Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (peto vijeće)

2. travnja 2020.*

[Tekst ispravljen rješenjem od 15. lipnja 2020.]

„Zahtjev za prethodnu odluku – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 9. – Uredba (EU) 2017/1001 – Članak 9. – Prava koja proizlaze iz žiga – Uporaba – Skladištenje proizvoda radi njihova nuđenja ili stavljanja na tržište – Skladištenje radi otpreme proizvoda koji povređuju pravo žiga, a prodaju se na internetskom tržištu”

U predmetu C-567/18,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU-a, koji je uputio Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka), odlukom od 26. srpnja 2018., koju je Sud zaprimio 7. rujna 2018., u postupku

Coty Germany GmbH

protiv

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon Europe Core Sàrl,

Amazon FC Graben GmbH,

Amazon EU Sàrl,

SUD (peto vijeće),

u sastavu: E. Regan, predsjednik vijeća, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (izvjestitelj) i C. Lycourgos, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Campos Sánchez-Bordona,

tajnik: D. Dittert, načelnik odjela,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 19. rujna 2019.,

uzimajući u obzir očitovanja koja su podnijeli:

– [kako je ispravljeno rješenjem od 15. lipnja 2020.], za Coty Germany GmbH, M. Fiebig, B. Weichhaus i A. Lubberger, *Rechtsanwälte*,

* Jezik postupka: njemački

– za Amazon Services Europe Sàrl i Amazon FC Graben GmbH, V. von Bomhard, C. Elkemann i A. Lambrecht, *Rechtsanwälte*,

– [kako je ispravljeno rješenjem 15. lipnja 2020.], za njemačku vladu, J. Möller, M. Hellmann i U. Bartl, u svojstvu agenata,

– za Europsku komisiju, G. Braun, É. Gippini Fournier i S. L. Kalėda, u svojstvu agenata,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 28. studenoga 2019.,

donosi sljedeću

Presudu

1 Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje članak 9. stavka 2. točke (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), u verziji koja je prethodila njezinoj izmjeni Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.), te članka 9. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

2 Zahtjev je upućen u okviru spora između društva Coty Germany GmbH (u daljnjem tekstu: Coty), s jedne strane, i društava Amazon Services Europe Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH i Amazon EU Sàrl, s druge strane, u pogledu toga da treći prodavatelj na internetskom tržištu stranice www.amazon.de bez odobrenja društva Coty prodaje parfemske bočice u odnosu na koje prava koja proizlaze iz žiga nisu iscrpljena.

Pravni okvir

Uredba br. 207/2009

3 Članak 9. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Prava koja proizlaze iz žiga [Europske unije]”, u verziji koja je prethodila njegovoj izmjeni Uredbom 2015/2424, u stavcima 1. i 2. određivao je:

„1. Žig [Europske unije] nositelju daje isključiva prava u pogledu tog žiga. Nositelj žiga ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu rabe:

(a) svaki znak koji je istovjetan sa žigom [Europske unije] u odnosu na proizvode ili usluge koje su istovjetne s onima za koje je žig Zajednice registriran;

(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti sa žigom [Europske unije] ili sličnosti žigu [Europske unije] i istovjetnosti ili sličnosti proizvodima ili uslugama obuhvaćenima žigom [Europske unije] i tim znakom, postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu tog znaka i žiga;

(c) svaki znak koji je istovjetan sa žigom [Europske unije] ili sličan žigu [Europske unije] u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig [Europske unije] registriran, kad taj potonji ima ugled u [Europskoj uniji] i kad uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga [Europske unije] ili im šteti.

2. Sukladno odredbama stavka 1., *inter alia*, može se 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;

[…]"

4 Uredba br. 207/2009, kako je izmijenjena Uredbom 2015/2424, stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom 2017/1001 s učinkom od 1. listopada 2017.

Uredba 2017/1001

5 Članak 9. Uredbe 2017/1001 glasi:

„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;

(b) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a te se rabi u vezi s proizvodima i uslugama koji su istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama za koje je žig EU-a registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu tog znaka i žiga;

(c) znak istovjetan ili sličan žigu EU-a, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje se žig rabi istovjetni, slični, ili nisu slični, onima za koje je registriran žig EU-a te ako taj žig ima ugled u Uniji i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled žiga EU-a ili im šteti.

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;

[…]"

Direktiva 2000/31/EZ

6 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."

Direktiva 2004/48/EZ

7 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", u prvoj rečenici određuje:

„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."

Glavni postupak i prethodno pitanje

8 Coty, koji distribuira parfeme, stjecatelj je licencije za žig Europske unije DAVIDOFF, koji je registriran pod brojem 876 874 (u daljnjem tekstu: predmetni žig) i zaštićen u odnosu na „parfumerijske proizvode, esencijalna ulja i kozmetičke proizvode".

9 Amazon Services Europe omogućuje trećim prodavateljima da za svoje proizvode objave ponude u dijelu „Amazon-Marketplace" na internetskoj stranici www.amazon.de. U slučaju prodaje, ugovori koji se odnose na te proizvode sklapaju se između tih trećih prodavatelja i kupaca. Osim toga, navedeni treći prodavatelji mogu sudjelovati u programu „Otprema putem Amazona", u okviru kojeg proizvode skladište društva grupe Amazon, među kojima je i društvo Amazon FC Graben, koje upravlja skladištem. Te proizvode otpremaju vanjski pružatelji usluga.

10 Testni kupac društva Coty 8. svibnja 2014. na internetskoj stranici www.amazon.de naručio je parfemsku bočicu „Davidoff Hot Water EdT 60 ml", koju je prodavala treća prodavateljica (u daljnjem tekstu: prodavateljica), a isporučivala ju je grupa Amazon u okviru tog programa. Nakon što je Coty prodavateljici poslao opomenu jer prava koja proizlaze iz predmetnog žiga nisu bila iscrpljena u pogledu proizvoda koje je potonji predao društvu Amazon FC Graben u okviru navedenog programa, pri čemu nositelj nije stavio te proizvode na tržište Unije pod tim žigom niti je za to dao svoju suglasnost, prodavateljica se obvezala da će prekinuti navedenu radnju, a tomu je priložila odredbu o ugovornoj kazni u slučaju neizvršenja te obveze.

11 Dopisom od 2. lipnja 2014. Coty je od društva Amazon Services Europe zahtijevao da mu preda sve parfemske bočice s predmetnim žigom koje skladišti za prodavateljičin račun. Amazon Services Europe društvu Coty poslao je paket s 30 parfemskih bočica. Nakon što je drugo društvo koje je dio grupe Amazon obavijestilo društvo Coty o tome da 11 od 30 otpremljenih bočica potječe iz zaliha drugog prodavatelja, Coty je od društva Amazon Services Europe zahtijevao da mu priopći ime i adresu tog drugog prodavatelja jer prava koja proizlaze iz predmetnog žiga nisu bila iscrpljena u pogledu 29 od 30 bočica. Amazon Services Europe odgovorio je da ne može udovoljiti tom zahtjevu.

12 Budući da je smatrao da postupanja društva Amazon Services Europe, s jedne strane, i društva Amazon FC Graben, s druge strane, povređuju pravo na predmetni žig, Coty je u biti osobito zahtijevao da se tim dvama društvima naloži da, pod prijetnjom sankcija, prestanu skladištiti ili otpremati parfeme obilježene žigom Davidoff Hot Water ili da prestanu nalagati njihovo skladištenje ili otpremu u Njemačkoj u trgovačkom prometu ako ti proizvodi nisu stavljeni na tržište Unije uz njegovu suglasnost. On je podredno zahtijevao da se tim društvima naloži isto kad je riječ o parfemima sa žigom Davidoff Hot Water EdT 60 ml i, još podrednije, da im se naloži isto kad je riječ o parfemima sa žigom Davidoff Hot Water EdT 60 ml koji su uskladišteni za prodavateljičin račun ili ne mogu biti povezani ni s jednim drugim prodavateljem.

13 Landgericht (Zemaljski sud, Njemačka) odbio je tužbu koju je podnio Coty. Žalba koju je to društvo podnijelo odbijena je jer je žalbeni sud, među ostalim, smatrao da društvo Amazon Services Europe nije ni skladištilo ni otpremilo predmetne proizvode i da je društvo Amazon FC Graben čuvalo te proizvode za račun prodavateljice i drugih trećih prodavatelja.

14 Coty je podnio reviziju sudu koji je uputio zahtjev. Samo su društva Amazon Services Europe i Amazon FC Graben druge stranke u revizijskom postupku pred tim sudom.

15 Sud koji je uputio zahtjev ističe da, s obzirom na to da Coty osporava ocjenu žalbenog suda u skladu s kojom društvo Amazon FC Graben nije odgovorno kao počinitelj povrede prava žiga, ishod navedene žalbe ovisi o tumačenju članka 9. stavka 2. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i članka 9. stavka 3. točke (b) Uredbe 2017/1001.

16 On osobito naglašava da ishod revizije ovisi o tome treba li te odredbe tumačiti na način da osoba koja za treću stranu skladišti proizvode kojima se povređuje pravo žiga, a da nema saznanja o toj povredi, skladišti te proizvode u svrhu njihova nuđenja ili stavljanja na tržište u smislu tih odredbi čak i ako samo treća strana namjerava nuditi navedene proizvode ili ih stavljati na tržište

17 Sud koji je uputio zahtjev također pojašnjava da je, s obzirom na to da Coty jedan od svojih zahtjeva temelji na opasnosti od ponavljanja povrede, njegovo pravno sredstvo osnovano samo ako se utvrdi nezakonito ponašanje predmetnih društava grupe Amazon kako na dan nastanka činjenica o kojima je riječ u glavnom postupku tako i na dan donošenja odluke o reviziji.

18 U tim je okolnostima Bundesgerichtshof (Savezni vrhovni sud, Njemačka) odlučio prekinuti postupak i uputiti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Skladišti li osoba koja za treću stranu skladišti proizvode kojima se povređuje pravo žiga, a da nema saznanja o povredi prava, te proizvode u svrhu nuđenja ili stavljanja na tržište ako samo treća strana, a ne ona sâma, namjerava nuditi proizvode ili ih stavljati na tržište?”

O prethodnom pitanju

Dopuštenost

19 S jedne strane, Coty ističe da se prethodno pitanje, kako ga je postavio sud koji je uputio zahtjev, u biti odnosi na držatelja skladišta koji ne pruža nikakvu pomoć u pogledu ponude, prodaje i stavljanja na tržište proizvoda koje skladišti. Međutim, društvo Amazon FC Graben nema to svojstvo s obzirom na usluge koje nude druga društva grupe Amazon u okviru stavljanja na tržište predmetnih proizvoda, tako da se ne može isključiti da se prethodno pitanje odnosi na hipotetski problem ili da ono nije dovoljno povezano s činjeničnim stanjem ili predmetom spora u glavnom postupku.

20 S druge strane, Coty navodi da opis drugih stranaka u revizijskom postupku koji je naveden u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje ne odražava dovoljno uloge koje društva Amazon Services Europe i Amazon FC Graben imaju kad je riječ o stavljanju na tržište predmetnih proizvoda. U tom kontekstu on potvrđuje da u komunikaciji u pogledu prodaje ili tijekom izvršenja kupoprodajnog ugovora ta društva u cijelosti zamjenjuju prodavatelja. Usto, Amazon Europe Core na zahtjev društava Amazon Services Europe i Amazon EU stalno oglašava predmetne proizvode na internetskoj stranici www.amazon.de na pretraživaču Google, koji upućuje na ponude društva Amazon EU u njegovo vlastito ime i za treće strane, a kojima upravlja Amazon Services Europe. Stoga djelatnost drugih stranaka u glavnom postupku, promatrana u cijelosti, itekako prekoračuje ulogu koju je imalo društvo eBay u predmetu u kojem je donesena presuda od 12. srpnja 2011., L'Oréal i dr. (C-324/09, EU:C:2011:474).

21 S tim u vezi, valja podsjetiti na to da je pri odgovaranju na prethodna pitanja Sud u okviru podjele nadležnosti između njega i nacionalnih sudova dužan uzeti u obzir činjenični i pravni okvir unutar kojeg su postavljena prethodna pitanja, kako je određen odlukom kojom se upućuje prethodno pitanje (presude od 5. prosinca 2017., M. A. S. i M. B., C-42/17, EU:C:2017:936, t. 24. i od 14. studenoga 2019., Spedidam, C-484/18, EU:C:2019:970, t. 29. i navedena sudska praksa).

22 Budući da je sud koji je uputio zahtjev jedini nadležan za utvrđivanje i ocjenjivanje činjenica spora koji se pred njim vodi, Sud mora načelno ograničiti svoje ispitivanje na elemente za ocjenu koje mu je sud koji je uputio zahtjev odlučio dostaviti i držati se situacije koju taj sud smatra dokazanom te ne može biti vezan pretpostavkama koje je iznijela jedna od stranaka u glavnom postupku (presuda od 8. lipnja 2016., Hünnebeck, C-479/14, EU:C:2016:412, t. 36. i navedena sudska praksa).

23 Isključivo je na nacionalnom sudu pred kojim se vodi postupak i koji mora preuzeti odgovornost za sudsku odluku koja će biti donesena da, uvažavajući posebnosti predmeta, ocijeni nužnost prethodne odluke za donošenje svoje presude i relevantnost pitanja koja postavlja Sudu. Slijedom toga, ako se postavljena pitanja odnose na tumačenje pravnog pravila Unije, Sud je načelno dužan donijeti odluku (presuda od 19. prosinca 2019., Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110, t. 18. i navedena sudska praksa).

24 Iz toga slijedi da pitanja koja se odnose na pravo Unije uživaju presumpciju relevantnosti. Odbijanje Suda da odluči o zahtjevu za prethodnu odluku koji je uputio nacionalni sud moguće je samo ako je očito da zatraženo tumačenje prava Unije nema nikakve veze s činjeničnim stanjem ili predmetom spora u glavnom postupku, ako je problem hipotetski ili ako Sud ne raspolaže činjeničnim i pravnim elementima potrebnima da bi se mogao dati koristan odgovor na upućena pitanja (presuda od 19. prosinca 2019., Dobersberger, C-16/18, EU:C:2019:1110, t. 19. i navedena sudska praksa).

25 Međutim, to u ovom slučaju nije tako.

26 S jedne strane, kao što to nedvosmisleno proizlazi iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje i kao što je to istaknuto u točki 15. ove presude, prema mišljenju suda koji je uputio zahtjev, ishod revizije ovisi o tumačenju članka 9. stavka 2. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i članka 9. stavka 3. točke (b) Uredbe 2017/1001 koje taj sud zahtijeva kako bi utvrdio eventualnu odgovornost društva Amazon FC Graben kao počinitelja povrede prava žiga društva Coty.

27 S druge strane, Sud raspolaže činjeničnim i pravnim elementima potrebnima da bi mogao dati koristan odgovor na upućena mu pitanja. Naime, iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje jasno proizlazi, s jedne strane, da društvo Amazon Services Europe omogućuje trećim prodavateljima da za njihove proizvode oglašava ponude u dijelu „Amazon-Marketplace" internetske stranice www.amazon.de i, s druge strane, da društvo Amazon FC Graben upravlja skladištem u kojem su uskladišteni predmetni proizvodi.

28 Osim toga, kad je riječ o nepostojanju opisa društava Amazon EU i Amazon Europe Core u odluci kojom se upućuje prethodno pitanje, valja utvrditi da njihova eventualna odgovornost nije predmet revizije podnesene sudu koji je uputio zahtjev pa stoga ni zahtjeva za prethodnu odluku.

29 Iz toga slijedi da je prethodno pitanje dopušteno.

Meritum

30 Svojim pitanjem sud koji je uputio zahtjev u biti pita treba li članak 9. stavak 2. točku (b) Uredbe br. 207/2009 i članak 9. stavak 3. točku (b) Uredbe 2017/1001 tumačiti na način da osobu koja za treće strane skladišti proizvode kojima se povređuje pravo žiga, a da nema saznanja o toj povredi, treba smatrati držateljem tih proizvoda u svrhu njihova nuđenja ili stavljanja na tržište u smislu tih odredbi ako ih sama ta osoba ne skladišti u te svrhe.

31 Najprije valja podsjetiti na to da, u skladu s člankom 9. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009, sadržaj kojeg je preuzet u članku 9. stavcima 1. i 2. Uredbe 2017/1001, žig Europske unije svojem nositelju daje isključivo pravo da spriječi sve treće strane da u trgovačkom prometu rabe bilo koji znak ako je znak istovjetan tom žigu te se rabi u vezi s proizvodima ili uslugama koji su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je taj žig registriran, ili znak istovjetan ili sličan žigu Europske unije te se rabi u vezi s proizvodima i uslugama koji su istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama za koje je taj žig registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu, ili znak istovjetan ili sličan žigu Europske unije, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje se taj žig rabi istovjetni, slični ili nisu slični onima za koje je registriran taj žig, ako taj žig ima ugled u Uniji i ako uporaba tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled navedenog žiga ili im šteti.

32 U članku 9. stavku 2. Uredbe br. 207/2009, sadržaj kojeg je preuzet u članku 9. stavku 3. Uredbe 2017/1001, netaksativno su navedene vrste uporabe koje nositelj žiga može spriječiti na temelju članka 9. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 i članka 9. stavka 1. Uredbe 2017/1001 (vidjeti u tom smislu presudu od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 65.).

33 Među njima je – u članku 9. stavku 2. točki (b) Uredbe br. 207/2009, sadržaj kojeg je preuzet u članku 9. stavku 3. točki (b) Uredbe 2017/1001 – nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe.

34 U predmetnom slučaju iz odluke kojom se upućuje prethodno pitanje proizlazi, s jedne strane, da su druge stranke u glavnom postupku samo uskladištile predmetne proizvode, a da ih same nisu nudile ni stavljale na tržište, i, s druge strane, da usto ne namjeravaju nuditi te proizvode na prodaju niti ih stavljati na tržište.

35 Stoga valja utvrditi može li se takva radnja skladištenja smatrati „uporabom” žiga u smislu članka 9. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 i članka 9. stavaka 1. i 2. Uredbe 2017/1001 i osobito „skladištenjem” tih proizvoda radi njihova nuđenja ili stavljanja na tržište u smislu članka 9. stavka 2. točke (b) Uredbe br. 207/2009, sadržaj kojeg je preuzet u članku 9. stavku 3. točki (b) Uredbe 2017/1001.

36 S tim u vezi valja podsjetiti na to da, kao prvo, ni Uredba br. 207/2009 ni Uredba 2017/1001 ne definiraju pojam „rabe” u smislu njihovih članaka 9.

37 Međutim, Sud je već imao prilike naglasiti da u svojem uobičajenom značenju izraz „rabe” podrazumijeva aktivno ponašanje i izravnu ili neizravnu kontrolu nad radnjom koja predstavlja uporabu. S tim u vezi on je istaknuo da članak 9. stavak 2. Uredbe br. 207/2009, sadržaj kojeg je preuzet u članku 9. stavku 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 presude od 3. ožujka 2016., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, t. 39. i 40. i od 25. srpnja 2018., Mitsubishi Shoji Kaisha i Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, t. 38.).

38 Sud je također podsjetio na to da je cilj tih odredbi staviti nositelju na raspolaganje pravni instrument koji mu omogućava da spriječi i na taj način zaustavi svaku uporabu treće strane svojeg 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 sukladno toj zabrani (vidjeti u tom smislu presudu od 3. ožujka 2016., Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, t. 41.).

39 Osim toga, on je opetovano presudio da uporaba treće strane znaka koji je istovjetan ili sličan žigu 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 (vidjeti u tom smislu presudu od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 56.).

40 Tako je Sud smatrao da, kad je riječ o upravljanju platformom za internetsku trgovinu, klijenti prodavatelji operatora tog tržišta, a ne on sam, rabe znakove koji su istovjetni ili slični žigovima u ponudama na internetskom tržištu (vidjeti u tom smislu presudu od 12. srpnja 2011., L’Oréal i dr., C-324/09, EU:C:2011:474, t. 103.).

41 Kad je riječ o poduzeću čija je glavna djelatnost punjenje limenki pićima koja je proizvelo ono samo ili koja su proizvele treće strane, on je također istaknuo da sam pružatelj usluge koji na zahtjev i u skladu s uputama trećih strana samo puni limenke na kojima su već znakovi koji su slični žigovima – i koji stoga samo obavlja tehnički dio postupka proizvodnje krajnjeg proizvoda a da pritom nije ni najmanje zainteresiran za vanjsko izlaganje navedenih limenki i osobito znakova koji su na njima – ne „rabi” te znakove, nego samo stvara tehničke uvjete potrebne kako bi ta treća strana mogla tako rabiti te znakove (vidjeti u tom smislu presudu od 15. prosinca 2011., Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, t. 30.).

42 Isto tako, Sud je presudio da, ako gospodarski subjekt koji uveze ili isporuči držatelju skladišta robu zaštićenu žigom kojeg nije nositelj s namjerom da je stavi na tržište rabi znak koji je istovjetan tom žigu, to nije nužno slučaj držatelja skladišta koji pruža uslugu skladištenja robe zaštićene tuđim žigom (vidjeti u tom smislu presudu od 16. srpnja 2015., TOP Logistics i dr., C-379/14, EU:C:2015:497, t. 42. i 45.).

43 Naime, 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 (vidjeti u tom smislu presude od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 57. i od 15. prosinca 2011., Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, t. 29.).

44 Kao drugo, iz teksta članka 9. stavka 2. točke (b) Uredbe br. 207/2009, sadržaj kojeg je preuzet u članku 9. stavku 3. točki (b) Uredbe 2017/1001, proizlazi da se ta odredba posebno odnosi na nuđenje proizvoda, njihovo stavljanje na tržište, skladištenje „u te svrhe" ili usto pružanje usluga pod predmetnim znakom.

45 Iz toga slijedi da je, kako bi se skladištenje proizvoda obilježenih znakovima koji su istovjetni ili slični žigovima moglo kvalificirati kao „uporaba" tih znakova, usto potrebno, kao što je to u biti istaknuo nezavisni odvjetnik u točki 67. svojeg mišljenja, da gospodarski subjekt koji obavlja to skladištenje sam nastoji ostvariti svrhu predviđenu tim odredbama, koja se sastoji od ponude proizvoda ili njihova stavljanja na tržište.

46 U protivnom, ne može se smatrati da je radnja koja predstavlja uporabu žiga radnja te osobe ni da je znak upotrijebljen u okviru njezine vlastite komercijalne komunikacije.

47 Međutim, u predmetnom slučaju, kad je riječ o drugim strankama u glavnom postupku, kao što je to istaknuto u točki 34. ove presude, sud koji je uputio zahtjev nedvosmisleno navodi da one same nisu nudile predmetne proizvode niti su ih stavljale na tržište, pri čemu u pogledu ostalog u tekstu svojeg pitanja pojašnjava da treća strana sama namjerava nuditi proizvode ili ih stavljati na tržište. Iz toga slijedi da druge stranke u glavnom postupku same ne rabe znak u okviru svoje vlastite komercijalne komunikacije.

48 Taj zaključak ipak ne utječe na mogućnost da se smatra da same te stranke rabe znak kad je riječ o parfemskim bočicama koje one ne skladište za račun trećih prodavatelja, nego za vlastiti račun, ili koje, ako one ne mogu imenovati treće prodavatelje, same nude ili stavljaju tržište.

49 Naposljetku, neovisno o razmatranjima navedenima u točki 47. ove presude, valja podsjetiti na to da iz ustaljene sudske prakse proizlazi da, ako je gospodarski subjekt dopustio drugom subjektu da rabi žig, njegovu ulogu treba, prema potrebi, ispitati s obzirom na pravna pravila koja nisu članak 9. Uredbe br. 207/2009 ili članak 9. Uredbe 2017/1001 (vidjeti u tom smislu presude od 23. ožujka 2010., Google France i Google, C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, t. 57. i od 15. prosinca 2011., Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, t. 35.), poput članka 14. stavka 1. Direktive 2000/31 ili članka 11. prve rečenice Direktive 2004/48.

50 S tim u vezi, Coty od Suda traži da, u slučaju niječnog odgovora na pitanje koje je postavio sud koji je uputio zahtjev, donese odluku o tome je li djelatnost operatora internetskog tržišta u okolnostima poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku obuhvaćena područjem primjene članka 14. stavka 1. Direktive 2000/31 i, ako nije, treba li takvog operatora smatrati „počiniteljem povrede" u smislu članka 11. prve rečenice Direktive 2004/48.

51 Međutim, valja podsjetiti na to da, u skladu s ustaljenom sudskom praksom, nije potrebno ispitivati druga pitanja koja su stranke glavnog postupka podnijele Sudu osim onih koja su predmet odluke kojom nacionalni sud upućuje prethodno pitanje (presuda od 3. rujna 2015., A2A, C-89/14, EU:C:2015:537, t. 44. i navedena sudska praksa).

52 Nije sporno da u svojem zahtjevu za prethodnu odluku sud koji ga je uputio nije postavio to pitanje, pa stoga na njega nije potrebno odgovoriti.

53 S obzirom na prethodno navedeno, na postavljeno pitanje valja odgovoriti tako da članak 9. stavak 2. točku (b) Uredbe br. 207/2009 i članak 9. stavak 3. točku (b) Uredbe 2017/1001 treba tumačiti na način da osobu koja za treće strane skladišti proizvode kojima se povređuje pravo žiga, a da nema saznanja o toj povredi, ne treba smatrati držateljem tih proizvoda u svrhu njihova nuđenja ili stavljanja na tržište u smislu tih odredbi, ako ih sama ta osoba ne skladišti u te svrhe.

Troškovi

54 Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (peto vijeće) odlučuje:

Članak 9. stavak 2. točku (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] i članak 9. stavak 3. točku (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije treba tumačiti na način da osobu koja za treće strane skladišti proizvode kojima se povređuje pravo žiga, a da nema saznanja o toj povredi, ne treba smatrati držateljem tih proizvoda u svrhu njihova nuđenja ili stavljanja na tržište u smislu tih odredbi, ako ih sama ta osoba ne skladišti u te svrhe.

Potpisi