proizvode trećih prodavatelja uz vlastiti asortiman proizvoda.
- 14 Prema tome, valja utvrditi, s obzirom na sudsku praksu Suda, a osobito presudu od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474), može li taj način funkcioniranja Amazonovih internetskih stranica za internetsku prodaju dovesti do uporabe znaka istovjetnog predmetnom žigu od strane operatora tih stranica, zbog uključivanja oglasa trećih prodavatelja koji prikazuju takav znak u njegovo trgovačko oglašavanje.
- 15 Taj sud još dvoji može li biti važno pitanje percepcije javnosti o više ili manje aktivnoj ulozi koju u objavljivanju oglasa ima operator internetskih stranica za internetsku prodaju koje uključuju internetsko tržište.

- 16 Naposljetku, navedeni se sud pita treba li smatrati da takav operator rabi znak istovjetan zaštićenom žigu kada otprema proizvode koji nose taj znak. U presudi od 2. travnja 2020., *Coty Germany* (C-567/18, EU:C:2020:267), Sud nije odlučio s tim u vezi jer je u predmetu u kojem je donesena ta presuda otpremu osiguravao vanjski pružatelj usluga.
- 17 U tim je okolnostima Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Općinski sud u Luxembourg) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:

„1. Treba li članak 9. stavak 2. [Uredbe 2017/1001] tumačiti na način da se uporaba znaka istovjetnog žigu u oglasima prikazanima na [internetskoj] stranici može pripisati njezinu operatoru ili gospodarski povezanim subjektima zbog toga što se na toj stranici istodobno prikazuju vlastite ponude operatora ili gospodarski povezanih subjekata i ponude trećih prodavatelja, uključivanjem tih oglasa u vlastito trgovačko oglašavanje operatora ili gospodarski povezanih subjekata?

Pojačava li takvo uključivanje činjenica da:

- oglasi su jednako prikazani na internetskoj stranici?
- vlastiti su oglasi operatora i gospodarski povezanih subjekata te trećih prodavatelja jednako prikazani neovisno o njihovu podrijetlu, ali se u prostoru za oglašavanje internetskih stranica trećih strana u obliku skočnog prozora jasno prikazuje logotip operatora ili gospodarski povezanih subjekata?
- operator ili gospodarski povezani subjekti nude integriranu uslugu trećim prodavateljima, uključujući pomoć u izradi oglasa i utvrđivanju prodajnih cijena, skladištenje proizvoda i njihovu otpremu?
- internetska stranica operatora i gospodarski povezanih subjekata izrađena je tako da se prikazuju trgovine i rubrike kao što su ‚najprodavanije‘, ‚najtraženije‘ ili ‚najčešće ponuđeno‘ a da pritom na prvi pogled ne postoji jasna razlika između vlastitih proizvoda operatora i gospodarski povezanih subjekata te proizvoda trećih prodavatelja?

2. Treba li članak 9. stavak 2. [Uredbe 2017/1001] tumačiti na način da se uporaba znaka istovjetnog žigu u oglasima prikazanima na internetskoj stranici za prodaju u načelu može pripisati njezinu operatoru ili gospodarski povezanim subjektima ako uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisnik ima dojam da je taj operator ili gospodarski povezan subjekt imao aktivnu ulogu u izradi tih oglasa ili se može smatrati da su ti oglasi dio vlastita komercijalnog oglašavanja tog operatora?

Utječe li na takav dojam:

- okolnost da je taj operator, i/ili gospodarski povezani subjekti, ugledni distributer raznolikih proizvoda, uključujući onih u kategoriji proizvoda koji se oglašavaju u tim oglasima;
- okolnost da je u zaglavlju tako prikazanih oglasa postavljen žig usluge tog operatora ili gospodarski povezanih subjekata, uzimajući u obzir da je taj žig poznat kao žig distributera;

– ili okolnost da taj operator ili gospodarski povezani subjekti u tim oglasima istodobno nude usluge koje tradicionalno pružaju distributeri proizvoda iz iste kategorije kao što je ona kojoj pripada proizvod koji se oglašava u oglasima?

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

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

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

Predmet C-184/21

- 18 Dana 4. listopada 2019., pozivajući se na povredu isključivih prava koja proizlaze iz predmetnog žiga, C. Louboutin podnio je protiv Amazona tužbu tribunalu de l'entreprise francophone de Bruxelles (Trgovački sud na francuskom jeziku u Bruxellesu, Belgija), sudu koji je uputio zahtjev u predmetu C-184/21, zbog povrede tog žiga kako bi Amazon prestao rabiti navedeni žig i nadoknadio štetu uzrokovanu tim uporabama, istaknuvši, u biti, iste argumente poput onih iznesenih u prilog zahtjevu koji je podnio sudu koji je uputio zahtjev u predmetu C-148/21.
- 19 Amazon smatra, naprotiv, da činjenica, s jedne strane, da on na internetskim tržištima uključenima u njegove internetske stranice za internetsku prodaju objavljuje ponude trećih prodavatelja za cipele kojima se navodno nanosi povreda i, s druge strane, da preuzima otpremu tih cipela ne čini uporabu predmetnog žiga tog društva.
- 20 Sud koji je uputio zahtjev u predmetu C-184/21 smatra da radi rješavanja spora koji se pred njim vodi valja saznati, prvo, u kojim se okolnostima uporaba znaka u ponudi za prodaju trećeg prodavatelja kojim se nanosi povreda može pripisati operatoru internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište, drugo, treba li se, i u kojim okolnostima, uzeti u obzir dojam javnosti u odnosu na tu ponudu kako bi se donio zaključak o pripisivosti takve uporabe i, treće, čini li i, ako da, u kojim okolnostima činjenica da Amazon preuzima otpremu proizvoda koji nosi znak istovjetan žigu sama za sebe njegovu uporabu koja se može pripisati tom društvu na temelju članka 9. stavka 2. točke (a) Uredbe 2017/1001.
- 21 U tim je okolnostima tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Trgovački sud na francuskom jeziku u Bruxellesu) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeća prethodna pitanja:
- „1. Treba li članak 9. stavak 2. [Uredbe 2017/1001] tumačiti na način da se uporaba znaka istovjetnog žigu u oglasima prikazanima na [internetskoj] stranici u načelu može pripisati njezinu operatoru ako uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv internetski korisnik ima dojam da je taj operator imao aktivnu ulogu u izradi tih oglasa ili takav korisnik može smatrati da su ti oglasi dio vlastita komercijalnog oglašavanja tog operatora?

Utječe li na takav dojam:

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

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

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

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

22 Odlukom predsjednika Suda od 16. travnja 2021. predmeti C-148/21 i C-184/21 spojeni su u svrhu provedbe usmenog postupka i donošenja presude.

O prethodnim pitanjima

23 Svojim pitanjima, koja valja ispitati zajedno, sudovi koji su uputili zahtjev pitaju, u biti, treba li članak 9. stavak 2. točku (a) Uredbe 2017/1001 tumačiti na način da se za operatora internetske stranice za internetsku prodaju koja, osim njegovih vlastitih ponuda za prodaju, uključuje internetsko tržište može smatrati da sam rabi znak istovjetan žigu Europske unije druge osobe za proizvode istovjetne onima za koje je taj žig registriran, kada na tom tržištu treći prodavatelji nude na prodaju bez suglasnosti nositelja navedenog žiga takve proizvode označene tim znakom. Pitaju se osobito jesu li u tom pogledu relevantne činjenice da se taj operator koristi jednakim načinom prikazivanja ponuda objavljenih na njegovoj internetskoj stranici tako da istodobno prikazuje oglase koji se odnose na proizvode koje prodaje u svoje ime i za vlastiti račun i one koji se odnose na proizvode koje na navedenom tržištu nude treći prodavatelji, da se pojavljuje njegov vlastiti logotip uglednog distributera na svim tim oglasima i da trećim prodavateljima nudi u okviru stavljanja njihovih proizvoda na tržište dodatne usluge koje se sastoje od pružanja podrške istima prilikom prikazivanja njihovih oglasa kao i od skladištenja i otpreme proizvoda koji se nude na istom tržištu. U tom kontekstu sudovi koji su uputili zahtjev dvoje također o tome treba li, po potrebi, uzeti u obzir dojam korisnikâ internetske stranice o kojoj je riječ.

24 Na temelju članka 9. stavka 2. točke (a) Uredbe 2017/1001 registracija žiga Europske unije daje njegovu nositelju pravo da spriječi sve treće strane da u trgovačkom prometu rabe znak istovjetan tom žigu u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je on registriran.

- 25 U tom pogledu valja odmah istaknuti da pojam „rabe” u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 nije definiran tom uredbom.
- 26 Iz ustaljene sudske prakse Suda proizlazi da nositelj žiga ima pravo spriječiti treću stranu da bez njegova odobrenja koristi znak istovjetan tom žigu ako se on koristi u trgovačkom prometu, ako se koristi u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registriran i ako to korištenje negativno utječe ili može negativno utjecati na funkcije žiga, među kojima se nalazi osobito glavna funkcija žiga, a to je jamstvo podrijetla proizvoda ili usluge potrošačima (vidjeti u tom smislu presudu od 3. ožujka 2016., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, t. 26. i navedenu sudsku praksu).
- 27 Sud je također pojasnio da u svojem uobičajenom značenju izraz „rabe” podrazumijeva aktivno ponašanje i izravnu ili neizravnu kontrolu nad radnjom koja predstavlja uporabu te je istaknuo da članak 9. stavak 3. Uredbe 2017/1001, u kojem su netaksativno navedene vrste uporabe koje nositelj žiga može spriječiti, spominje isključivo aktivna ponašanja trećih strana (vidjeti u tom smislu presudu od 2. travnja 2020., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, t. 37. i navedenu sudsku praksu), među kojima se u tom članku 9. stavku 3. točki (b) nalazi činjenica nuđenja proizvoda kojima se nanosi povreda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe.
- 28 U tom je kontekstu Sud podsjetio na to da je cilj članka 9. Uredbe 2017/1001 staviti nositelju žiga Europske unije na raspolaganje pravni instrument koji mu omogućava da spriječi i na taj način zaustavi svaku uporabu treće strane tog žiga bez svojeg odobrenja. Međutim, samo ona treća strana koja ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad radnjom koja predstavlja uporabu zapravo može zaustaviti tu uporabu i na taj način postupiti u skladu s tom zabranom (presuda od 2. travnja 2020., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, t. 38. i navedena sudska praksa).
- 29 Osim toga, Sud je opetovano presudio da uporaba treće strane znaka koji je istovjetan ili sličan žigu nositelja u smislu članka 9. stavka 2. Uredbe 2017/1001 podrazumijeva u najmanju ruku da ona rabi znak u okviru vlastite komercijalne komunikacije. Tako osoba može omogućiti svojim klijentima da rabe znakove koji su istovjetni ili slični žigovima a da ona sama ne rabi navedene znakove (presuda od 2. travnja 2020., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, t. 39. i navedena sudska praksa).
- 30 Tako je Sud smatrao da, kad je riječ o operatoru internetske trgovine, samo klijenti prodavatelji tog operatora, a ne on, rabe znakove koji su istovjetni ili slični žigovima u ponudama na internetskom tržištu jer taj operator ne rabi taj znak u okviru vlastite komercijalne komunikacije (vidjeti u tom smislu presude od 12. srpnja 2011., L’Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 102. i 103., i od 2. travnja 2020., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, t. 40.).
- 31 Naime, samo stvaranje tehničkih uvjeta potrebnih za uporabu znaka i dobivanje naknade za tu uslugu ne znači da onaj tko je pružio tu uslugu sam rabi navedeni znak, čak i ako djeluje u vlastitom gospodarskom interesu (vidjeti u tom smislu presudu od 2. travnja 2020., Coty Germany, C-567/18, EU:C:2020:267, t. 43. i navedenu sudsku praksu).
- 32 S istog tog aspekta Sud je, u biti, presudio u točkama 45. i 53. presude od 2. travnja 2020., Coty Germany (C-567/18, EU:C:2020:267), da kada operator internetske trgovine nudi usluge skladištenja trećim prodavateljima koji posluju u toj trgovini, tako da za te treće prodavatelje skladišti proizvode kojima se povređuje pravo žiga, a da, međutim, nema saznanja o povređujućoj naravi proizvoda o kojima je riječ i da nema za cilj sam nuditi robu koju skladišti ili je stavljati na tržište, samo ti prodavatelji rabe znakove stavljene na uskladištenu robu, a ne operator.

- 33 Međutim, mora se naglasiti da iako je u predmetu povodom kojeg je ta presuda donesena bila riječ o operatoru iste internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište, to jest o Amazonu, sud koji je uputio zahtjev u tom predmetu, jedini nadležan da izvede nužna činjenična utvrđenja, nedvosmisleno je naveo da taj operator nije imao saznanja o činjenici da proizvodi o kojima je bila riječ povređuju pravo žiga, da on sam nije nudio dotične proizvode na prodaju niti ih je stavljao na tržište i da nije niti imao namjeru to sam činiti. Taj je sud također istaknuo da te proizvode otpremaju vanjski pružatelji usluga (vidjeti presudu od 2. travnja 2020., *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, t. 9., 30. i 47.).
- 34 Osim toga, niti u navedenom predmetu niti u onom povodom kojeg je donesena presuda od 12. srpnja 2011., *L'Oréal i dr.* (C-324/09, EU:C:2011:474), na koju se Amazon pozvao i koja je navedena u točki 30. ove presude, Sud nije bio upitan u odnosu na utjecaj koji ima činjenica da internetska stranica za internetsku prodaju o kojoj je bila riječ uključuje, osim internetskog tržišta, i ponude za prodaju operatora same te stranice.
- 35 No, u ovim predmetima sudovi koji su uputili zahtjev dvoje upravo o tom utjecaju i važnosti koju u takvom kontekstu valja pripisati dojmu korisnikâ stranice o kojoj je riječ kao i drugim okolnostima, poput činjenice da se operator koristi jednakim načinom prikazivanja ponuda za prodaju objavljenih na njegovoj internetskoj stranici tako da istodobno prikazuje svoje vlastite oglase i oglase trećih prodavatelja te da se njegov vlastiti logotip uglednog distributera pojavljuje na svim tim oglasima, kao i činjenice da nudi dodatne usluge tim trećim prodavateljima u okviru stavljanja njihovih proizvoda na tržište, poput potpore prilikom prikazivanja njihovih oglasa te skladištenja i otpreme njihovih proizvoda.
- 36 U tom okviru sudovi koji su uputili zahtjev pitaju se osobito može li se u takvim okolnostima smatrati da ne samo treći prodavatelj nego i operator internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište rabi, ovisno o slučaju, u vlastitoj trgovačkoj komunikaciji znak istovjetan žigu druge osobe za proizvode istovjetne onima za koje je taj žig integriran, tako da bi se mogao smatrati odgovornim za povredu prava nositelja tog žiga u smislu članka 9. stavka 2. točke (a) Uredbe 2017/1001, kada taj treći prodavatelj nudi takve proizvode označene tim znakom na prodaju na tom tržištu.
- 37 Valja pojasniti u tom pogledu da se to pitanje postavlja neovisno o činjenici da se u slučaju da je takav operator dopustio drugom gospodarskom subjektu da rabi žig, njegova uloga može, prema potrebi, ispitati s obzirom na druga pravna pravila poput članka 14. stavka 1. Direktive 2000/31 ili članka 11. prve rečenice Direktive 2004/48 (vidjeti u tom smislu presudu od 2. travnja 2020., *Coty Germany*, C-567/18, EU:C:2020:267, t. 49. i navedenu sudsku praksu).
- 38 Iako je u konačnici na sudovima koji su uputili zahtjev da ocijene rabi li u svakom od glavnih predmeta Amazon u svojstvu operatora internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište znak istovjetan predmetnom žigu za proizvode istovjetne onima za koje je taj žig registriran u smislu članka 9. stavka 2. točke (a) Uredbe 2017/1001, Sud može, međutim, pružiti tim sudovima elemente tumačenja prava Unije koji bi im mogli biti korisni u tom pogledu (vidjeti po analogiji presudu od 7. travnja 2022., *Berlin Chemie A. Menarini*, C-333/20, EU:C:2022:291, t. 46. i navedenu sudsku praksu).
- 39 U tom pogledu, što se tiče „trgovačkog oglašavanja” poduzetnika, u smislu sudske prakse navedene u točki 29. ove presude, valja istaknuti, kao i nezavisni odvjetnik u točkama 55. i 56. svojeg mišljenja, da ono općenito označava bilo koji oblik oglašavanja koje je namijenjeno trećim stranama i kojim se nastoji promovirati njegova djelatnost, roba ili usluge ili pak uputiti na

obavljanje takve djelatnosti. Uporaba znaka u vlastitom trgovačkom oglašavanju takvog poduzetnika pretpostavlja tako da s gledišta trećih taj znak izgleda kao da je njegov sastavni dio i, prema tome, da je obuhvaćen djelatnošću tog poduzetnika.

- 40 U tom kontekstu valja podsjetiti na to da je Sud već utvrdio da u situaciji u kojoj pružatelj usluge rabi znak istovjetan ili sličan žigu druge osobe radi promidžbe proizvoda koji jedan od njegovih klijenata stavlja na tržište pomoću te usluge, taj pružatelj usluge sam rabi taj znak kada ga rabi tako da se uspostavlja veza između navedenog znaka i usluga koje navedeni pružatelj pruža (presude od 12. srpnja 2011., *L'Oréal i dr.*, C-324/09, EU:C:2011:474, t. 92., i od 15. prosinca 2011., *Frisdranken Industrie Winters*, C-119/10, EU:C:2011:837, t. 32.).
- 41 Tako je Sud smatrao da takav pružatelj usluge sam ne rabi znak istovjetan ili sličan žigu druge osobe kada usluga koju je pružio nije po svojoj naravi usporediva s uslugom koja je namijenjena promicanju stavljanja na tržište proizvoda označenih tim znakom i ne podrazumijeva stvaranje veze između te usluge i navedenog znaka jer potrošač ne može prepoznati pružatelja usluge o kojemu je riječ, što isključuje bilo kakvo povezivanje njegovih usluga i predmetnog znaka (vidjeti u tom smislu presudu od 15. prosinca 2011., *Frisdranken Industrie Winters*, C-119/10, EU:C:2011:837, t. 33.).
- 42 S druge strane, Sud je presudio da takva veza postoji kada pomoću usluge referenciranja na internetu i na temelju ključne riječi istovjetne žigu druge osobe operator internetskog tržišta oglašava proizvode zaštićene tim žigom koje su njegovi klijenti stavili u prodaju na njegovu internetskom tržištu. Naime, takvo oglašavanje dovodi kod internetskih korisnika koji obavljaju pretraživanje na temelju te ključne riječi do očitog povezivanja tih proizvoda zaštićenih žigom i mogućnosti njihove kupnje preko navedenog tržišta. Zbog tog je razloga nositelj tog žiga ovlašten spriječiti tog operatora u takvoj uporabi kada se tim oglašavanjem povređuje pravo žiga zbog činjenice da uobičajeno obaviještenom i razumno pažljivom internetskom korisniku ono ne omogućuje ili samo otežano omogućuje da dozna dolaze li ti proizvodi od nositelja navedenog žiga ili poduzetnika koji je s njim gospodarski povezan ili, naprotiv, od treće osobe (vidjeti u tom smislu presudu od 12. srpnja 2011., *L'Oréal i dr.*, C-324/09, EU:C:2011:474, t. 93. i 97.).
- 43 Iz te sudske prakse proizlazi, kao što je to u biti nezavisni odvjetnik istaknuo u točkama 58., 59. i 72. svojeg mišljenja, da radi utvrđivanja rabi li sam operator internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište znak istovjetan žigu druge osobe koji se nalazi u oglasima o proizvodima koje treći prodavatelji nude na tom tržištu, valja ocijeniti uspostavlja li uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv korisnik te internetske stranice vezu između usluga tog operatora i predmetnog znaka.
- 44 Relevantnost takve analize uopće nije dovedena u pitanje argumentom koji su Amazon i Europska komisija iznijeli u svojim pisanim očitovanjima i prema kojem u postojećoj sudskoj praksi Suda nije uzet u obzir dojam korisnikâ.
- 45 Doduše, u točkama 102. i 103. presude od 12. srpnja 2011., *L'Oréal i dr.* (C-324/09, EU:C:2011:474), čiji je sadržaj naveden u točki 30. ove presude, Sud nije izrijeком spomenuo dojam korisnika internetskog tržišta koji je adresat trgovačkog oglašavanja o kojemu je riječ.
- 46 No, to ne znači da je Sud isključio mogućnost da se dojam korisnikâ internetskog tržišta uzme u obzir kao element relevantan za utvrđivanje rabi li se predmetni znak u okviru vlastitog trgovačkog oglašavanja operatora tog tržišta.

- 47 Naime, u predmetu povodom kojeg je donesena navedena presuda internetska stranica o kojoj je bila riječ sadržavala je samo jedno internetsko tržište te nije uključivala i vlastite ponude za prodaju operatora te stranice.
- 48 Prema tome, kako bi se utvrdilo može li se oglas koji je na internetskoj stranici za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište objavio treći prodavatelj koji posluje na toj stranici, a koji rabi znak istovjetan žigu druge osobe smatrati sastavnim dijelom trgovačkog oglašavanja operatora navedene internetske stranice, valja provjeriti može li se tim oglasom uspostaviti veza između usluga koje nudi taj operator i predmetnog znaka, zato što bi uobičajeno obaviješten i razumno pažljiv korisnik mogao vjerovati da je navedeni operator taj koji na tržište stavlja u svoje ime i za vlastiti račun proizvod za koji se predmetni znak rabi.
- 49 U okviru te opće ocjene okolnosti konkretnog slučaja od osobite su važnosti, među ostalim, način prikazivanja oglasa, kako pojedinačno tako i u cjelini, na internetskoj stranici o kojoj je riječ kao i narav i opseg usluga koje pruža njezin operator.
- 50 Što se, kao prvo, tiče načina prikazivanja tih oglasa, mora se podsjetiti na to da je potreba za transparentnim prikazivanjem oglasa na internetu predviđena u zakonodavstvu Unije o elektroničkoj trgovini (presuda od 12. srpnja 2011., *L'Oréal i dr.*, C-324/09, EU:C:2011:474, t. 95.). Oglasi koji se prikazuju na internetskoj stranici za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište moraju se, stoga, prikazivati na način koji uobičajeno obaviještenom i razumno pažljivom korisniku omogućuje da lako razlikuje ponude koje potječu, s jedne strane, od operatora te internetske stranice i, s druge strane, od trećih prodavatelja koji posluju na internetskom tržištu koje je uključeno u nju (vidjeti po analogiji presudu od 12. srpnja 2011., *L'Oréal i dr.*, C-324/09, EU:C:2011:474, t. 94.).
- 51 Okolnost da se operator internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište koristi jednakim načinom prikazivanja ponuda objavljenih na njegovoj internetskoj stranici tako da istodobno prikazuje svoje vlastite oglase i oglase trećih prodavatelja i da se pojavljuje njegov vlastiti logotip uglednog distributera kako na njegovoj internetskoj stranici tako i na svim tim oglasima, uključujući one koji se odnose na proizvode koje nude treći prodavatelji, može otežati takvo jasno razlikovanje i time odati uobičajeno obaviještenom i razumno pažljivom korisniku dojam da je navedeni operator taj koji na tržište stavlja u svoje ime i za vlastiti račun također i proizvode koje ti treći prodavatelji nude na prodaju. Prema tome, kada su ti proizvodi označeni znakom istovjetnim žigu druge osobe, takvo jednako prikazivanje može s gledišta tih korisnika stvoriti vezu između tog znaka i usluga koje pruža taj isti operator.
- 52 Konkretno, kada operator internetske stranice za internetsku prodaju povezuje s različitim ponudama koje potječu od njega samog ili treće osobe, bez razlike prema njihovu podrijetlu, navod kao što su „najprodavaniji”, „najtraženiji” ili „najčešće ponuđeno”, osobito radi promidžbe nekih od tih ponuda, takvo prikazivanje može kod uobičajeno obaviještenog i razumno pažljivog korisnika pojačati dojam da proizvode koji se tako promiču taj operator stavlja na tržište u svoje ime i za vlastiti račun.
- 53 Drugo, narav i opseg usluga koje operator internetske stranice za internetsku prodaju koja uključuje internetsko tržište pruža trećim prodavateljima koji na tom tržištu nude proizvode označene predmetnim znakom, poput onih koji se sastoje, među ostalim, od obrade pitanja korisnikâ o tim proizvodima ili skladištenju, otpremi ili upravljanju povratima navedenih proizvoda, mogu uobičajeno obaviještenom i razumno pažljivom korisniku također odati dojam

da te iste proizvode navedeni operator stavlja na tržište u svoje ime i za vlastiti račun te tako s gledišta tih korisnika stvoriti vezu između tih usluga i znakova koji se nalaze na tim proizvodima i u oglasima tih trećih prodavatelja.

- 54 S obzirom na sva prethodna razmatranja, na upućena pitanja valja odgovoriti tako da članak 9. stavak 2. točku (a) Uredbe 2017/1001 treba tumačiti na način da se za operatora internetske stranice za internetsku prodaju koja, osim vlastitih ponuda za prodaju tog operatora, uključuje internetsko tržište može smatrati da sam rabi znak istovjetan žigu Europske unije druge osobe za proizvode istovjetne onima za koje je taj žig registriran kada na tom tržištu treći prodavatelji nude na prodaju bez suglasnosti nositelja navedenog žiga takve proizvode označene tim znakom ako uobičajeno obaviješteni i razumno pažljiv korisnik te stranice uspostavi vezu između usluga tog operatora i predmetnog znaka, što je osobito slučaj kada bi uzimajući u obzir sve elemente koji obilježavaju situaciju o kojoj je riječ, takav korisnik mogao imati dojam da je navedeni operator taj koji sam na tržište stavlja u svoje ime i za vlastiti račun proizvode označene navedenim znakom. U tom su pogledu relevantne činjenice da se taj operator koristi jednakim načinom prikazivanja ponuda objavljenih na njegovoj internetskoj stranici tako da istodobno prikazuje oglase koji se odnose na proizvode koje prodaje u svoje ime i za vlastiti račun i one koji se odnose na proizvode koje na navedenom tržištu nude treći prodavatelji, da se njegov vlastiti logotip uglednog distributera pojavljuje na svim tim oglasima i da trećim prodavateljima nudi u okviru stavljanja na tržište proizvoda označenih predmetnim znakom dodatne usluge koje se sastoje, među ostalim, od skladištenja i otpreme tih proizvoda.

Troškovi

- 55 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudovima koji su uputili zahtjev, na tim je sudovima da odluče o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (veliko vijeće) odlučuje:

Članak 9. stavak 2. točku (a) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije treba tumačiti na način da se:

za operatora internetske stranice za internetsku prodaju koja, osim vlastitih ponuda za prodaju tog operatora, uključuje internetsko tržište može smatrati da sam rabi znak istovjetan žigu Europske unije druge osobe za proizvode istovjetne onima za koje je taj žig registriran kada na tom tržištu treći prodavatelji nude na prodaju bez suglasnosti nositelja navedenog žiga takve proizvode označene tim znakom ako uobičajeno obaviješteni i razumno pažljiv korisnik te stranice uspostavi vezu između usluga tog operatora i predmetnog znaka, što je osobito slučaj kada bi uzimajući u obzir sve elemente koji obilježavaju situaciju o kojoj je riječ, takav korisnik mogao imati dojam da je navedeni operator taj koji sam na tržište stavlja u svoje ime i za vlastiti račun proizvode označene navedenim znakom. U tom su pogledu relevantne činjenice da se taj operator koristi jednakim načinom prikazivanja ponuda objavljenih na njegovoj internetskoj stranici tako da istodobno prikazuje oglase koji se odnose na proizvode koje prodaje u svoje ime i za vlastiti račun i one koji se odnose na proizvode koje na navedenom tržištu nude treći prodavatelji, da se njegov vlastiti logotip uglednog distributera pojavljuje na svim tim oglasima i da trećim prodavateljima nudi u okviru stavljanja na tržište proizvoda označenih

predmetnim znakom dodatne usluge koje se sastoje, među ostalim, od skladištenja i otpreme tih proizvoda.

Potpisi